SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 luglio 2006 *

Nella causa T-323/03,

La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, con sede in Turís (Spagna), rappresentata dall'avv. J. Carreño Moreno,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Petrequin e dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il francese.

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Baron Philippe de Rothschild SA, con sede in Pauillac (Francia), rappresentata dall'avv. K. Manhaeve,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 luglio 2003 (procedimento R 57/2003-2), relativo a un procedimento di opposizione tra La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, e Baron Philippe de Rothschild SA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Gli artt. 59, 62, n. 1, e 74 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, dispongono quanto segue:

«*Articolo 59*

Termine e forma

Il ricorso [dinanzi alla commissione di ricorso] deve essere presentato per iscritto all'Ufficio [per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)] entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

(...)

Articolo 62

Decisione sul ricorso

1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

(...)

Articolo 74

Esame d'ufficio dei fatti

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

Fatti

2 Il 26 gennaio 2001, la Baron Philippe de Rothschild SA (in prosieguo: l'«interveniente») presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento n. 40/94.

3 Il marchio di cui era chiesta la registrazione è il segno denominativo LA BARONNIE. Il 23 luglio 2001 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari*.

4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alla classe 33 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Bevande alcoliche (tranne le birre)».

5 Il 2 ottobre 2001, La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, proponeva opposizione avverso la registrazione del marchio comunitario richiesto. L'opposizione riguardava tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio comunitario.

6 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione, previsto all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e un marchio anteriore di cui è titolare la ricorrente. Il marchio anteriore in questione è costituito dal marchio denominativo BARONIA, che ha formato oggetto di registrazione in Spagna il 3 novembre 1976, con il numero 699.163/7. I prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato appartengono alla classe 33 e corrispondono alla descrizione seguente: «Ogni tipo di vino».

7 Anche l'opposizione era basata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e, a tal fine, la ricorrente invocava inoltre, alla voce 99, intitolata «Spiegazione dei motivi», del modulo di opposizione, alcuni diritti esclusivi connessi alla propria denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V. Viceversa, la ricorrente non ha compilato le voci 82-85 e la voce 97 del modulo di opposizione, che consentono all'opponente d'invocare l'esistenza di un marchio anteriore usato in commercio quale fondamento giuridico dell'opposizione, in applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

8 Il 28 gennaio 2002, la ricorrente depositava alcuni documenti finalizzati a dimostrare l'uso del marchio anteriore, ossia: un diploma di medaglia d'oro dell'esposizione internazionale di Barcellona del 1929, una copia di un biglietto della lotteria del 1946, quattro copie di etichette non datate, cinque campioni di etichette, di cui una datata 2000, due copie di etichette del 1929, un opuscolo sui vini BARONIA, due copie di una fotografia pubblicitaria utilizzata sugli autobus in Spagna nel 1984, una copia non datata di una fotografia di bottiglie di vino, una copia non datata di un articolo sui vini e una copia non datata di etichette di bottiglie di vino.

9 Con nota 5 luglio 2002, l'interveniente si rivolgeva alla divisione di opposizione dell'UAMI per chiedere, in conformità all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che la ricorrente adducesse la prova dell'uso del marchio anteriore sulla quale aveva fondato l'opposizione. L'interveniente precisava quanto segue nella propria lettera:

«Chiediamo che l'opponente, a sostegno dell'opposizione, adduca la prova dell'utilizzo del marchio durante gli ultimi cinque anni. I documenti trasmessi il 4 aprile 2002 non dimostrano un'utilizzazione effettiva e non riportano la data del periodo interessato».

10 Il 9 luglio 2002, l'UAMI chiedeva alla ricorrente di fornire la detta prova entro il 10 settembre 2002, precisando che la sua opposizione sarebbe stata respinta con riferimento a tutti i prodotti o servizi per i quali non fosse stata addotta la prova di un uso anteriore del marchio. La ricorrente non ha prodotto nuovi documenti.

