Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

18 giugno 2020*

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PRIMART Marek Łukasiewicz – Marchio nazionale anteriore PRIMA – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 76, paragrafo 1 – Portata del controllo esercitato dal Tribunale dell'Unione europea»

Nella causa C-702/18 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 9 novembre 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz, con sede in Wołomin (Polonia), rappresentata da J. Skołuda, radca prawny,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

Bolton Cile España SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 settembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:530), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 giugno 2017 (procedimento R 1933/2016-4), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Bolton Cile España SA e la Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Il regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1º ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 27 gennaio 2015, che è decisiva ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, nella sua versione iniziale (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, punto 2).

3 L'articolo 8 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 1, lettera b), prevede:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

4 L'articolo 65 di tale regolamento, rubricato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», così dispone:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

(...)».

5 L'articolo 76 di detto regolamento, rubricato «Esame d'ufficio dei fatti», è così formulato:

«1. Nel corso della procedura l'[EUIPO] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'[EUIPO] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

6 Ai sensi dell'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, intitolato «Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale»:

«Le memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso».

Fatti e decisione controversa

7 I fatti all'origine della controversia, quali risultanti dai punti da 1 a 21 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

8 Il 27 gennaio 2015 la ricorrente ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea, in forza del regolamento n. 207/2009.

9 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:



10 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 30 dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; caffè, tè, cacao e loro succedanei; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; sale, spezie, aromi e condimenti; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; crackers».

11 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi dell'Unione europea* n. 2015/022, del 3 febbraio 2015.

12 Il 29 aprile 2015 la Bolton Cile España, interveniente in primo grado, ha presentato, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, opposizione alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al punto 10 della presente sentenza.

13 L'opposizione si basava, in particolare, sul marchio spagnolo PRIMA, registrato il 22 settembre 1973 con il numero 2578815 e rinnovato il 9 aprile 2013, che designa i prodotti rientranti nella classe 30 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Salse e condimenti; caffè; tè; cacao; zucchero; riso; tapioca; sago, succedanei del caffè; farine e preparati a base di cereali; pane; biscotti; torte; pasta per dolci e confetteria; gelati; miele; sciroppo di melassa; lievito, lievito in polvere, sale; senape; pepe; aceto; ghiaccio».

14 L'impedimento addotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

15 Poiché la divisione d'opposizione dell'EUIPO ha respinto in toto l'opposizione, la Bolton Cile España ha proposto, il 24 ottobre 2016, un ricorso presso l'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione d'opposizione.

16 Mediante la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione d'opposizione, ha accolto l'opposizione, ha respinto la domanda di marchio e ha condannato la ricorrente a sopportare le spese sostenute per i procedimenti di opposizione e di ricorso.

17 Dopo aver indicato, per quanto riguarda il marchio spagnolo anteriore, che il territorio pertinente ai fini dell'analisi del rischio di confusione era la Spagna e che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico in tale Stato membro, la commissione di ricorso ha considerato che, tenuto conto dell'identità e della somiglianza dei prodotti in conflitto, della somiglianza visiva media e della somiglianza fonetica superiore alla media dei segni in conflitto nonché del livello di attenzione tutt'al più medio del pubblico di riferimento e del carattere distintivo intrinseco medio del marchio anteriore, sussisteva un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. In particolare, per concludere nel senso del carattere distintivo intrinseco medio del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha rilevato la mancanza di significato di tale marchio rispetto ai prodotti considerati, sottolineando che il consumatore spagnolo avrebbe inteso la parola «prima» nel senso di «cugina» o «pagamento premio», e non come parola che denota l'eccellenza di qualcosa, come avviene in altre lingue dell'Unione europea.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2017, la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

19 A sostegno del ricorso essa ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

20 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso e ha confermato le conclusioni della commissione di ricorso quanto alla sussistenza di un rischio di confusione. Esso ha segnatamente statuito, ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, che l'argomento della ricorrente relativo al carattere distintivo debole del marchio anteriore doveva essere dichiarato irricevibile sulla base dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dal momento che essa lo aveva dedotto per la prima volta dinanzi ad esso.

