Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 13 gennaio 2016 [1]

**Causa C-597/14 P**

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**
**contro**

**Xavier Grau Ferrer**

«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore — Presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, di un elemento di prova prodotto tardivamente — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, terzo comma»

## I – Introduzione

1. Con la sua impugnazione, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 ottobre 2014, Grau Ferrer/UAMI – Rubio Ferrer (Bugui va) [2], con la quale quest'ultimo ha accolto il ricorso volto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Grau Ferrer, da una parte, e i sigg. J.C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer, dall'altra [3].

2. Tale impugnazione solleva segnatamente un aspetto procedurale importante per la prassi dell'UAMI, vale a dire l'ambito del potere delle commissioni di ricorso in caso di ammissione di un elemento di prova prodotto tardivamente, in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [4].

3. Detta problematica, che la Corte ha già avuto l'occasione di approfondire [5], suscita ancora interrogativi sul piano sia giurisprudenziale che normativo.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — T-543/12, EU:T:2014:911 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

3 — Decisione dell'11 ottobre 2012 (cause riunite R-274/2011-4 e R-520/2011-4; in prosieguo: la «decisione controversa»).

4 — Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

5 — Sentenze UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162); New Yorker SHK Jeans/UAMI (C-621/11 P, EU:C:2013:484); Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592); Centrotherm Systemtechnik/UAMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593); Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

## II – Contesto normativo

### A – *Il regolamento n. 207/2009*

4. L'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, che disciplina la presentazione di un'opposizione alla registrazione del marchio comunitario, dispone quanto segue:

«L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. (…) Entro un termine imposto dall'[UAMI], l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione».

5. L'articolo 76, paragrafo 2, di tale regolamento così dispone:

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

### B – *Il regolamento n. 2868/95*

6. La regola 15, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 [6] dispone quanto segue:

«L'atto di opposizione deve contenere:

(…)

b) una chiara identificazione del marchio anteriore o del diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione, in particolare:

   i) (…) l'indicazione del numero di fascicolo o del numero di registrazione del marchio anteriore, la menzione che il marchio anteriore è registrato o depositato per la registrazione, nonché l'indicazione degli Stati membri – compreso eventualmente il Benelux – nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, ovvero, eventualmente, l'indicazione che si tratta di un marchio comunitario;

(…)

e) una riproduzione del marchio anteriore registrato o depositato; se il marchio anteriore è a colori, la riproduzione deve essere a colori;

(…)».

7. La regola 19 di tale regolamento così dispone:

«1. L'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione (...) entro un termine fissato dall'Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata (...).

6 — Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»).

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, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. 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:

   (…)

      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;

(…)».

8. La regola 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore (...) l'opposizione viene respinta in quanto infondata».

9. La regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 così dispone:

«Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76], paragrafo 2, del regolamento [n. 207/2009]».

## III – Fatti all'origine della controversia

10. Il 23 ottobre del 2008, i sigg. J.C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer hanno presentato all'UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario costituito da un segno figurativo contenente gli elementi denominativi «Bugui va» per taluni prodotti e servizi rientranti nelle classi 31, 35 e 39 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 (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»).

11. Il 10 agosto 2009, il sig. Grau Ferrer ha proposto opposizione a tale registrazione invocando due marchi anteriori, costituiti ciascuno da segni figurativi contenenti l'elemento denominativo «Bugui»:

— il marchio spagnolo n. 2600724, registrato per tutti i prodotti della classe 31 dell'Accordo di Nizza, e

— il marchio comunitario n. 2087534, registrato per alcuni prodotti e servizi delle classi 31, 32 e 39 dell'Accordo di Nizza.

12. Il 21 dicembre 2010, la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto parzialmente l'opposizione.

13. Da una parte, essa ha respinto l'opposizione fondata sul marchio spagnolo, dopo aver constatato che il ricorrente non aveva fornito alcun documento contenente una rappresentazione di tale marchio e quindi alcuna prova della sua esistenza, entro il termine fissato. Dall'altra, essa ha accolto parzialmente l'opposizione fondata sul marchio comunitario, tenuto conto di un rischio di confusione con il marchio richiesto, per taluni prodotti richiesti.

14. Avverso tale decisione sono stati proposti due ricorsi il 10 e il 14 febbraio 2011, rispettivamente dal sig. Grau Ferrer e dai sigg. J.C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer.

15. Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto il ricorso dei sigg. J.C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer e ha respinto il ricorso del sig. Grau Ferrer.

16. Per quanto riguarda l'opposizione fondata sul marchio spagnolo, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di opposizione secondo la quale non era stata fornita la prova dell'esistenza di tale marchio.

17. Quanto all'opposizione fondata sul marchio comunitario, essa ha considerato, contrariamente alla divisione di opposizione, che gli elementi di prova prodotti non erano sufficienti a dimostrare che tale marchio fosse stato oggetto di un uso effettivo, in una forma che non ne alterasse il carattere distintivo. Di conseguenza, essa ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto integralmente l'opposizione presentata dal sig. Grau Ferrer.

## IV – La sentenza impugnata

18. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2012, il sig. Grau Ferrer ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

19. A sostegno di tale ricorso, egli ha dedotto tre motivi vertenti, in primo luogo, sulla violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 nonché della regola 50 del regolamento n. 2868/95, in secondo luogo, sulla valutazione erronea dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore e, in terzo luogo, sulla valutazione erronea del rischio di confusione.

20. Il Tribunale ha accolto il primo motivo ai punti da 17 a 52 della sentenza impugnata, con la motivazione che, per quanto riguarda l'opposizione fondata sul marchio spagnolo, la commissione di ricorso avrebbe omesso di esercitare il proprio potere discrezionale derivante dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

21. Il Tribunale ha dichiarato che spettava alla commissione di ricorso decidere, in maniera motivata, se occorresse prendere in considerazione la prova della validità del marchio spagnolo anteriore, ancorché tale prova fosse stata fornita per la prima volta dinanzi ad essa e fosse quindi tardiva.

22. Per quanto riguarda gli effetti di detta violazione procedurale, il Tribunale ha precisato che non spettava ad esso esaminare, per la prima volta, se occorresse prendere in considerazione la prova tardiva della validità del marchio anteriore, poiché tale valutazione spettava alla commissione di ricorso nell'ambito della decisione che essa avrebbe emesso a seguito dell'annullamento della decisione controversa.

23. Inoltre, il Tribunale ha accolto anche la terza censura del secondo motivo, ai punti da 72 a 88 della sentenza impugnata, dopo aver dichiarato, per quanto riguarda l'opposizione fondata sul marchio comunitario anteriore, che la prova dell'uso effettivo fornita dal sig. Grau Ferrer dinanzi all'UAMI era sufficiente, in quanto verteva su segni che erano globalmente equivalenti a detto marchio anteriore quale registrato.

24. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, senza che fosse necessario esaminare il terzo motivo.

## V – Le conclusioni delle parti

25. Nella sua impugnazione, l'UAMI chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, in caso di accoglimento dell'impugnazione, di respingere il ricorso avverso la decisione controversa o, in alternativa, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, nonché di condannare il sig. Grau Ferrer alle spese. Le altre parti del procedimento dinanzi al Tribunale non hanno presentato conclusioni.

## VI – Analisi

26. L'UAMI deduce tre motivi d'impugnazione.

27. Il primo e il secondo motivo vertono sulla violazione, sotto due profili diversi, delle disposizioni che attribuiscono alla commissione di ricorso il potere di ammettere un elemento di prova presentato tardivamente, vale a dire l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

28. Concentrerò la mia analisi su tali due motivi. Infatti, il terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, dev'essere respinto immediatamente in quanto irricevibile, per le ragioni che illustrerò brevemente in prosieguo.

### A – *Sulla motivazione della sentenza impugnata*

29. In via preliminare, ritengo che si debba rilevare d'ufficio un vizio di motivazione che inficia i motivi contenuti ai punti da 43 a 46 della sentenza impugnata, ai quali si riferiscono il primo e il secondo motivo d'impugnazione.

30. Con tali motivi, il Tribunale ha risposto all'argomento dell'UAMI secondo cui la commissione di ricorso può non esercitare il proprio potere discrezionale qualora il documento prodotto tardivamente sia completamente nuovo e non meramente complementare.

