Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2013 *

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CLUB GOURMET — Marchio nazionale figurativo anteriore CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Argomenti e prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale»

Nella causa T-571/11,

El Corte Inglés, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da E. Seijo Veiguela e J.L. Rivas Zurdo, avvocati,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 luglio 2011 (procedimento R 1946/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2011,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 marzo 2012,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 5 e il 14 novembre 2012,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

in seguito all'udienza dell'11 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 24 maggio 2004 la Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo CLUB GOURMET.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in seguito alla limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, nelle classi 16, 21, 29, 30, 32 e 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 16: «Articoli di cartoleria, sottobicchieri di carta, tovaglie, sottopiatti e tovaglioli di carta per la tavola, sacchetti di carta per regali»;

— classe 21: «Mestoli da cucina, emulsionatori non elettrici, apribottiglie, pennelli da cucina, articoli in ceramica per uso domestico, macinacaffè, macchine per fare il caffè, sacchetti decorativi per confetteria, stampi per la cucina, spiedini da cucina, utensili di cucina, cavatappi, presse per alimenti, imbuti, grattugie, griglie, secchielli per il ghiaccio, stampi per cubetti di ghiaccio, contenitori da cucina, frullatori da cucina, utensili da cucina, macinini per uso domestico, impastatrici, cucchiai per miscelare, macchine per fare la pasta fresca, ugelli, macinini da pepe e sale, pipette, brocchette, vasi, mattarelli, servizi da tavola, spatole, innaffiatoi, uova da tè, scatole per il tè, boccette per infusi di tè, servizi da tè, vassoi, thermos e assaggia-vino; recipienti per la conservazione di alimenti, vetreria, porcellana e maiolica»;

— classe 29: «Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, carne, pesce, pollame e selvaggina, prodotti di salumeria, formaggi, minestre, yogurt, olio d'oliva, paté»;

— classe 30: «Caffè, pasta, tè, cacao, farina, zucchero, pane, pasticceria, confetteria, dolci, gelati e sorbetti, sandwich, miele, melassa, senape, aceto, salse, condimenti e spezie, composte»;

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

— classe 33: «Bevande alcooliche (tranne le birre); vini; liquori».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 17/2005, del 25 aprile 2005.

5 Il 22 luglio 2005 la ricorrente, El Corte Inglés, SA, ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009) avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione era inizialmente basata sui seguenti quattro marchi anteriori:

— il marchio spagnolo figurativo n. 1817328, registrato per servizi rientranti nella classe 35;

— la domanda di marchio spagnolo denominativo n. 2229135, che designa prodotti rientranti nella classe 16;

— la domanda di marchio spagnolo denominativo n. 2589335, che designa prodotti rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 34;

— la domanda di marchio comunitario denominativo n. 3789054, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35.

7 In seguito, la domanda di marchio comunitario n. 3789054 è stata respinta con decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 luglio 2006 (procedimento R 343/2006-2), diventata definitiva. Inoltre, con lettere del 24 novembre 2009 e dell'11 agosto 2010, nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente ha rinunciato a fondare la sua opposizione, rispettivamente, sulle domande di marchi spagnoli nn. 2229135 e 2589335.

8 Di conseguenza, l'opposizione è fondata soltanto sul marchio spagnolo figurativo anteriore (in prosieguo: il «marchio anteriore») qui di seguito riprodotto, registrato con il numero 1817328 per i servizi rientranti nella classe 35 corrispondente alla seguente descrizione: «Una frase pubblicitaria. Essa si applicherà ai prodotti contrassegnati dai marchi n. 1013156 (classe 29), n. 1013157 (classe 30), n. 1815538 (classe 31), n. 1815539 (classe 32), n. 1013158 (classe 33), n. 1815547 (classe 42) "El Corte Inglés" (marchio figurativo)»:



9 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009].

10 Il 3 settembre 2010 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione.

11 Il 6 ottobre 2010 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

12 Con decisione del 28 luglio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato, in via principale, che la descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore come «una frase pubblicitaria» non consentiva alcun confronto con i prodotti designati dal marchio richiesto, in quanto essa non designava né un prodotto né un servizio. In subordine, anche supponendo che il marchio anteriore designi «servizi pubblicitari» rientranti nella classe 35, i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto sarebbero differenti. Infatti, i prodotti designati dal marchio richiesto si rivolgerebbero al consumatore medio, mentre i servizi pubblicitari che si afferma siano designati dal marchio anteriore si rivolgerebbero a un

pubblico essenzialmente composto da professionisti. Infine, i marchi in conflitto sarebbero, da un lato, complessivamente diversi sul piano visivo, dall'altro, privi di somiglianza sul piano fonetico e, infine, caratterizzati da una scarsa vicinanza sul piano concettuale.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

15 La ricorrente deduce un motivo univo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

17 Secondo una costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni in esame e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Racc. pag. II-2821, punti 30-33 e la giurisprudenza ivi citata].