11 Il 19 novembre 2002, la divisione di opposizione respingeva l'opposizione sulla base del rilievo che i documenti prodotti non erano sufficienti a provare un uso effettivo del marchio BARONIA nel corso dei cinque anni precedenti la domanda di registrazione del marchio comunitario. La divisione di opposizione osservava che il diploma, il biglietto della lotteria e le etichette del 1929 non si riferivano chiaramente al periodo rilevante — compreso tra il 23 luglio 1996 e il 23 luglio 2001 — e che gli altri documenti non fornivano alcuna indicazione quanto al periodo ovvero alla portata dell'uso del marchio anteriore per i prodotti registrati. Per quanto riguarda il periodo di riferimento, la divisione rilevava solo un'etichetta datata 2000, mentre in merito alla portata dell'uso constatava che dai documenti esibiti non poteva risultare alcuna informazione di natura quantitativa. Con riferimento al motivo fondato sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la divisione di opposizione respingeva l'opposizione in quanto la ricorrente non aveva fornito una prova sufficiente dell'uso effettivo in commercio della denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V., la cui portata non era solamente di livello locale, all'atto del deposito della domanda di registrazione di marchio comunitario. La divisione rilevava, inoltre, che dai documenti prodotti non poteva essere dedotta alcuna indicazione quanto a portata, periodo e durata dell'uso del suddetto segno.

12 In data 8 gennaio 2003 la ricorrente presentava ricorso contro la decisione della divisione di opposizione e, a sostegno del medesimo, produceva nuove prove, ossia: un atto autentico attestante che la ricorrente era conosciuta con la denominazione «La Baronía de Turís, Coop. V.»; un atto autentico attestante l'esistenza di bottiglie di vino vendute col marchio BARONIA; alcune fatture datate dal 1993 al 2002, provenienti dai fornitori della ricorrente per prodotti recanti il marchio BARONIA; alcune fatture emesse dalla ricorrente nei confronti di molti clienti per la vendita di vini recanti il marchio BARONIA, per il periodo a partire dal 1996 fino al 2002; oltre

che plichi di fatture emesse dalla ricorrente, datate dal 1999 fino al 2002, a dimostrazione delle vendite di vini recanti il marchio BARONIA.

13 Con decisione 9 luglio 2003, procedimento R 57/2003-2 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso. La detta commissione confermava la valutazione delle prove compiuta dalla divisione di opposizione, nonché le conclusioni tratte da quest'ultima in merito alla prova insufficiente dell'uso, e considerava ricevibile ma infondata l'opposizione basata sulla denominazione commerciale, in quanto l'opponente non aveva addotto prove sufficienti dell'uso della denominazione commerciale e non aveva indicato le norme del diritto nazionale applicabile. Per quanto riguarda le prove prodotte per la prima volta nell'ambito del ricorso, la commissione le giudicava irricevibili, poiché depositate dopo la scadenza del termine assegnato dalla divisione di opposizione.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo ricevuto presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2003, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

15 L'UAMI e l'interveniente hanno depositato le loro memorie nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 e l'8 marzo 2004.

16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

17 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 17 novembre 2005.

18 La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario LA BARONNIE.

19 In udienza la ricorrente ha rinunciato alle domande di provvedimenti istruttori presenti nel suo ricorso, salvo quella volta a ordinare all'Oficina Española de Patentes y Marcas (Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: l'«OEPM») di precisare lo status attuale del marchio BARONIA e di indicare quale sia stata la documentazione presentatagli a sostegno della domanda di rinnovo della registrazione n. 699.163/7.

20 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

21 L'interveniente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— annullare la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui ha dichiarato ricevibile l'opposizione della ricorrente, basata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, e, conseguentemente, dichiarare irricevibile l'opposizione nella parte in cui si fonda su siffatta disposizione;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda diretta al diniego di registrazione del marchio comunitario richiesto

22 Nell'ambito del suo secondo capo di conclusioni, la ricorrente intende sostanzialmente chiedere al Tribunale di negare la registrazione del marchio richiesto.

23 A tal riguardo si deve rammentare che, a termini dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla

sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l'adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell'UAMI. Incombe infatti a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale (v. sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12, e 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 22).

24 La richiesta della ricorrente diretta a ottenere che il Tribunale respinga la domanda di registrazione del marchio comunitario LA BARONNIE è pertanto irricevibile.