31. Il Tribunale rileva, a tale riguardo, che la commissione di ricorso ha respinto il documento in questione «senza esaminare se si trattasse di un documento nuovo o complementare» (punto 43 della sentenza impugnata) e che, inoltre, detto documento non era «completamente nuovo» (punto 44 della medesima sentenza). Il Tribunale dichiara altresì che, «inoltre, anche a prescindere dal carattere complementare o meno» del documento in questione, la commissione di ricorso disponeva del potere discrezionale che la legittimava ad ammetterlo (punto 45 della sentenza impugnata), e respinge l'argomento dell'UAMI secondo cui da tale potere discrezionale sono escluse le prove nuove (punto 46 di detta sentenza).

32. Osservo che l'ordine logico di tali motivi non risulta in modo chiaro dal ragionamento della sentenza impugnata.

33. Infatti, da una parte, il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver respinto il documento in questione, senza esaminare se esso fosse «nuovo o complementare», e osserva che detto documento non era «completamente nuovo» (punti 43 e 44 della sentenza impugnata). Dall'altra, il Tribunale dichiara che, «inoltre», tale questione è irrilevante, poiché le disposizioni invocate si applicano «a prescindere dal carattere complementare o meno del documento» e coprono anche le «prove nuove» (punti 45 e 46 di detta sentenza).

34. Poiché tali due motivi sono contraddittori, non può ritenersi che uno di essi sia determinante e l'altro sovrabbondante.

35. Infatti, il Tribunale ha omesso di rispondere in modo univoco all'argomento dell'UAMI secondo cui le commissioni di ricorso non dispongono di un potere discrezionale in caso di documento nuovo e, pertanto, ha omesso di esplicitare il contenuto della regola procedurale che intendeva applicare.

36. Osservo, tuttavia, che un vizio di motivazione non comporta l'annullamento della sentenza impugnata, qualora il dispositivo di quest'ultima appaia fondato per altri motivi di diritto [7]. Ed è ciò che si verifica, a mio avviso, nel caso di specie [8].

B – *Sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 (primo e secondo motivo d'impugnazione)*

37. Con il suo primo motivo, l'UAMI sostiene che il Tribunale si è basato su criteri erronei al fine di dichiarare che il documento tardivamente prodotto non era «completamente nuovo» (punti 43 e 44 della sentenza impugnata). Con il suo secondo motivo, l'UAMI censura il motivo della sentenza impugnata secondo cui la commissione di ricorso disponeva di un potere discrezionale che le consentiva di ammettere il documento prodotto tardivamente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo fosse o meno nuovo (punti 45 e 46 di detta sentenza).

38. Propongo di invertire l'ordine di tali motivi e di esaminare, in primo luogo, la questione se, nei procedimenti di opposizione, le commissioni di ricorso dispongano di un potere discrezionale al fine di prendere in considerazione elementi di prova interamente nuovi.

1. Richiamo della giurisprudenza

39. La discussione suscitata dal primo e dal secondo motivo d'impugnazione verte essenzialmente sull'interpretazione della sentenza UAMI/Kaul [9] e della giurisprudenza risultante da tale sentenza.

40. In detta sentenza, la Corte ha dichiarato che dalla disposizione dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [10], attualmente contenuta nell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini fissati in applicazione di detto regolamento [11].

41. Detta disposizione non è tale da conferire alla parte un diritto incondizionato, ma attribuisce un ampio potere discrezionale all'UAMI, il quale è tenuto ad esercitarlo, prendendo in considerazione, da un lato, la pertinenza della prova e, dall'altro, la fase del procedimento e altre circostanze che accompagnano la sua deduzione [12].

42. Il mancato esercizio di tale potere discrezionale in modo effettivo, obiettivo e motivato costituisce un'irregolarità che può comportare l'annullamento della decisione [13].

7 — Sentenze Commissione/Sytraval e Brink's France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punto 47), nonché Biret International/Consiglio (C-93/02 P, EU:C:2003:517, punto 60).

8 — V. supra, paragrafo 99.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

10 — Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

11 — Sentenza UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42).

12 — Ibidem (punti 43 e 44).

13 — V., in particolare, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593, punti 110 e 111).

43. L'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si applica a tutti i gradi all'interno dell'UAMI.

44. Ne consegue che le commissioni di ricorso dell'UAMI non sono vincolate, in linea di principio, dai termini fissati nel corso del primo grado e possono ammettere elementi di prova prodotti tardivamente, in virtù del loro potere discrezionale previsto dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, a condizione di esercitare tale potere in modo effettivo, obiettivo e motivato.

