Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 luglio 2016*

«Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, terzo comma — Marchio figurativo — 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 presentato tardivamente — Rigetto dell'opposizione da parte della commissione di ricorso»

Nella causa C-597/14 P,

avente ad oggetto un'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 22 dicembre 2014,

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Xavier Grau Ferrer, residente in Caldes de Montbui (Spagna),

ricorrente in primo grado,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

residenti in Xeraco (Spagna),

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund, S. Rodin (relatore) ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 21 ottobre 2015,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Mediante la sua impugnazione, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 ottobre 2014, Grau Ferrer/UAMI – Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, EU:T:2014:911, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, dell'11 ottobre 2012 (procedimenti riuniti R 274/2011-4 e R 520/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Xavier Grau Ferrer, da un lato, e i sigg. Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer, dall'altro (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 207/2009

2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato oggetto di codificazione ad opera del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

3 L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, intitolato «Uso del marchio UE», stabilisce quanto segue:

«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

(...)».

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

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

5 L'articolo 76, paragrafo 2, del citato regolamento, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», così dispone:

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

Regolamento di esecuzione

6 La regola 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU 2005, L 172, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), regola intitolata «Atto di opposizione», recita:

«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) se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento [n. 40/94, il cui tenore letterale è identico a quello dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009], o se l'opposizione si fonda sull'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento [n. 40/94, il cui tenore letterale è identico a quello dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009], 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 dell'Unione europea;

(...)

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 del regolamento di esecuzione, intitolata «Motivazione dell'opposizione», 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 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'Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.

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 dell'Unione europea, 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 Sotto il titolo «Esame dell'opposizione», la regola 20, paragrafo 1, del citato regolamento prevede 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 o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata».

9 La regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento 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 74, paragrafo 2, del regolamento [n. 40/94, il cui tenore letterale è identico a quello dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]».

Fatti all'origine della controversia

10 Il Tribunale ha riepilogato i fatti all'origine della controversia nei termini che seguono:

«1 Il 23 ottobre 2008 gli odierni intervenienti, Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer, hanno presentato dinanzi all'[EUIPO] una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea figurativo, a norma del regolamento [n. 40/94, codificato dal regolamento n. 207/2009].

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

3 I prodotti e i servizi per i quali la registrazione è stata richiesta rientrano nelle classi 31, 35 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato. (...)

(...)

5 Il 10 agosto 2009 (...) [il sig.] Grau Ferrer ha proposto un'opposizione ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009 contro la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo richiesta per i prodotti e i servizi contemplati al punto 3 supra.

6 L'opposizione era basata sui seguenti marchi figurativi anteriori:

— marchio spagnolo n. 2600724, corrispondente al segno figurativo di seguito indicato, richiesto l' 8 giugno 2004 e registrato il 22 novembre 2004 per tutti i prodotti della classe 31:

(...)

— marchio dell'Unione europea n. 2087534, corrispondente al segno figurativo più sotto indicato, richiesto il 14 febbraio 2001 e registrato il 14 giugno 2002 per i prodotti e i servizi delle classi seguenti:

— classe 31: (...);

— classe 32: (...);

— classe 39: (...).

(...)

8 Il 21 dicembre 2010 la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l'opposizione. Da un lato, essa ha considerato che [il sig. Grau Ferrer] non aveva fornito, entro il termine a tal fine impartito (...), alcun documento che riproducesse il marchio spagnolo figurativo anteriore come registrato. Pertanto, essa ha respinto l'opposizione fondata sul marchio spagnolo figurativo anteriore a motivo del fatto che l'esistenza e la validità dello stesso non erano state sufficientemente dimostrate entro il termine assegnato. Dall'altro lato, essa ha accolto l'opposizione fondata sul marchio dell'Unione europea anteriore (...). Infatti, la divisione di opposizione ha anzitutto ritenuto che fosse stata fornita la prova dell'uso effettivo del marchio dell'Unione europea anteriore (...).