18 In via preliminare, occorre accertare quali siano i prodotti designati dal marchio anteriore, dal momento che la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso è stata rimessa in discussione dalla ricorrente.

19 La commissione di ricorso ha considerato, al punto 17 della decisione impugnata, che la descrizione dei prodotti e/o dei servizi per i quali il marchio anteriore era registrato non indicava chiaramente la natura dei servizi contrassegnati dal marchio anteriore e che essa non corrispondeva a nessuno dei prodotti e dei servizi indicati dalla classificazione di Nizza. Inoltre, una «frase pubblicitaria» non sarebbe né un prodotto né un servizio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, tale descrizione non consentirebbe alcun confronto tra i prodotti e tra i

servizi contrassegnati dai marchi in conflitto, di modo che l'opposizione dovrebbe essere respinta. Essa ha poi esaminato solo in subordine il ricorso, basandosi sull'interpretazione della divisione di opposizione secondo la quale l'espressione «una frase pubblicitaria» doveva essere assimilata ai «servizi pubblicitari» rientranti nella classe 35.

20 A tal riguardo, la ricorrente afferma, in sostanza, che, conformemente alla prassi seguita dall'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi (OEPM) fino al 1997, un «marchio slogan» come il marchio anteriore è tutelato non soltanto per i servizi rientranti nella classe 35, ma anche per tutti i prodotti e servizi designati da uno o più «marchi di base». Nella fattispecie, il marchio anteriore, richiesto il 26 aprile 1994 e registrato il 5 gennaio 1996, sarebbe dunque tutelato anche per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32 e 33 e 42 e designati dai marchi menzionati nella descrizione dei servizi del marchio anteriore. Pertanto, si dovrebbero prendere in considerazione anche tali prodotti e servizi ai fini del confronto con quelli designati dal marchio richiesto, e non solo quelli rientranti nella classe 35.

21 A tal riguardo l'UAMI afferma, in sostanza, che non è possibile estendere la tutela del marchio anteriore ai prodotti rientranti in altre classi o ai prodotti e servizi tutelati da altri diritti che non siano stati dedotti a fondamento dell'opposizione.

22 Ciò considerato, si deve, anzitutto, procedere alla determinazione della portata della descrizione dei prodotti e/o dei servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato. A tal riguardo, in primo luogo, si tratterà di tener conto del contenuto della descrizione dei prodotti e/o dei servizi considerati, così come indicata al precedente punto 8. In secondo luogo, si dovranno valutare le indicazioni supplementari fornite dalla ricorrente dinanzi all'UAMI e, in terzo luogo, si dovrà valutare l'esistenza e la portata di un eventuale obbligo dell'UAMI di esaminare d'ufficio determinate circostanze.

Sul contenuto della descrizione dei prodotti o dei servizi designati dal marchio anteriore

23 Occorre ricordare, in primo luogo, che l'elenco dei prodotti e/o dei servizi designati dal marchio anteriore è così formulato: «[classe] 35: Una frase pubblicitaria. Essa si applicherà ai prodotti contrassegnati dai marchi n. 1013156 (classe 29), n. 1013157 (classe 30), n. 1815538 (classe 31), n. 1815539 (classe 32), n. 1013158 (classe 33), n. 1815547 (classe 42) "El Corte Inglés" (marchio figurativo)».

24 Si deve osservare, a tal riguardo, che tale elenco identifica un solo servizio, rientrante nella classe 35, ossia «una frase pubblicitaria», indicandone poi l'uso previsto. Per contro, non risulta, dalla lettura della descrizione di cui al punto precedente, che il marchio anteriore designi altresì i prodotti contrassegnati dai marchi indicati come costituenti l'ambito di applicazione del servizio di cui trattasi. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, dalla sola lettura di tale elenco non è possibile sapere quali siano i prodotti designati dai marchi che esso indica, poiché questi ultimi non sono identificati concretamente, ma unicamente con riferimento ai marchi per i quali sono designati e alle classi nelle quali rientrano. Orbene, dal momento che le classi dell'Accordo di Nizza comprendono spesso un gran numero di prodotti molto diversi, indicazioni siffatte non sono sufficienti a identificare i prodotti concretamente indicati (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 19 giugno 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, punti 49, 56, 61 e 62).

