Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

26 novembre 2014*

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Alifoods — Marchi internazionali e comunitari denominativi anteriori ALDI — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T-240/13,

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, con sede in Essen (Germania), rappresentata da N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Pohlmann, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Alifoods, SA, con sede in Alicante (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 25 febbraio 2013 (procedimento R 407/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG e l'Alifoods, SA,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2013,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2013,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

* Lingua processuale: il tedesco.

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza [1]

Fatti

1 Il 29 ottobre 2010 l'Alifoods, SA ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:



3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 32 e 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna delle dette classi alla seguente descrizione:

— classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;

— classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande»;

— classe 35: «Servizi di pubblicità; servizi relativi alla gestione degli affari; servizi di amministrazione aziendale; fornitura di servizi d'ufficio; servizi di organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, vendita all'ingrosso e/o al dettaglio in negozio di carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e conserve d'ortaggi, congelat[e], essiccate e cotte, gelatine,

1 — Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

marmellata, composte, uova, latte e latticini, oli e grassi commestibili, birre, acqua minerale e gassose e bevande analcoliche, bevande e succhi di frutti, sciroppi e altri preparati per fare bevande; servizi di vendita all'ingrosso e/o al dettaglio e tramite reti informatiche mondiali di carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e conserve d'ortaggi, congelat[e], essiccate e cotte, gelatine, marmellata, composte, uova, latte e latticini, oli e grassi commestibili, birre, acqua minerale e gassose e bevande analcoliche, bevande e succhi di frutti, sciroppi e altri preparati per fare bevande».

4 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 4/2011, del 7 gennaio 2011.

5 In data 7 aprile 2011, la ricorrente, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

— il marchio internazionale denominativo ALDI, registrato l'11 agosto 2005 con il numero 870896, avente effetti nell'Unione europea, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 35, 38, da 40 a 42 e corrispondente alla classe 35, l'unica pertinente ai fini del presente ricorso (in prosieguo: il «marchio internazionale»), alla descrizione seguente: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; commercio al dettaglio in tutti i settori produttivi; commercio al dettaglio on line in tutti i settori produttivi; gestione di supermercati, punti vendita al dettaglio e discount; pubblicità su Internet per conto terzi; fornitura d'informazioni su Internet, ovvero informazioni su prodotti di consumo, informazioni per la consulenza ai consumatori e informazioni per il servizio clienti; organizzazione di transazioni commerciali per terzi, anche su Internet; negoziazione di contratti concernenti l'acquisto e la vendita di prodotti nonché la fornitura di servi[zi] a terzi, anche su Internet»;

— *[omissis]*

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

8 In data 7 febbraio 2012 la divisione d'opposizione ha respinto integralmente l'opposizione.

9 Il 22 febbraio 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione d'opposizione.

10 Con decisione del 25 febbraio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso.

11 In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, poiché la ricorrente ha prodotto solo un estratto della banca dati dell'UAMI, essa non aveva provato l'esistenza, la validità e la portata della tutela del marchio internazionale, conformemente alla regola 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato. La commissione di ricorso ha quindi respinto l'opposizione in quanto era fondata su detto marchio (punti da 10 a 13 della decisione impugnata).

[omissis]

Conclusioni delle parti

17 Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

18 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto *[omissis]*

2. Nel merito [omissis]

Sul primo motivo, vertente sulla violazione della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95

22 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto respingendo l'opposizione fondata sul marchio internazionale a causa della dedotta assenza di prova dell'esistenza di detto marchio.

23 L'UAMI contesta la fondatezza di tale argomento.

24 Va ricordato che, a termini della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, l'opposizione è respinta in quanto infondata se, prima della scadenza del termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'opponente non prova l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore nonché la legittimazione a presentare opposizione.

25 Ai sensi della regola 19 del medesimo regolamento:

«1. L'[UAMI] dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'[UAMI] e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata (…)

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore (…). In particolare, l'opponente deve fornire le seguenti prove:

a) se l'opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

i) (…);

ii) se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

(…)».