45. Per i procedimenti di opposizione, tale considerazione risulta esplicitamente dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, secondo la quale la commissione di ricorso limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini fissati in primo grado, a meno che essa non ritenga che fatti e prove «ulteriori o complementari» [14] debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

46. La sentenza UAMI/Kaul [15] non affronta la questione se la commissione di ricorso possa anche accettare elementi di prova prodotti tardivamente qualora essi costituiscano la prima offerta di prova, nel senso che entro il termine impartito non sia stata prodotta alcuna prova pertinente.

47. La Corte ha esaminato tale questione nelle cause riguardanti, da una parte, la prova dell'uso del marchio e, dall'altra, la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione.

48. Per quanto riguarda la prova dell'uso, la Corte ha dichiarato, nella sentenza New Yorker SHK Jeans/UAMI [16], che, qualora non venga prodotta alcuna prova dell'uso del marchio interessato entro il termine impartito, il rigetto dell'opposizione dev'essere pronunciato d'ufficio. Per contro, qualora entro il termine impartito siano stati prodotti alcuni elementi di prova, la produzione tardiva di prove complementari è possibile, e rientra nel potere discrezionale previsto dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

49. Nelle sentenze Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions e Centrotherm Systemtechnik/UAMI [17], la Corte ha adottato la medesima interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per quanto riguarda la produzione della prova dell'uso del marchio nell'ambito di un procedimento di decadenza. La Corte ha dichiarato che l'esercizio del potere discrezionale in questione è sottoposto alla condizione che si tratti di elementi complementari, presentati ad integrazione di elementi probatori pertinenti prodotti entro il termine impartito.

50. Per quanto concerne la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio, la Corte ha dichiarato, nelle sentenze Rintisch/UAMI, che la commissione di ricorso dell'UAMI dispone del potere discrezionale, derivante sia dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, sia dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove «ulteriori o complementari» prodotti tardivamente [18].

14 — Tale espressione varia in modo significativo a seconda delle versioni linguistiche di detto regolamento; v. infra, nota 26.

15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, punti da 27 a 30 e 34.

17 — V., per quanto riguarda il termine previsto dalla regola 40, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, sentenze Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592), e Centrotherm Systemtechnik/UAMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

18 — Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628, punti 33 e 34); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punti 32 e 33), nonché Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639, punti 33 e 34).

51. Va rilevato che la Corte non ha accolto, su tale punto, la proposta dell'avvocato generale Sharpston in dette cause [19], la quale aveva sottolineato le differenze tra la prova dell'uso, da una parte, e la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio, dall'altra. Per quest'ultima categoria, il limite probatorio è previsto dalla regola 19 del regolamento n. 2868/95, che richiede in particolare la presentazione del certificato di registrazione del marchio anteriore. Secondo l'avvocato generale Sharpston, trattandosi di un documento esplicitamente definito indispensabile nell'ambito di una opposizione, non sussiste alcun margine di manovra per discutere se la prova tardiva sia ulteriore o complementare. Il documento che attesta la registrazione del marchio anteriore non può in alcun caso essere accettato in sede di ricorso.

52. Pur respingendo tale orientamento, la Corte ha comunque preso in considerazione la natura particolare della categoria di prova in questione, vale a dire il fatto che si trattasse dei documenti elencati nella regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95.

53. La Corte ha precisato che, per la categoria di prova in questione, il potere discrezionale derivante dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dev'essere esercitato in modo restrittivo, cosicché la produzione tardiva di prove può essere ammessa soltanto se il ritardo sia giustificato dalle circostanze, il che dev'essere dimostrato dall'interessato [20]. A tale riguardo, la Corte si è discostata dall'orientamento secondo cui l'ammissione della prova in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non richiede la giustificazione del ritardo [21].

2. La portata del potere discrezionale delle commissioni di ricorso di fronte a un elemento di prova completamente nuovo

54. Da giurisprudenza costante in materia di prova dell'uso del marchio, risulta che l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non consente alla commissione di ricorso di prendere in considerazione una prova completamente nuova prodotta tardivamente, qualora entro il termine impartito non sia stata presentata alcuna prova pertinente.