Sulla domanda di annullamento parziale della decisione impugnata proposta dall'interveniente

25 Nell'ambito del suo secondo capo di conclusioni, l'interveniente chiede al Tribunale di annullare la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui quest'ultima ha dichiarato ricevibile l'opposizione della ricorrente fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e, conseguentemente, di dichiarare irricevibile l'opposizione nella parte in cui si fonda su siffatta disposizione.

26 Si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, un interveniente che sia stato parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso può formulare, nel suo controricorso, conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non addotti nel ricorso. Il secondo capo delle conclusioni dell'interveniente è pertanto ricevibile.

27 L'interveniente fa notare come la ricorrente abbia compilato in maniera scorretta il modulo di opposizione, con particolare riferimento alle parti relative al fondamento giuridico dell'opposizione medesima. Più esattamente, l'interveniente rileva come la ricorrente non abbia compilato le voci 82-85 e la voce 97, relative all'esistenza di una denominazione commerciale quale marchio anteriore utilizzato in commercio, aggiungendo che, avendo la ricorrente fatto menzione dell'esistenza della sua denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V. alla voce 99 del modulo di opposizione, intitolata «Spiegazione dei motivi», dalle indicazioni fornite dalla ricorrente deriva che il fondamento giuridico dell'opposizione era l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'interveniente ritiene che, in quanto fondata sull'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'opposizione non soddisfa le condizioni definite dalle norme applicabili in materia di ricevibilità degli atti di opposizione e conclude che la commissione di ricorso avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione irricevibile per la parte in cui si fondava sulla denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V.

28 Il Tribunale rileva che, ai sensi della regola 18, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), l'UAMI dichiara l'opposizione irricevibile se l'atto di opposizione «non indica chiaramente (...) il diritto anteriore sulla cui base l'opposizione viene proposta».

29 Nella fattispecie, per quanto non si contesti il fatto che la ricorrente non abbia compilato le voci 82-85 e la voce 97 del modulo di opposizione, che consentono all'opponente di invocare l'esistenza di un marchio anteriore usato in commercio quale fondamento giuridico dell'opposizione, è ugualmente pacifico che la detta ricorrente ha invocato, alla voce 99, una tutela legata all'uso della sua denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V.

30 D'altro canto, è pacifico che l'UAMI non ha mai ritenuto che l'atto di opposizione fosse impreciso quanto al richiamo della denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V. quale fondamento dell'opposizione, e ciò nonostante le argomentazioni in tal senso addotte dall'interveniente nella sua lettera del 5 luglio

2002. Effettivamente, la lettera dell'UAMI datata 9 luglio 2002, che aveva come scopo quello di trasmettere alla ricorrente la domanda dell'interveniente volta a ottenere la prova di un uso effettivo del marchio BARONIA, non conteneva alcuna richiesta di spiegazioni su siffatto punto.

31 Pertanto, la decisione impugnata aveva correttamente dichiarato ricevibile l'opposizione, per la parte fondata sull'uso della denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V., ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

32 Il secondo capo di conclusioni dell'interveniente dev'essere pertanto respinto.

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

33 La ricorrente adduce sostanzialmente tre motivi di annullamento. Il primo motivo si basa su una violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, mentre, per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, la ricorrente invoca, rispettivamente, una violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

34 Con riferimento al primo motivo, la ricorrente, da un lato, fa sostanzialmente notare la sufficienza delle prove presentate alla divisione di opposizione per dimostrare l'uso effettivo del suo marchio anteriore, nonché l'utilizzo della denominazione commerciale La Baronía de Turís, Coop. V. e, dall'altro, adduce la violazione, da parte della commissione di ricorso, dell'obbligo ad essa incombente di esaminare le prove presentatele per la prima volta in allegato alla memoria che illustra i motivi di ricorso.

1. Sulla sufficienza delle prove prodotte alla divisione di opposizione

— Argomenti delle parti

35 La ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi le disposizioni applicabili alla prova relativa all'uso del marchio anteriore e richiama l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché le regole 16, n. 2, 22, n. 1, e 92, n. 1, del regolamento n. 2868/95. A suo parere, le prove allegate all'atto di opposizione erano sufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio di cui alla registrazione spagnola n. 699 163/7, in quanto dimostravano chiaramente che, per oltre settantacinque anni, la detta ricorrente non aveva smesso di usare la denominazione BARONIA per vendere vini di qualsiasi tipo. Analogamente, le formalità di rinnovo della registrazione compiute dalla suddetta ricorrente dimostrerebbero l'attuale esistenza di siffatto marchio.