Sulle indicazioni fornite dalla ricorrente dinanzi all'UAMI

25 In secondo luogo, conformemente a una giurisprudenza costante, un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Da tale disposizione discende che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'UAMI non possono più esserlo nella fase del ricorso

proposto dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. La legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI deve essere infatti valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l'ha adottata (sentenze della Corte del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C-214/05 P, Racc. pag. I-7057, punti 50-52, e del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punti 136-138).

26 Orbene, si deve necessariamente constatare che per la prima volta dinanzi al Tribunale la ricorrente ha fatto valere la prassi particolare dell'OEPM riguardo al trattamento dei «marchi slogan» fino al 1997 e la giurisprudenza dei giudici spagnoli in merito alla portata della tutela conferita dalle registrazioni antecedenti a tale data. Infatti, dalla lettura dei suoi scritti difensivi presentati dinanzi all'UAMI risulta che la ricorrente non ha mai fatto valere espressamente, né dinanzi alla divisione di opposizione né dinanzi alla commissione di ricorso, che la tutela conferita dal marchio anteriore si estendeva oltre i soli servizi rientranti nella classe 35.

27 In particolare, anzitutto, nel formulario d'opposizione presentato all'UAMI il 22 luglio 2005 la ricorrente ha contrassegnato la casella indicante che l'opposizione si fondava su «tutti i prodotti/servizi per i quali il marchio anteriore [era] registrato», senza che risulti dal formulario di quali prodotti o di quali servizi si trattasse, e neppure in quali classi questi ultimi rientrassero.

28 Poi, nell'allegato al suddetto formulario che indicava dettagliatamente i motivi dell'opposizione, la ricorrente si è avvalsa dei quattro diritti anteriori menzionati al precedente punto 6, tra cui il marchio anteriore, indicando, per ciascuno di tali diritti, in quali classi rientravano i prodotti o i servizi dagli stessi designati. Orbene, per il marchio anteriore, essa si riferisce unicamente alla classe 35 e non alle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42 alle quali, a suo avviso, si estende la tutela di tale marchio.

29 In seguito, con lettera del 27 ottobre 2005 l'UAMI ha informato la ricorrente che la sua opposizione non conteneva alcuna indicazione dei prodotti e dei servizi sui quali si era fondata e che la sola indicazione secondo la quale l'opposizione era fondata su tutti i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore era registrato non era sufficiente a tal fine. Orbene, nella sua risposta del 28 ottobre 2005 la ricorrente si è limitata a fornire, per quanto riguarda il marchio anteriore, alcuni estratti dalla banca dati relativa alla situazione giuridica delle pratiche dinanzi all'OEPM (cosiddetta «banca dati sitadex»), in lingua spagnola e inglese, i quali contenevano, alla voce «classe», solo la menzione «35».

30 Inoltre, nelle sue osservazioni del 10 luglio 2008 in merito all'opposizione, la controinteressata nel procedimento dinanzi all'UAMI ha osservato che il marchio anteriore era registrato per servizi rientranti nella classe 35, definiti come una frase pubblicitaria che si applica a numerosi marchi, e che tali servizi non presentavano alcuna somiglianza né alcuna relazione con i prodotti designati dal marchio richiesto. Essa ha aggiunto che la ricorrente non aveva fondato la sua opposizione su nessuna registrazione per le classi 29, 30, 32 e 33. Orbene, nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2008 dinanzi alla divisione di opposizione, presentate in risposta a quelle della controinteressata dinanzi all'UAMI, la ricorrente ha unicamente indicato che i diritti anteriori designavano prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 42. Dal momento che, a tale data, la ricorrente fondava ancora la sua opposizione, oltre che sul marchio anteriore, su due domande di marchi spagnoli (v. supra, punti 6 e 7), tale menzione non consentiva alla divisione di opposizione di comprendere che il marchio anteriore era considerato designare prodotti rientranti in classi diverse dalla classe 35.

31 Infine, nella sua decisione del 3 settembre 2010 la divisione di opposizione ha indicato, per quanto riguarda i servizi designati dal marchio anteriore, che questi ultimi erano «identificati, in sostanza, come una frase pubblicitaria rientrante nella classe 35» e che essa interpretava tale «elenco alquanto insolito e poco chiaro» come riguardante servizi pubblicitari relativi ai prodotti rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42. Essa ha aggiunto che, «dal momento che l'[elenco dei servizi] figur[ava] solo sotto il titolo della classe 35, la divisione di opposizione lo interpr[etava] come riferito soltanto ai servizi rientranti nella classe 35 e non ai prodotti/servizi rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42».