55. A mio avviso, così come sostiene l'UAMI nell'ambito della presente impugnazione, occorre adottare la medesima interpretazione della disposizione di cui trattasi per quanto riguarda la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio.

56. Tale orientamento mi sembra, anzitutto, giustificato dall'economia delle disposizioni pertinenti.

57. Infatti, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 contiene una regola che svolge un ruolo orizzontale nel sistema di tale regolamento, in quanto si applica indipendentemente dalla natura del procedimento interessato.

58. Non vedo alcun motivo per distinguere in base alla natura della prova ai fini della sua applicazione.

59. A tale riguardo, a mio avviso, non vi è alcuna differenza rilevante tra la prova dell'utilizzazione del marchio, di cui alla regola 22 del regolamento n. 2868/95, e la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio, di cui alla regola 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

19 — Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston nelle cause Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312, e C-122/12 P, EU:C:2013:313, punti da 71 a 74).

20 — V., in particolare, sentenza Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punti 40 e 41).

21 — V., in particolare, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593, punto 117).

60. Anzi, vi è pure una certa coincidenza tra tali due categorie di prove, per quanto riguarda la prova di un marchio notoriamente conosciuto o di un marchio che gode di notorietà, di cui a detta regola 19, paragrafo 2, lettere b) e c). Gli elementi di prova che attestano la notorietà del marchio possono essere identici a quelli destinati a dimostrare l'uso del marchio, il che giustifica pienamente la circostanza che le due fattispecie siano trattate nello stesso modo.

61. Inoltre, l'interpretazione uniforme dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, indipendentemente dalla categoria della prova, mi sembra pienamente corroborata dalla finalità di tale disposizione.

62. Invero, la disposizione in questione persegue una duplice finalità. Da una parte, essa incentiva le parti a rispettare i termini, poiché esse, presentando tardivamente la prova, si espongono al rischio che quest'ultima venga respinta. Dall'altra, essa preserva il potere dell'UAMI di tener conto della prova pertinente, benché prodotta tardivamente, nell'interesse della certezza del diritto e della buona amministrazione [22].

63. Nell'esercitare il potere discrezionale di cui trattasi, l'UAMI deve inoltre rispettare la duplice funzione dei termini procedurali, i quali, da una parte, servono ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti e, dall'altra, consentono di garantire il rispetto dei diritti della difesa nei procedimenti inter partes.

64. Orbene, a mio avviso, tutte queste considerazioni valgono allo stesso modo per la prova dell'uso del marchio e per la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione.

65. Infatti, la possibilità stessa di ammettere una nuova prova dell'esistenza, della validità e della portata del diritto anteriore, in fase di ricorso, in una situazione in cui non sia stata prodotta alcuna prova pertinente entro il termine inizialmente fissato a tal fine, vanificherebbe, in larga misura, l'incentivo per la parte a rispettare tale termine.

66. Inoltre, l'ammissione di una prova prodotta tardivamente in tali circostanze provocherebbe uno squilibrio significativo tra le parti, in quanto consentirebbe alla parte opponente di spostare la discussione relativa all'esistenza, alla validità e alla portata della protezione del suo diritto anteriore, per intero, alla fase del ricorso.

67. Pertanto, a meno di rimettere in discussione il sistema dei termini procedurali, che mira tra l'altro a stabilire un equilibrio tra le parti, una prova completamente nuova non può, a mio avviso, essere accettata in fase di ricorso.

68. Infine, occorre esaminare se tale soluzione sia effettivamente conforme ai principi soggiacenti alle sentenze Rintisch/UAMI [23].

69. In tali sentenze, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda la prova della validità del marchio anteriore, la commissione di ricorso dispone, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, del potere discrezionale di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove «ulteriori o complementari» presentati tardivamente [24].

22 — V. sentenza UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punti 47 e 48).

23 — _ Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

24 — Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628, punto 33); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 32), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639, punto 33).

70. Osservo anzitutto che la versione delle sentenze Rintisch/UAMI [25] nella lingua processuale, la lingua inglese, al pari della maggior parte delle altre versioni linguistiche – ad eccezione, se non erro, delle versioni spagnola, francese, rumena e finlandese – si riferiscono a fatti e a prove non già «nuovi o complementari», ma «ulteriori o complementari» [26].