36 In particolar modo, la ricorrente fa menzione del certificato di registrazione del marchio spagnolo n. 699.163/7, che attesta che la domanda di registrazione è stata presentata il 16 gennaio 1973 e che il marchio BARONIA è stato rinnovato il 25 ottobre 1996. La stessa ricorrente precisa che, in conformità alla normativa spagnola sui marchi, per ottenere il rinnovo di un marchio è indispensabile dimostrarne l'uso nel corso degli anni immediatamente precedenti la data della domanda di rinnovo. Quindi, il certificato di registrazione n. 699 163/7 dimostrerebbe incontestabilmente l'uso del marchio anteriore invocato.

37 L'UAMI e l'interveniente ritengono che la valutazione della commissione di ricorso sull'insufficienza delle prove prodotte dinanzi alla divisione di opposizione sia fondata.

38 L'UAMI ritiene, inoltre, che i suoi organi abbiano giustamente escluso tutti i documenti con data anteriore al periodo di riferimento e, per quanto concerne gli altri documenti, rileva che questi, a eccezione di una sola etichetta datata 2000, non sono datati e non consentono di verificare se riguardino o meno il periodo rilevante. D'altro canto, tali documenti non permetterebbero di definire la portata dell'uso del marchio anteriore, atteso che, nella specie, non vi è alcuna prova che indichi il quantitativo di bottiglie di vino vendute.

39 Quanto all'efficacia probatoria del certificato di registrazione del marchio spagnolo n. 699.163/7, l'UAMI rileva che l'OEPM, al momento del rinnovo di una registrazione, si accontenta di una dichiarazione sull'onore da parte dell'impresa interessata e non procede ad alcun esame riguardante l'uso effettivo del marchio di cui si richiede il rinnovo. Il certificato di registrazione, nella migliore delle ipotesi, sarebbe solo un indizio di uso effettivo e serio, non suffragato da alcuna prova tangibile e verificabile.

40 L'interveniente aggiunge che la ricorrente non ha né dimostrato l'esistenza delle condizioni che asserisce imposte dalla legge spagnola per ottenere il rinnovo di una registrazione, né ha prodotto la prova dei documenti che avrebbe presentato all'OEPM. L'interveniente precisa inoltre che, qualora dovesse tenersi conto del rinnovo del marchio, avvenuto in data 25 ottobre 1996, la ricorrente potrebbe rivendicare un uso effettivo del suo marchio anteriore solo per un periodo di tre mesi sul totale dei cinque anni a tal fine rilevanti.

— Giudizio del Tribunale

41 Secondo una giurisprudenza costante, per uso effettivo deve intendersi l'uso in concreto, ossia non finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal

marchio, bensì conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale di identificare l'origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa. La tutela del marchio e gli effetti della sua registrazione nei confronti dei terzi verrebbero meno ove il marchio perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel trovare o mantenere uno sbocco per le merci ed i servizi cui è apposto rispetto alle merci o ai servizi di altre imprese (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II-2787, punto 33; v. anche, per analogia, sentenza della Corte 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul, Racc. pag. I-2439, punti 36, 37 e 43).

42 Un utilizzo del marchio che non abbia essenzialmente lo scopo di mantenere o di trovare quote di mercato per le merci e/o i servizi da esso contrassegnati deve considerarsi volto, in realtà, a ottenere il rigetto di una possibile domanda di decadenza. Un simile uso non può essere qualificato come «effettivo» (v., per analogia, ordinanza della Corte 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punto 26).

43 Nel valutare la concretezza dell'uso del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare il carattere effettivo del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio (sentenza HIPOVITON, cit., punto 34; v. anche, per analogia, sentenza Ansul, cit., punto 43).

44 Per quanto riguarda la rilevanza dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d'uso nonché della

frequenza di tali atti, dall'altro. Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che la parte che ha presentato opposizione apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull'uso effettivo del marchio interessato (sentenza HIPOVITON, cit., punti 35 e 37).