26 La commissione di ricorso ha rilevato, al punto 13 della decisione impugnata, che, benché il marchio denominativo anteriore ALDI, registrato con il n. 870896, fosse un marchio internazionale la ricorrente aveva prodotto solo un estratto della banca dati dell'UAMI. Essa ha dunque ritenuto, al medesimo punto, che un tale estratto non costituiva una copia del relativo certificato di registrazione o di qualsiasi altro documento equivalente rilasciato dall'amministrazione dalla quale marchio era stato registrato, nella fattispecie l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

27 Occorre rilevare che la ricorrente non contesta di aver prodotto solo un estratto della banca dati dell'UAMI e che essa precisa, nel ricorso, di aver prodotto un «estratto ufficiale della banca dati on line» dell'UAMI, circostanza che risulta parimenti dal fascicolo amministrativo del procedimento dinanzi all'UAMI.

28 Occorre pertanto constatare che, poiché l'UAMI non è competente per la gestione delle registrazioni internazionali e non è l'amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009, il documento prodotto dalla ricorrente non costituisce, ai sensi di tale disposizione, una prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio internazionale invocato. Occorre quindi confermare la valutazione della commissione di ricorso a tal riguardo.

29 Ad abundantiam occorre precisare che, come suggerisce il riferimento fatto dalla commissione di ricorso, al punto 13 della decisione impugnata, alla sua prassi decisionale precedente, detta valutazione è corroborata dall'interpretazione teleologica della normativa rilevante. Infatti, in virtù dell'articolo 152 del regolamento n. 207/2009, la pubblicazione relativa a una registrazione internazionale designante la Comunità europea si riferisce solo a taluni dati, tra cui la riproduzione del marchio nonché i numeri delle classi dei prodotti o dei servizi per cui la protezione è richiesta, ma non alla lista di tali prodotti o di tali servizi. Detta lista non è tradotta dall'UAMI ed è, quindi, disponibile unicamente nelle tre lingue in cui l'OMPI ha pubblicato la registrazione internazionale, vale a dire l'inglese, lo spagnolo e il francese.

30 Se una tale informazione pubblicata dall'UAMI fosse considerata sufficiente come prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio interessato e la registrazione internazionale designante la Comunità fosse trattata a tal proposito come un marchio comunitario, ne deriverebbe che tale registrazione beneficerebbe di un trattamento preferenziale. Infatti, poiché in tutti i procedimenti d'opposizione, compresi quelli svolti in una lingua diversa da quelle in cui l'OMPI pubblica le registrazioni internazionali, i documenti che provano l'esistenza dei diritti anteriori devono essere disponibili nella lingua di procedura per tutti i tipi di detti diritti, le registrazioni internazionali designanti la Comunità beneficerebbero quindi di un'esenzione a tal riguardo nel caso in cui la lingua processuale dell'opposizione fosse una delle altre due lingue ufficiali della UAMI, vale a dire il tedesco o l'italiano. In tal caso, la lista dei prodotti o dei servizi richiesti non sarebbe disponibile, infatti, nella lingua processuale. Orbene, un tale trattamento preferenziale non è previsto né dal regolamento n. 207/2009 né dal regolamento n. 2868/95.

31 Peraltro, se l'informazione pubblicata dall'UAMI fosse considerata sufficiente in quanto prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio interessato nei soli procedimenti di opposizione in cui la lingua di procedura coincide con una delle tre lingue in cui

l'OMPI pubblica le sue registrazioni internazionali, una tale situazione sarebbe non solo contraria alla formulazione letterale e all'interpretazione della normativa interessata, ma creerebbe, sul piano giuridico, un'incertezza e una disparità.

32 Ne deriva che la commissione di ricorso ha concluso correttamente, al punto 13 della decisione impugnata, che l'opposizione doveva essere respinta in quanto infondata nei limiti in cui era fondata sul marchio internazionale.

33 Da quanto sin qui esposto discende che il primo motivo dev'essere respinto.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **L'Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.**

Berardis Czúcz Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2014.

Firme