71. Tale divergenza tra le diverse versioni linguistiche dei punti interessati delle sentenze Rintisch/UAMI [27], che risulta dalla medesima divergenza tra le versioni linguistiche della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, sembra suscitare un dubbio sulla questione se detta disposizione non consenta alle commissioni di ricorso di ammettere una prova prodotta tardivamente anche quando quest'ultima sia completamente nuova.

72. Tale dubbio, tuttavia, non sussiste.

73. Secondo giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, la disposizione in questione deve essere interpretata, in modo uniforme, in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa [28].

74. Nel caso di specie, la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, applicabile ai procedimenti di opposizione, fa soltanto riferimento all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Essendo una disposizione del regolamento di esecuzione, detta regola 50 non costituisce pertanto la fonte del potere discrezionale di cui trattasi e non può neanche ampliare la portata del potere che le commissioni di ricorso esercitano ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

75. Orbene, come ho già rilevato, quest'ultima disposizione, tenuto conto della sua finalità e del suo contesto, deve ricevere un'interpretazione uniforme a prescindere dalla natura della prova di cui trattasi.

76. Pertanto, la divergenza tra le formulazioni linguistiche della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, che si riscontra anche nei punti interessati delle sentenze Rintisch/UAMI [29], dev'essere risolta nel senso che il potere discrezionale delle commissioni di ricorso, derivante dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, riguarda soltanto la presa in considerazione delle prove complementari e non si estende all'ipotesi in cui non sia stata prodotta alcuna prova pertinente entro il termine impartito.

### 3. Applicazione di tale interpretazione all'analisi del secondo motivo d'impugnazione

77. Con il suo secondo motivo, l'UAMI sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso disponeva, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di un potere discrezionale anche per quanto riguarda le prove nuove.

78. Alla luce delle mie osservazioni di cui sopra, tale posizione dell'UAMI è fondata.

25 — _ Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

26 — Così, ad esempio, le versioni nelle lingue tedesca («zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel»), inglese («additional or supplementary facts and evidence»), italiana («fatti e prove ulteriori o complementari»), lituana («papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai») e polacca («dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody»).

27 — _ Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

28 — Sentenze Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, punti 18 e 19), e Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, punto 74).

29 — _ Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

79. Di conseguenza, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha dichiarato, ai punti 45 e 46 di tale sentenza, che il potere discrezionale in questione si esercita indipendentemente dal carattere complementare o meno della prova e si estende anche alle prove nuove.

80. Ricordo tuttavia che, secondo giurisprudenza costante, qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto dell'Unione, ma il dispositivo appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è idonea a determinare l'annullamento della sentenza [30].

81. A tale riguardo, osservo che, al fine di accogliere il primo motivo del ricorso di primo grado, il Tribunale non ha adottato il solo motivo di cui trattasi, ma si è basato anche sul fatto che la commissione di ricorso avesse respinto l'elemento di prova in questione senza esaminare se esso potesse essere considerato «complementare» (punto 43 della sentenza impugnata).

82. Orbene, secondo l'orientamento che ho appena esposto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare, nella fattispecie, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, se l'elemento di prova prodotto tardivamente potesse essere considerato complementare.

83. Avendo omesso di esaminare il carattere complementare della prova tardiva in questione, la commissione di ricorso ha violato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

84. Pertanto, la corrispondente constatazione del Tribunale può essere confermata da tale motivo di puro diritto, il quale può essere sostituito al motivo di cui al punto 43 della sentenza impugnata.

4. Applicazione di tale interpretazione all'analisi del primo motivo d'impugnazione

85. L'UAMI sostiene, con il suo primo motivo, che la prova in questione prodotta tardivamente non può essere considerata complementare e che il Tribunale si è basato su criteri erronei, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, per dichiarare il contrario.

86. Dalla sentenza impugnata risulta che il sig. Grau Ferrer, opponente dinanzi all'UAMI, ha prodotto, entro il termine fissato a tal fine, il certificato di registrazione del proprio marchio spagnolo, il quale era incompleto, poiché non conteneva la rappresentazione grafica del marchio e si limitava a menzionarne i colori. Tale rappresentazione, in bianco e nero, figurava nella motivazione dell'opposizione presentata dinanzi alla divisione di opposizione. Il certificato ufficiale completo contenente detta rappresentazione è stato prodotto, tardivamente, dinanzi alla commissione di ricorso.