9 La decisione della divisione di opposizione è stata impugnata dinanzi all'EUIPO mediante ricorso proposto [dal sig. Grau Ferrer] in data 10 febbraio 2011 (R 520/2011-4), nonché mediante ricorso proposto [dai sig.ri Rubio Ferrer] in data 14 febbraio 2011 (R 274/2011-4), ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10 Con decisione in data 11 ottobre 2012 (...), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso nel procedimento R 274/2011-4 e ha respinto il ricorso nel procedimento R 520/2011-4. In sostanza, da un lato, essa ha confermato la decisione della divisione di opposizione secondo cui non era stata fornita la prova dell'esistenza del marchio spagnolo figurativo anteriore. Dall'altro lato, la commissione di ricorso ha considerato che gli elementi di prova prodotti non erano sufficienti per dimostrare che il marchio dell'Unione europea anteriore avesse costituito l'oggetto, nel corso del periodo rilevante, di un uso effettivo nella forma in cui esso era stato registrato ovvero in una forma che non alterava il suo carattere distintivo, per uno dei prodotti per i quali il marchio stesso era stato registrato. La commissione di ricorso ha così annullato la decisione della divisione di opposizione del 21 dicembre 2010 e ha respinto l'opposizione nella sua interezza».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2012 (causa T-543/12), il sig. Grau Ferrer ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

12 A sostegno del suo ricorso, il sig. Grau Ferrer faceva valere tre motivi aventi ad oggetto, in primo luogo, la violazione degli articoli 75 e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 50 del regolamento di esecuzione, in secondo luogo, l'uso effettivo del marchio figurativo dell'Unione europea anteriore n. 2087534, registrato dal sig. Grau Ferrer il 14 giugno 2002 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), e, in terzo luogo, il rischio di confusione tra, da un lato, il marchio anteriore e il marchio figurativo spagnolo anteriore e, dall'altro, il marchio dell'Unione europea figurativo del quale i sigg. Rubio Ferrer avevano chiesto la registrazione.

13 Il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento statuendo, al punto 48 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso dell'EUIPO aveva omesso di esercitare il proprio potere discrezionale e di motivare il proprio rifiuto di prendere in considerazione il marchio spagnolo anteriore e, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, che i documenti prodotti dinanzi alla commissione di ricorso contenevano un segno che differiva dal marchio anteriore soltanto per elementi trascurabili, di modo che essi configuravano un uso effettivo di tale marchio.

14 Il Tribunale ha statuito che i restanti motivi dedotti dal sig. Grau Ferrer erano inoperanti o infondati.

15 Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

Conclusioni delle parti

16 Con la sua impugnazione, l'EUIPO chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata e statuire essa stessa sul merito della causa ovvero rinviare quest'ultima dinanzi al Tribunale, e

— condannare il sig. Grau Ferrer alle spese.

17 Nessuna delle altre parti del procedimento ha presentato memorie dinanzi alla Corte.

Sull'impugnazione

18 A sostegno della sua impugnazione, l'EUIPO deduce tre motivi riguardanti, rispettivamente, la violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la violazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione, nonché la violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Sul secondo motivo di impugnazione

19 Con il suo secondo motivo, che va esaminato per primo, l'EUIPO fa valere, in sostanza, che il Tribunale, ai punti da 45 a 48 della sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto, avendo statuito che la commissione di ricorso disponeva di un margine di discrezionalità conferito dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione e dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 «anche prescindendo dal carattere complementare o meno» della prova tardiva e, di conseguenza, anche in relazione alle prove «nuove».

20 Al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la giurisprudenza della Corte in merito al margine di discrezionalità della commissione di ricorso e alle motivazioni della presa in considerazione delle prove fornite tardivamente non opera alcuna distinzione tra gli elementi di prova nuovi e i mezzi di prova complementari, ed ha poi respinto, al punto 46 della medesima sentenza, l'argomento secondo cui la commissione di ricorso non sarebbe stata legittimata a prendere in considerazione gli elementi di prova forniti dal sig. Grau Ferrer in quanto tali elementi presentavano carattere nuovo.

21 Il Tribunale ha statuito, in sostanza, al punto 48 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso disponeva di un margine di discrezionalità e dell'obbligo di motivare il proprio diniego senza distinguere le prove «nuove» dalle prove «complementari».