Conclusioni delle parti

21 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;

– condannare l'EUIPO e la Bolton Cile España alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale, e

– condannare l'EUIPO alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

22 L'EUIPO e la Bolton Cile España chiedono che la Corte voglia:

– respingere l'impugnazione, e

– condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

23 A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 65 di tale regolamento.

Sulla ricevibilità

24 La Bolton Cile España sostiene che l'impugnazione è irricevibile. Infatti, in primo luogo, l'impugnazione non conterrebbe l'esposizione sommaria dei motivi di diritto dedotti, in violazione dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte. In secondo luogo, i principali argomenti della ricorrente riguardanti il significato della parola «prima» e il carattere distintivo di un marchio contenente detta parola, solleverebbero questioni di fatto e non di diritto.

25 Per quanto attiene alla prima eccezione d'irricevibilità, occorre rilevare che l'impugnazione contiene un motivo, l'esposizione sommaria di quest'ultimo nonché gli argomenti di diritto dedotti, e menziona i punti della sentenza impugnata asseritamente viziati da errore, cosicché i requisiti dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte sono soddisfatti.

26 Anche la seconda eccezione d'irricevibilità dev'essere respinta. Infatti, l'argomento della ricorrente relativo a un'interpretazione e a un'applicazione errate dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 65 di tale regolamento, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il suo argomento relativo al carattere distintivo debole del marchio anteriore in quanto essa lo aveva dedotto per la prima volta dinanzi a tale giudice, costituisce una questione di diritto che può essere oggetto di esame, nell'ambito di un'impugnazione.

Sul motivo unico

Argomenti delle parti

27 La ricorrente ritiene, in sostanza, che il Tribunale ha violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dichiarando irricevibile, ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, il suo argomento relativo al carattere distintivo debole del marchio anteriore sulla base del rilievo che essa l'aveva dedotto per la prima volta dinanzi a tale giudice.

28 In primo luogo, la ricorrente sostiene che il significato della parola «prima», il cui senso è «il primo», «il più importante», «il migliore» e «il principale», e che denota pertanto una connotazione elogiativa, costituisce un fatto notorio. Orbene, non sarebbe necessario sollevare fatti notori durante la fase amministrativa del procedimento, poiché una parte può contestare l'esattezza di fatti notori dinanzi al Tribunale, pur non avendoli sollevati nell'ambito del procedimento dinanzi all'EUIPO.

29 In tale contesto, la ricorrente afferma che la norma procedurale prevista dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che, per quanto riguarda impedimenti relativi alla registrazione, limita l'esame al quale deve procedere l'EUIPO agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, costituisce un'eccezione alla regola generale secondo cui l'EUIPO procede d'ufficio all'esame dei fatti e deve, quindi, in quanto tale, essere interpretata restrittivamente.

30 Essa sostiene che, se il Tribunale avesse tenuto conto del fatto notorio secondo cui la parola «prima» ha un senso elogiativo, esso avrebbe dovuto constatare che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco debole e, di conseguenza, sarebbe giunto a una diversa conclusione per quanto riguarda la sussistenza di un rischio di confusione.

31 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, dato che la commissione di ricorso ha analizzato d'ufficio le questioni vertenti sul significato della parola «prima» e sul carattere distintivo del marchio anteriore, essa abbia diritto di contestare tale valutazione dinanzi al Tribunale.

32 L'EUIPO afferma, in sostanza, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto concludendo nel senso dell'irricevibilità dell'argomento della ricorrente. Benché un'interpretazione letterale della seconda frase dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 potrebbe suffragare la tesi secondo cui, nei procedimenti d'opposizione, l'EUIPO non è competente ad esaminare talune questioni qualora le parti non abbiano presentato fatti, prove e argomenti a sostegno delle proprie affermazioni, una siffatta interpretazione sarebbe stata respinta dalla giurisprudenza del Tribunale risultante, segnatamente, dalla sentenza del 1º febbraio 2005, SPAG/UAMI- Dann e Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, punti 21, 22 e 32). Da tale giurisprudenza discenderebbe infatti che, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il grado di carattere distintivo intrinseco di un marchio anteriore costituisce una delle condizioni giuridiche che devono essere esaminate d'ufficio dal Tribunale ai fini di una valutazione esaustiva del rischio di confusione. Di conseguenza, la questione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore costituirebbe una questione di diritto che può essere sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale.