87. Al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la rappresentazione grafica ufficiale, prodotta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, non era «completamente nuova», poiché la rappresentazione in bianco e nero figurava nelle memorie presentate dinanzi alla divisione di opposizione e il certificato incompleto menzionava i colori.

88. L'UAMI sostiene che la rappresentazione grafica del marchio anteriore è un elemento essenziale nell'ambito dell'opposizione, poiché soltanto essa consente di individuare l'oggetto esatto e la portata della protezione conferita dal marchio anteriore figurativo, in quanto, in assenza di una tale rappresentazione, la portata della protezione di detto marchio non può essere determinata in modo pertinente.

30 — Sentenze Lestelle/Commissione (C-30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28), nonché FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C-120/06 P e C-121/06 P, EU:C:2008:476, punto 187).

89. A tale riguardo, l'UAMI afferma – giustamente, a mio avviso – che l'individuazione del segno dev'essere dimostrata in modo ufficiale, mediante un documento esplicitamente menzionato dalla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, nella fattispecie il certificato di registrazione.

90. Pertanto, un semplice inserimento della rappresentazione grafica in memorie presentate all'UAMI non può essere ritenuto una prova pertinente, poiché i mezzi di prova richiesti a tal fine sono esplicitamente menzionati dalla regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95.

91. Tuttavia, non mi convince la tesi dell'UAMI secondo cui la rappresentazione grafica ufficiale prodotta tardivamente al fine di supplire al certificato incompleto non poteva affatto essere considerata una prova complementare.

92. È pur vero che può essere difficile distinguere tra la prova iniziale e la prova complementare quando si tratta degli elementi di prova menzionati dalla regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95.

93. Tuttavia, a mio avviso, per dar luogo all'esercizio, da parte della commissione di ricorso, del potere discrezionale derivante dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, è sufficiente che la parte interessata abbia presentato entro il termine impartito alcune prove pertinenti per dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione del diritto anteriore, conformemente alla regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, anche se tali prove siano insufficienti per dimostrare tutti i suddetti elementi.

94. Tale orientamento sembra essere coerente con quello seguito dalla Corte nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Rintisch/UAMI [31], nelle quali l'opponente aveva presentato il certificato di registrazione del marchio anteriore ma aveva allegato la prova del suo rinnovo soltanto in fase di ricorso, cosicché la prova della validità del marchio era stata fornita tardivamente.

95. Siffatta ipotesi comprende anche il caso, tratto dalla giurisprudenza del Tribunale, in cui l'opponente presenti il certificato di registrazione, ma ometta di integrarlo entro il termine impartito con la prova del trasferimento della proprietà, cosicché la prova della titolarità del diritto anteriore viene prodotta tardivamente [32].

96. Infatti, lo stesso UAMI riconosce che una prova incompleta, in quanto verte soltanto su uno degli elementi menzionati alla regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, quali la validità, la portata della protezione del marchio o la legittimazione dell'opponente a proporre opposizione, può essere considerata pertinente. Invero, l'UAMI osserva, nella sua impugnazione, che, nei fatti alla base delle sentenze Rintisch/UAMI [33], i certificati di registrazione presentati entro il termine impartito erano pertinenti, quantomeno al fine di individuare il marchio anteriore e di dimostrare la portata della sua protezione, ancorché la validità di tale marchio non fosse stata provata.

97. A mio avviso, tale analisi relativa a una prova insufficiente ancorché pertinente vale anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'opponente abbia prodotto un certificato di registrazione incompleto, in quanto non contenente la rappresentazione grafica del marchio, cosicché la prova pertinente si limita all'esistenza del marchio anteriore, al suo elemento denominativo, al suo titolare, ma l'oggetto e la portata della protezione non sono dimostrati in modo preciso e pertinente.

31 — Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

32 — V. sentenza You-View.tv/UAMI – YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

33 — _ Sentenze Rintisch/UAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), e Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

98. Tale ragionamento, che può essere sostituito ai motivi erronei della sentenza impugnata censurati dall'UAMI, porta a constatare che il Tribunale ha considerato giustamente, al punto 40 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non ha potuto respingere l'elemento di prova in questione senza esaminare se esso potesse essere considerato complementare e, se del caso, se esso potesse essere ammesso tardivamente, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

5. Conclusione intermedia

99. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, sebbene il ragionamento esposto ai punti da 43 a 46 della sentenza impugnata sia erroneo, la conclusione a cui è giunto il Tribunale al punto 40 di tale sentenza, secondo cui la commissione di ricorso è incorsa in un errore nell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, deve essere confermata.