45 Nella fattispecie, gli organi dell'UAMI hanno correttamente definito come insufficienti i documenti, prodotti dinanzi alla divisione di opposizione, per provare l'uso del marchio BARONIA nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario dell'interveniente. La divisione di opposizione ha correttamente osservato che il diploma, il biglietto della lotteria e le etichette del 1929 non si riferivano chiaramente al periodo rilevante — compreso tra il 23 luglio 1996 e il 23 luglio 2001 — e che gli altri documenti (ossia le altre etichette, l'opuscolo sui vini BARONIA, le fotografie delle bottiglie di vino e l'articolo di giornale) non fornivano, tranne una, alcuna indicazione quanto al periodo ovvero alla portata dell'uso del marchio anteriore per i prodotti registrati. Per quanto riguarda il periodo di riferimento, l'unico documento pertinente è l'etichetta di una bottiglia di vino dell'anno 2000, mentre in merito alla portata dell'uso del marchio anteriore, come ha giustamente constatato la divisione di opposizione, dai documenti esibiti non è possibile dedurre alcuna informazione di natura quantitativa. Effettivamente, un'etichetta non fornisce, di per sé, alcuna indicazione sul volume delle vendite.

46 D'altro canto, come ha constatato la commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata, la ricorrente, basandosi sulle prove ammesse, non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla rilevanza dell'uso del marchio BARONIA, specialmente per ciò che riguarda il volume delle vendite, l'estensione geografica della distribuzione (in particolar modo, il numero di distributori e i canali di distribuzione), la durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti di uso del marchio nonché la frequenza di tali atti.

47 Il rinnovo della registrazione del marchio spagnolo n. 699.163/7 e il fatto che la normativa spagnola, per procedere al rinnovo di una registrazione, richieda la

dimostrazione di un uso del marchio nel corso degli anni immediatamente precedenti la data della domanda di rinnovo non possono essere sufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio anteriore che sia successivo al 25 ottobre 1996, data del rinnovo della registrazione del marchio spagnolo. Il rinnovo della registrazione del marchio spagnolo n. 699.163/7 dimostra solo che il marchio BARONIA era ancora valido in Spagna alla data in cui l'interveniente ha depositato la propria domanda di registrazione di marchio comunitario. Inoltre, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in merito ai documenti che avrebbe sottoposto all'OEPM e infine, in ogni caso, non ha presentato dinanzi alla divisione di opposizione alcun elemento tale da provare l'uso del proprio marchio BARONIA dopo il 25 ottobre 1996, data del rinnovo della registrazione del marchio spagnolo.

48 Quand'anche, del resto, l'OEPM provveda a esaminare le prove relative all'uso recente di un marchio di cui si chiede il rinnovo, ciò non esonererebbe la ricorrente dall'obbligo di esibire la prova di un uso effettivo dei diritti invocati a sostegno della propria opposizione, giacché l'interveniente aveva già presentato una richiesta in tal senso. La presentazione di tale istanza produce quindi l'effetto di accollare all'opponente l'onere della prova dell'effettiva utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione) a pena del rigetto dell'opposizione; tale prova dev'essere fornita entro i termini prescritti dall'UAMI ai sensi della regola 22 del regolamento n. 2868/95 (sentenze del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto 38).

49 Infine, si deve ricordare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere apprezzata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore di un giudice nazionale di uno Stato membro (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punto 53).

50 Da ciò si deve concludere che, alla luce delle prove esibite dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente non ha dimostrato né alla divisione di opposizione né alla commissione di ricorso l'esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore. Pertanto la prima parte del presente motivo dev'essere respinta.

2. Sulla ricevibilità delle prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso

— Argomenti delle parti

51 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto ammettere le prove prodotte in allegato alla memoria in cui espone i motivi del ricorso. Secondo la ricorrente, non si tratterebbe di documenti nuovi, che sarebbero irricevibili, bensì di documenti complementari alle prove fornite in tempo utile alla divisione di opposizione.