22 L'EUIPO sostiene che tale margine di discrezionalità e tale obbligo di motivazione non riguardano gli elementi di prova nuovi. A sostegno di tale argomento, esso rileva talune divergenze tra le diverse versioni linguistiche delle sentenze del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639), e del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, (C-122/12 P, EU:C:2013:628). Secondo l'EUIPO, in base all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, in mancanza di una prova piena dinanzi alla divisione di opposizione, l'opposizione viene respinta senza essere esaminata nel merito. Di conseguenza, sarebbe impossibile riaprire la facoltà di opposizione a livello della commissione di ricorso.

23 Per quanto riguarda il tenore letterale della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione, occorre osservare che la versione in lingua francese di tale disposizione si differenzia dalle versioni nelle lingue spagnola, tedesca e inglese per un elemento essenziale. Infatti, mentre queste

ultime versioni linguistiche stabiliscono che la commissione di ricorso può prendere in considerazione soltanto fatti e prove ulteriori o complementari, la versione in lingua francese qualifica questi medesimi fatti e prove come «nouveaux ou supplémentaires» («nuovi o supplementari»).

24 Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le disposizioni del diritto dell'Unione devono essere interpretate e applicate in maniera uniforme, alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell'Unione. In caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, punto 48, e del 9 aprile 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, punto 27).

25 A questo proposito, occorre ricordare che l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il quale costituisce il fondamento giuridico della regola 50 del regolamento di esecuzione, prevede che l'Ufficio possa non tenere conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.

26 La Corte ha statuito che, qualora non venga prodotta alcuna prova dell'uso del marchio di cui trattasi entro il termine impartito dall'Ufficio, il rigetto dell'opposizione dev'essere pronunciato d'ufficio da quest'ultimo. Per contro, qualora entro il termine impartito dall'Ufficio siano stati presentati degli elementi di prova, rimane la possibilità di produrre prove complementari (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punti 28 e 30).

27 Come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 55 e 57 delle sue conclusioni, la stessa interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere adottata per quanto riguarda la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio, stante che la suddetta disposizione enuncia una regola provvista di effetti orizzontali nel sistema del suddetto regolamento, applicandosi indipendentemente dalla natura del procedimento di cui trattasi. Ne consegue che la regola 50 del regolamento di esecuzione non può essere interpretata nel senso che essa estenda alle prove nuove il margine di discrezionalità delle commissioni di ricorso.

28 È giocoforza constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti 45, 46 e 48 della sentenza impugnata dichiarando che la commissione di ricorso non aveva esercitato il potere discrezionale di cui essa era investita allo scopo di decidere se occorresse o meno prendere in considerazione prove nuove.

29 Occorre tuttavia ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, se le motivazioni di una sentenza del Tribunale fanno apparire una violazione del diritto dell'Unione, ma il dispositivo di tale pronuncia risulta fondato per altri motivi di diritto, l'impugnazione deve essere respinta (v., segnatamente, sentenze del 15 dicembre 1994, Finsider/Commissione, C-320/92 P, EU:C:1994:414, punto 37; del 16 dicembre 1999, CES/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, punto 17, e del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione, C-210/98 P, EU:C:2000:397, punto 58).

30 Tale ipotesi si realizza nel caso di specie. Infatti, il Tribunale non si è fondato unicamente sull'elemento di motivazione in discussione, bensì ha fatto leva anche sul fatto che la commissione di ricorso aveva respinto l'elemento di prova in questione senza esaminare se esso potesse essere considerato «complementare». Orbene, omettendo di procedere a tale esame, la commissione di ricorso ha effettivamente violato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, così come il Tribunale ha constatato.

31 Alla luce di tali circostanze, considerato che gli altri motivi dedotti dall'EUIPO a sostegno della propria impugnazione non sono dunque idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, occorre respingere l'impugnazione nella sua interezza.

Sulle spese

32 Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza che definisce la causa. Poiché nessuna delle altre parti del procedimento ha presentato memorie dinanzi alla Corte, occorre decidere che l'EUIPO sopporterà le proprie spese.

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

1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.

Firme