100. Pertanto, propongo di respingere il primo e il secondo motivo d'impugnazione.

*C – Sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (terzo motivo d'impugnazione)*

101. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è considerata uso del marchio comunitario la sua utilizzazione in una forma che si differenzia da quella registrata per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo.

102. Evitando di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata e quella registrata, tale disposizione mira a consentire al titolare del marchio di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle realtà di un mercato in evoluzione [34].

103. Applicando detta disposizione, il Tribunale ha dichiarato, nella sua analisi del secondo motivo del ricorso in primo grado, ai punti da 82 a 86 della sentenza impugnata, che i segni utilizzati dal sig. Grau Ferrer per dimostrare l'uso effettivo del marchio comunitario anteriore non ne alteravano il carattere distintivo, in quanto le differenze in questione costituivano «variazioni trascurabili» o erano «pochissimo distintive» e i segni utilizzati erano «globalmente equivalenti» al marchio quale registrato.

104. L'UAMI sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'applicazione di detta disposizione, ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata, per aver qualificato come trascurabili taluni elementi dei segni comparati, per aver omesso di esaminare se la modifica degli elementi individuali implicasse un'alterazione globale del marchio registrato e per aver omesso pertanto di procedere alla valutazione globale dei segni utilizzati.

105. Osservo che le constatazioni di cui ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha comparato l'impressione complessiva prodotta da ciascuno dei segni utilizzati a quella del marchio registrato, tenendo conto degli elementi distintivi, costituiscono valutazioni di natura fattuale.

106. L'argomento dell'UAMI è pertanto irricevibile in quanto tende a che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale, senza affermare, peraltro, lo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova [35].

34 — V. sentenza Specsavers International Healthcare e a. (C-252/12, EU:C:2013:497, punto 29). V., per analogia, sentenza Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, punti 21 e 22).

35 — V., in particolare, sentenze Rossi/UAMI (C-214/05 P, EU:C:2006:494, punto 26), e Alcon/UAMI (C-412/05 P, EU:C:2007:252, punto 71).

107. Ciò non varrebbe nel caso in cui si possa considerare che il Tribunale, pur avendo richiamato la necessità della valutazione dei segni fondata sull'impressione complessiva, non ha effettuato in realtà una valutazione globale [36].

108. Tale ipotesi dev'essere interpretata restrittivamente, al fine di preservare l'effetto utile dell'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale non consente di sanzionare il Tribunale sul terreno della sua valutazione sovrana dei fatti.

109. Riconosco che, guardando i segni riprodotti al punto 66 della sentenza impugnata, inseriti di seguito, ci si può interrogare sull'esattezza della conclusione tratta dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, secondo la quale i segni utilizzati sono «globalmente equivalenti» al marchio registrato.

| Segni utilizzati | Marchio registrato |
|---|---|
|   | |

110. Resta il fatto che gli argomenti dell'UAMI non consentono, a mio avviso, di considerare che il Tribunale, malgrado i termini espliciti della sentenza impugnata, non ha effettuato, in realtà, un'analisi globale dei segni fondata sulla loro impressione complessiva, il che potrebbe costituire un errore di diritto.

111. Orbene, l'esame effettuato dal Tribunale per accertare se le variazioni del marchio registrato ne modifichino il carattere distintivo non può essere considerato un'interpretazione del diritto e non può pertanto essere rimesso in discussione nell'ambito di un'impugnazione, a meno di invadere la competenza del Tribunale di accertare i fatti.

112. Propongo pertanto di respingere il terzo motivo in quanto irricevibile e, di conseguenza, di respingere l'impugnazione in toto.

113. Poiché l'UAMI è rimasto soccombente e le altre parti del procedimento dinanzi al Tribunale non hanno presentato conclusioni, propongo, in applicazione degli articoli 184, paragrafo 1, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, di decidere che l'UAMI sopporti le proprie spese.

## VII – Conclusione

114. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere l'impugnazione e di decidere che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporti le proprie spese.

36 — Sentenza UAMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punti da 37 a 43).