33 Tuttavia, l'EUIPO sostiene, in secondo luogo, che l'errore di diritto così commesso dal Tribunale è privo di effetti sulla legittimità della sentenza impugnata, dato che l'argomento sollevato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale era manifestamente privo di fondamento.

34 Infatti, innanzitutto, gli elementi di prova addotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale a sostegno dei suoi argomenti relativi al significato del termine «prima» sarebbero stati irrilevanti o irricevibili, non corroborando così quanto sostenuto circa il carattere distintivo debole del marchio anteriore. Discenderebbe poi implicitamente della sentenza impugnata che il significato asseritamente elogiativo della parola «prima» in spagnolo per quanto riguarda i prodotti in questione non è un fatto notorio; esso esulerebbe quindi dal controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione. Infine, anche ammettendo che il marchio anteriore presenti solo un carattere distintivo debole, tale circostanza non inciderebbe sulla conclusione formulata nella sentenza impugnata, dal momento che un rischio di confusione può sussistere anche quando il marchio anteriore in questione ha un carattere distintivo debole.

35 Dal canto suo, la Bolton Cile España chiede il rigetto del motivo d'impugnazione. In primo luogo, dal momento che la funzione del Tribunale non sarebbe quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso, il controllo da esso esercitato non potrebbe andare oltre al contesto fattuale e giuridico della controversia quale presentato dalle parti dinanzi alla commissione di ricorso, il che emergerebbe dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Ammettere che l'argomento della ricorrente relativo al carattere distintivo asseritamente debole del marchio anteriore avrebbe dovuto essere esaminato per la prima volta dinanzi al Tribunale

avrebbe avuto come conseguenza la modifica dell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso e avrebbe integrato una violazione dell'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale.

36 In secondo luogo e in ogni caso, il Tribunale, al punto 92 della sentenza impugnata, si sarebbe pronunciato sul significato della parola «prima» nonché sul carattere distintivo del marchio anteriore, basandosi, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sui fatti presentati dalle parti e su quelli presi in considerazione d'ufficio, e avrebbe confermato che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore era medio per i prodotti in questione. Pertanto, anche supponendo che l'argomento riguardante il carattere distintivo asseritamente debole della parola «prima» fosse stato dichiarato ricevibile, ciò non avrebbe modificato la conclusione del Tribunale. A tal riguardo, la motivazione implicita del Tribunale sarebbe sufficiente.

Giudizio della Corte

37 La ricorrente sostiene che, al punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dichiarando irricevibile il suo argomento relativo al carattere distintivo debole del marchio anteriore, a motivo del fatto che tale argomento era stato dedotto per la prima volta dinanzi ad esso.

– Sull'asserito errore di diritto del Tribunale nell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

38 L'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, intitolato «oggetto della controversia dinanzi al Tribunale», stabilisce la portata del controllo esercitato dal Tribunale sulle decisioni adottate dall'EUIPO. Ai sensi di tale disposizione, «[l]e memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso».

39 Gli elementi che possono essere sottoposti validamente alla valutazione del Tribunale dipendono quindi dall'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. A tal riguardo, l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, rubricato «[e]same d'ufficio dei fatti», enuncia, al suo paragrafo 1, che se è vero che, «[n]el corso della procedura l'[EUIPO] procede d'ufficio all'esame dei fatti», tale esame, in procedure «concernenti impedimenti relativi alla registrazione», è limitato agli «argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

40 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la constatazione del Tribunale secondo cui, dinanzi alla commissione di ricorso, essa non ha sostenuto che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore PRIMA fosse debole a causa del significato elogiativo della parola «prima» nella lingua spagnola. Tuttavia, essa sostiene che si trattava di una questione che la commissione di ricorso era tenuta in ogni caso a esaminare.