52 L'UAMI ritiene che la sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II-3253), non possa essere interpretata nel senso che autorizzi una parte a presentare per la prima volta (o, all'occorrenza, per la seconda volta) alla commissione di ricorso elementi di fatto e prove a sostegno dell'opposizione, anche quando detta parte non abbia rispettato il termine impostole per la presentazione di tali elementi di fatto e di tali prove alla divisione di opposizione.

53 L'UAMI, come l'interveniente, ritiene che la commissione di ricorso fosse nel giusto allorché dichiarava dette prove irricevibili, in quanto prodotte dopo la scadenza del termine che la divisione di opposizione aveva concesso alla ricorrente secondo la regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95 per dimostrare l'uso del marchio BARONIA. L'UAMI richiama la giurisprudenza derivata dalla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS) (Racc. pag. II-4301), e aggiunge che la ricorrente ha scelto di astenersi dal completare la documentazione che aveva fornito il 28 gennaio 2002, quando invece l'UAMI le aveva ufficialmente chiesto di procedere in tal senso.

54 L'UAMI ritiene che, in un procedimento inter partes, l'esistenza di un termine concesso in virtù della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95 osti al potere discrezionale di cui esso dispone al fine di accettare o respingere prove che non sono state prodotte in tempo utile, in applicazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Siffatta analisi risulterebbe avvalorata dal testo stesso di tale disposizione, la quale sarebbe applicabile solo se le prove non siano state presentate «in tempo utile» e non se prodotte «fuori termine». D'altro canto, la possibilità di produrre prove dopo la scadenza del termine assegnato prolungherebbe i procedimenti di opposizione in maniera incompatibile con il principio di economia processuale. Di conseguenza, l'UAMI ritiene che un ricorso proposto alle commissioni di ricorso non può avere l'effetto di riaprire i termini concessi dalla divisione di opposizione dopo la scadenza dei termini medesimi. Il fatto che vi sia continuità funzionale tra la divisione di opposizione e le commissioni di ricorso è ininfluente ai fini della suddetta valutazione e, per altro, ogni diversa interpretazione sarebbe contraria al principio della parità delle armi tra le parti oltre che dannoso agli interessi della controparte.

55 L'interveniente aggiunge che, anche ipotizzando che le nuove prove presentate alla commissione di ricorso fossero ricevibili, queste sarebbero comunque insufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio BARONIA nel periodo rilevante. Le fatture relative alla stampa di etichette non proverebbero il volume delle vendite dei prodotti commercializzati con il marchio BARONIA, vi sarebbero solo pochissime fatture indicanti vini venduti con detto marchio e il numero di bottiglie di cui alle fatture medesime sarebbe anch'esso esiguo, limitato, al massimo, a qualche dozzina.

— Giudizio del Tribunale

56 L'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 dispone che la commissione di ricorso può o esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, o rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione del procedimento. Da tale

disposizione e dalla ratio del regolamento n. 40/94 deriva che la commissione di ricorso, per deliberare su un ricorso, dispone delle medesime competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata e che il suo esame verte sull'intera controversia così come si presenta nel momento in cui la commissione decide.

57 Dal suddetto articolo e da una giurisprudenza costante risulta, inoltre, che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell'UAMI, ossia l'esaminatore, la divisione di opposizione, la divisione legale e di amministrazione dei marchi e le divisioni di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall'altro (v. sentenza KLEENCARE, cit., punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

58 Da siffatta continuità funzionale tra i diversi organi dell'UAMI deriva che, nel contesto del riesame a cui le commissioni di ricorso sono obbligate con riferimento alle decisioni pronunciate in primo grado dai servizi dell'UAMI, le dette commissioni sono tenute a fondare la loro decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che l'interessato abbia prodotto o durante il procedimento dinanzi all'organo che ha deciso in primo grado, o nella procedura di ricorso (sentenze del Tribunale KLEENCARE, cit., punto 32; 1 febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 18, e 9 novembre 2005, causa T-275/03, Focus Magazin Verlag/UAMI — ECI Telecom (Hi-FOCuS), Racc. pag. II-4725, punto 37).