41 A tal riguardo, vero è che, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l'esame dell'EUIPO, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, cosicché la commissione di ricorso può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi attinenti presentati dalle parti. Ciò non toglie che, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi da 49 a 51 e 58 delle sue conclusioni, la commissione di ricorso è tenuta a pronunciarsi su tutte le questioni che, alla luce degli argomenti e delle richieste presentati dalle parti, sono necessarie per garantire una corretta applicazione di tale regolamento e nei confronti delle quali dispone di tutti gli elementi necessari per poter statuire, anche se nessun elemento di diritto riguardante tali questioni è stato invocato dalle parti dinanzi ad essa.

42 Tenuto conto di tale obbligo che grava sulla commissione di ricorso, l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale non possono essere interpretati nel senso che argomenti diretti a mettere in discussione considerazioni della commissione di ricorso vertenti su questioni sulle quali essa deve necessariamente pronunciarsi non facciano parte dell'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale se non sono stati addotti nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

43 Orbene, nell'ambito di un procedimento d'opposizione basato sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore costituisce una questione di diritto necessaria per garantire la corretta applicazione di tale regolamento, cosicché gli organi dell'EUIPO sono tenuti a esaminare tale questione, se necessario d'ufficio. Poiché tale valutazione non implica alcun elemento di fatto che spetti alle parti fornire e poiché non è subordinata alla presentazione, ad opera delle parti, di motivi o argomenti diretti a dimostrare tale carattere, l'EUIPO può, autonomamente, rilevarne e valutarne l'esistenza rispetto al marchio anteriore sul quale si fonda l'opposizione. Di conseguenza, tale questione rientra nell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale.

44 Di conseguenza, il ragionamento del Tribunale che figura ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata viola la portata dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

45 Ad ogni modo si deve rilevare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è pronunciata d'ufficio sulla questione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore. Infatti, al punto 27 della decisione controversa, essa ha ritenuto che, in mancanza di significato del marchio nazionale anteriore rispetto ai prodotti interessati, il carattere distintivo intrinseco di quest'ultimo era medio, dato che il consumatore spagnolo avrebbe inteso la parola «prima» nel senso di «cugina» o di «pagamento premio», e non come una parola che denota l'eccellenza di qualcosa.

46 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, la ricorrente doveva essere in grado di contestare tali conclusioni della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale, dato che, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un ricorrente deve poter contestare dinanzi al giudice dell'Unione ogni questione di fatto e di diritto su cui un organo dell'Unione fonda le proprie decisioni.

47 Da quanto precede risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, avendo dichiarato irricevibile l'argomento della ricorrente relativo al carattere distintivo asseritamente debole del marchio anteriore sulla base del rilievo che tale argomento era stato dedotto per la prima volta dinanzi al Tribunale.

– Sulle conseguenze dell'errore di diritto commesso dal Tribunale

48 Contrariamente a quanto sostenuto dall'EUIPO e dalla Bolton Cile España, tale errore di diritto può comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

49 In primo luogo, l'EUIPO sostiene che, anche se il Tribunale avesse dichiarato ricevibili e fondati gli argomenti vertenti sul carattere distintivo debole del marchio anteriore, tale circostanza non avrebbe inciso sulla conclusione formulata nella sentenza impugnata vertente sul rischio di confusione. Infatti, un rischio di confusione non sarebbe escluso qualora il carattere distintivo del marchio anteriore è debole (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:596, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

50 Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, la semplice possibilità che le conclusioni tratte dal Tribunale possano ancora essere confermate non è sufficiente per respingere l'impugnazione, poiché la sentenza impugnata potrebbe essere confermata, nonostante l'errore di diritto constatato al punto 47 della presente sentenza, solamente se si dimostrasse che tale errore è del tutto irrilevante per l'esito della controversia.

51 Orbene, l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere valutata globalmente tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze dell'11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 22; del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 34, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C-193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 33) e il carattere distintivo di un marchio anteriore figura nel novero di tali fattori pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:596, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

52 Di conseguenza, non si può escludere che, nel caso di specie, il Tribunale sarebbe giunto a una conclusione diversa da quella che ha tratto nella sentenza impugnata se avesse ritenuto ricevibili gli argomenti della ricorrente relativi al carattere distintivo debole del marchio anteriore. In particolare, in una siffatta ipotesi, esso avrebbe potuto accogliere tali argomenti e, di conseguenza, concludere nel senso dell'assenza di rischio di confusione.

53 Del resto, si deve rammentare che, quando il marchio anteriore e il segno di cui si chiede la registrazione coincidono per un elemento di carattere distintivo debole in riferimento ai prodotti controversi, la valutazione globale del rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non porta spesso ad accertare l'esistenza di tale rischio (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punto 55).

54 La conclusione secondo cui il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore non è nemmeno contraria, come rilevato all'avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, al principio di economia processuale, secondo il quale, se la motivazione di una sentenza rivela una violazione del diritto dell'Unione, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, l'impugnazione deve essere respinta (sentenza del 24 gennaio 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

55 Infatti, come emerge dal punto 51 della presente sentenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve essere effettuata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, incluso il carattere distintivo del marchio anteriore. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'accertamento dell'assenza di un tale rischio di confusione non può, data l'interdipendenza dei fattori pertinenti al riguardo, essere escluso a priori e in ogni caso (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punto 55).

56 In secondo luogo, si deve respingere l'argomento della Bolton Cile España in base al quale, anche se l'argomento della ricorrente riguardante il carattere distintivo asseritamente debole del marchio anteriore fosse stato dichiarato ricevibile, tale circostanza non avrebbe modificato la valutazione del Tribunale, poiché, in ogni caso, quest'ultimo ha ritenuto, al punto 92 della sentenza impugnata, che il carattere distintivo intrinseco di tale marchio fosse medio per i prodotti in questione.

57 A tal riguardo, è pacifico che, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, «dinanzi alla divisione d'opposizione, la ricorrente ha sostenuto che, "in spagnolo, il termine 'prima' significa 'pagamento premio' o 'cugina'" e che tali sono i significati che sono stati accettati dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione controversa».

58 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 92 della sentenza impugnata, che occorreva «per il resto, condividere la constatazione della commissione di ricorso secondo cui, in assenza di significato del marchio anteriore rispetto ai prodotti considerati, il carattere distintivo intrinseco di quest'ultimo è medio».

59 Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 92 e 93 delle sue conclusioni, anche ammettendo che, ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia, ad abundantiam, esaminato e escluso in quanto infondati gli argomenti addotti dalla ricorrente, l'insufficienza della sua motivazione dovrebbe essere rilevata d'ufficio, in quanto l'insufficienza della motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e a., C-677/15 P, EU:C:2017:998, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

60 Infatti, il Tribunale non ha precisato, nella sentenza impugnata, i motivi per i quali ha ritenuto che tali argomenti fossero infondati poiché si è limitato a rammentare l'argomentazione che la ricorrente aveva dedotto dinanzi alla divisione d'opposizione senza spiegare perché tale argomentazione dovesse prevalere su quella invocata dinanzi al Tribunale. Inoltre, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha affermato che il significato da essa attribuito al termine «prima» in spagnolo dinanzi alla divisione d'opposizione, ossia «pagamento premio» o «cugina», era scorretto, ma ha solamente sostenuto che tale termine poteva altresì avere, accanto ad essi, altri significati nonché una connotazione elogiativa.

61 Inoltre, se è vero che, come sostenuto dalla Bolton Cile España, la motivazione del Tribunale può essere implicita, quest'ultima deve tuttavia consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:157, punto 55). Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie, come emerge dal punto 60 della presente sentenza.

62 Di conseguenza, anche supponendo che il Tribunale abbia, ad abundantiam, al punto 92 della sentenza impugnata, respinto in quanto infondati gli argomenti addotti dalla ricorrente relativi al carattere distintivo debole del marchio anteriore, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per insufficienza di motivazione.

63 Alla luce di tutto quanto precede, a motivo dell'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale, come emerge dal punto 47 della presente sentenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

64 Conformemente all'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

65 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, nella presente causa lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia poiché il Tribunale non si è pronunciato, o quantomeno non in maniera sufficiente, sull'argomento della ricorrente, presentato ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata, vertente sul carattere distintivo debole del marchio anteriore.

66 Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1) **La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 settembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, non pubblicata, EU:T:2018:530), è annullata.**

2) **La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.**

3) **Le spese sono riservate.**

Firme