59 Pertanto, le commissioni di ricorso, con la sola eccezione dell'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, possono accogliere il ricorso sulla base di fatti nuovi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso oppure sulla base di nuove prove prodotte da quest'ultima (sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punto 81, e KLEENCARE, cit., punto 26). Il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso non si limita al controllo sulla legittimità della decisione impugnata bensì, in virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, comporta una nuova valutazione della controversia nel suo insieme, operata dalle commissioni di ricorso, le quali devono riesaminare per intero il ricorso iniziale e tener conto delle prove prodotte in tempo utile.

60 Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra i diversi organi dell'UAMI non consegue l'irricevibilità, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, della domanda di una parte che intenda produrre, dinanzi alla commissione di ricorso, elementi di fatto e di diritto che non siano già stati dedotti dinanzi all'organo che ha deciso in primo grado (sentenza Hi-FOCuS, cit., punto 37). La tesi dell'UAMI equivarrebbe a negare la competenza generale della commissione di ricorso a pronunciarsi sulla controversia.

61 La norma enunciata all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, secondo la quale l'UAMI procede d'ufficio all'esame dei fatti, prevede due limitazioni. Da un lato, nell'ambito di procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti mentre, dall'altro, l'art. 74, n. 2, attribuisce all'UAMI la facoltà di non tener conto delle prove che le parti non hanno presentato «in tempo utile».

62 Orbene, dalla continuità funzionale che caratterizza il rapporto tra gli organi dell'UAMI risulta che il concetto di «tempo utile» dev'essere interpretato, nel contesto di un procedimento di ricorso dinanzi a una commissione di ricorso, come riferito al termine applicabile alla proposizione del ricorso nonché ai termini assegnati nel corso del procedimento in questione. Atteso che siffatto concetto si applica nell'ambito di ciascuno dei procedimenti in corso dinanzi all'UAMI, il decorso dei termini assegnati dall'organo che decide in primo grado, al fine di produrre elementi di prova, è pertanto ininfluente quanto al problema se detti elementi siano stati prodotti «in tempo utile» dinanzi alla commissione di ricorso, la quale è pertanto obbligata a prendere in considerazione gli elementi di prova che le sono stati presentati, indipendentemente dal fatto che siano o meno stati prodotti dinanzi alla divisione di opposizione.

63 Nella fattispecie, dinanzi alla commissione di ricorso la ricorrente ha prodotto due dichiarazioni notarili, da un lato, e una serie di fatture indicanti vini venduti col marchio BARONIA, dall'altro, per il periodo dal 1996 al 2002, e tali documenti provengono sia dalla ricorrente medesima sia dal suo fornitore di etichette per il vino. La suddetta documentazione è stata prodotta a sostegno dell'argomentazione già proposta dinanzi alla divisione di opposizione secondo la quale siffatto marchio era stato oggetto di uso effettivo.

64 Pertanto, atteso che la ricorrente ha prodotto la documentazione controversa in allegato alla sua memoria dinanzi alla commissione di ricorso entro il termine di quattro mesi dettato dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, la produzione di tale documentazione non può essere considerata tardiva ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, la commissione di ricorso non poteva rifiutarsi di prenderla in considerazione (v., in tal senso, sentenza Hi-FOCuS, cit., punto 38).

65 Nemmeno il richiamo operato dall'UAMI alla citata sentenza ELS, concernente la produzione di prove dell'uso del marchio anteriore successivamente alla scadenza del termine fissato dall'UAMI dinanzi alla divisione di opposizione, può avere un esito favorevole atteso che, se dinanzi alla commissione di ricorso gli elementi di prova sono stati prodotti entro i termini, la commissione di ricorso stessa è tenuta a prenderli in considerazione nell'ambito dell'esame del ricorso (sentenze KLEEN-CARE, cit., punto 32, e Hi-FOCuS, cit., punto 40). Inoltre, nella fattispecie, la divisione di opposizione non aveva chiesto alla ricorrente di fornire determinate prove, bensì qualsiasi tipo di documento inteso a dimostrare l'uso anteriore del marchio. Poiché la ricorrente aveva già presentato taluni documenti che la divisione di opposizione aveva considerato inidonei a provare l'uso anteriore del marchio, nulla le impediva di produrre nuovi documenti dinanzi alla commissione di ricorso.

66 Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, l'ammissione di nuove prove dinanzi alla commissione di ricorso non costituisce affatto una violazione dei diritti della difesa del richiedente la registrazione, quando quest'ultimo è in grado di

accertarsi dell'esistenza e della portata esatta della tutela dei diritti anteriori invocati a sostegno dell'opposizione. Se, come nella fattispecie, i detti documenti riguardano il dibattimento unicamente nella fase del procedimento di ricorso, i diritti della difesa del richiedente la registrazione non vengono violati se quest'ultimo, ai sensi dell'art. 61, n. 2, del regolamento n. 40/94, può contestare l'esistenza o la portata dei diritti anteriori dinanzi alla commissione di ricorso. Nella fattispecie, l'interveniente avrebbe potuto presentare qualsiasi osservazione utile dinanzi alla commissione di ricorso in merito ai detti documenti. Alla luce di quanto precede, l'UAMI non può sostenere che l'interveniente non fosse in grado di accertarsi dell'esistenza e della portata esatta della tutela dei diritti anteriori invocati a sostegno dell'opposizione. Occorre concludere che l'ammissibilità dei documenti contestati, nella fase del procedimento di ricorso, non pregiudica i diritti di difesa dell'interveniente né il principio della parità delle armi tra le parti.

67 Peraltro, l'argomento dell'UAMI secondo cui il procedimento di registrazione dei marchi comunitari risulterebbe considerevolmente prolungato qualora le parti potessero ulteriormente produrre elementi di fatto o prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non può trovare accoglimento. Del resto, al contrario, il fatto di aver negato di ammettere le prove supplementari prodotte dinanzi alla commissione di ricorso ha avuto come conseguenza il prolungamento del procedimento (v., in tal senso, Hi-FOCuS, cit., punto 42).

68 Ne consegue che la commissione di ricorso, evitando di prendere in considerazione gli elementi dinanzi ad essa prodotti dalla ricorrente entro il termine fissato dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, ha violato l'art. 74 del regolamento medesimo (v., in tal senso, Hi-FOCuS, cit., punto 43).

69 Tuttavia, occorre esaminare le conseguenze che derivano da siffatto errore di diritto. In effetti, secondo una giurisprudenza costante, una irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale di una decisione solo se è provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto

diverso (sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 47, e 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 1375, punto 28; sentenze del Tribunale 6 luglio 2000, causa T-62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II-2707, punto 283, e 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II-897, punto 416). Parimenti, da una lettura combinata dell'art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 risulta che l'annullamento e la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso sono possibili solo se quest'ultima è viziata da un'illegittimità di merito o di forma (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46).

70 Nella fattispecie, non può escludersi che le prove che la commissione di ricorso ha indebitamente rifiutato di prendere in considerazione possano essere di natura tale da modificare il contenuto della decisione impugnata. In effetti, esse riguardano il periodo di riferimento (dal 23 luglio 1996 al 23 luglio 2001) e la divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione proprio perché, in particolare, tra le prove presentate, solo un'etichetta datata 2000 riguardava il periodo di riferimento. A tale proposito, il Tribunale non può quindi sostituirsi all'UAMI nella valutazione degli elementi in questione.

71 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata va annullata senza dover procedere all'esame degli altri motivi né accogliere la richiesta di provvedimenti istruttori della ricorrente. Per altro, il Tribunale rileva che la ricorrente non indica il motivo in virtù del quale non le sarebbe stato possibile produrre gli elementi di prova in questione e avrebbe avuto bisogno dell'intervento del Tribunale.

Sulle spese

72 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi

dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del medesimo regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.

73 Nella fattispecie, sia l'UAMI sia l'interveniente sono rimasti soccombenti. Tuttavia, la ricorrente non ha chiesto che l'UAMI e l'interveniente siano condannati alle spese.

74 Conseguentemente, si deve disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 luglio 2003 (procedimento R 95/2003-2) è annullata.

2) **La domanda della ricorrente, La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, diretta ad ottenere il diniego di registrazione del marchio comunitario richiesto, è dichiarata irricevibile.**

3) **La domanda dell'interveniente, Baron Philippe de Rothschild SA, diretta a che l'opposizione venga dichiarata irricevibile, limitatamente alla parte fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, è respinta.**

4) **Per il resto, il ricorso è respinto.**

5) **Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2006.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon R. García-Valdecasas