32 Orbene, nonostante tale rifiuto esplicito della divisione di opposizione di tener conto dei prodotti rientranti nelle suddette classi in quanto sarebbero stati designati dal marchio anteriore, la ricorrente ha continuato a non ritenere utile, nella motivazione del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, affermare chiaramente che, a suo avviso, il suddetto marchio era protetto anche per tali prodotti. Al contrario, la ricorrente ha anzitutto indicato, nella sezione intitolata «fatti e procedimento» del citato ricorso, che la sua opposizione era fondata sulla «registrazione de[l marchio anteriore], per la classe 35». Essa ha poi affermato, nei passaggi dedicati al confronto dei prodotti, che «il marchio anteriore contrassegna[va] servizi rientranti nella classe 35 "servizi pubblicitari afferenti ai prodotti rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42"», per infine fondarsi esclusivamente sull'argomento secondo il quale i «servizi pubblicitari» rientranti nella classe 35 sarebbero complementari ai prodotti designati dal marchio richiesto e presenterebbero un collegamento con taluni di essi. A tal riguardo, da un lato, occorre sottolineare che il marchio anteriore designava «una frase pubblicitaria» e non «servizi pubblicitari» e che le indicazioni della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso erano pertanto prive di fondamento in fatto. Dall'altro, se la ricorrente avesse avuto l'intenzione di avvalersi del fatto che la tutela del marchio anteriore si estendeva ai prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42, le sarebbe bastato invocare la somiglianza o l'identità, almeno parziale, dei prodotti e dei servizi in questione, anziché sostenere l'esistenza di un asserito nesso di complementarità tra i servizi rientranti nella classe 35 e i prodotti designati dal marchio anteriore, rientranti nelle classi 16, 21, 29, 30, 32 e 33.

33 Ne consegue che, contrariamente a quanto la ricorrente ha affermato in udienza, gli elementi che essa ha presentato nell'ambito del procedimento amministrativo, nel loro insieme, non contenevano alcuna indicazione esplicita del fatto che la protezione conferita dal marchio anteriore era considerata estendersi, a suo avviso, oltre i soli servizi rientranti nella classe 35. Al contrario, i suddetti elementi contenevano numerose indicazioni, esplicite e implicite, secondo le quali il marchio anteriore avrebbe designato esclusivamente servizi rientranti nella classe 35 – e ciò senza pregiudicare, in tale fase della disamina del Tribunale, la questione su come doveva essere intesa l'indicazione «una frase pubblicitaria».

Sull'obbligo dell'UAMI di tenere conto d'ufficio del diritto spagnolo

34 In terzo luogo, si deve tuttavia esaminare se, come affermato dalla ricorrente in udienza, l'UAMI fosse obbligato a tenere conto d'ufficio del fatto che, in forza del diritto spagnolo, la tutela conferita dal marchio anteriore si estendeva ai prodotti rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42 e designati dai marchi menzionati nella descrizione dei servizi.

35 A tal riguardo, occorre osservare anzitutto che, in linea di principio, per le istituzioni dell'Unione la determinazione e l'interpretazione delle norme del diritto nazionale, nei limiti in cui sono indispensabili alla loro attività, sono rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti e non ai fini dell'applicazione del diritto. Invero, quest'ultima riguarda soltanto l'applicazione del diritto dell'Unione. Infatti, se è vero che l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, fatto valere dalla ricorrente, deve essere inteso nel senso che può dar luogo a un ricorso dinanzi al Tribunale la violazione di norme giuridiche tanto nazionali quanto comunitarie, per contro, solo queste ultime rientrano nell'ambito giuridico nel quale trova applicazione il principio iura novit curia, mentre le prime si collocano sul piano dell'onere di allegazione e di prova dei fatti allegati, giacché il loro contenuto deve eventualmente essere dimostrato con prove (conclusioni dell'avvocato generale Kokott nella sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, paragrafi 55, 56, 75 e 77; v., per analogia, sentenza Edwin/UAMI, cit., punti 47-50).

36 Per quanto riguarda, in particolare, la portata della protezione conferita da un marchio nazionale anteriore, una siffatta interpretazione può essere altresì fondata sul tenore letterale della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato, la quale prevede che,

«[e]ntro il periodo [indicato dall'UAMI], l'opponente deposit[i] inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore». Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, del citato regolamento, «[s]e, entro il termine (…), l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore (…), l'opposizione viene respinta in quanto infondata». Conformemente a tali disposizioni, spetta dunque all'opponente provare la portata della protezione del diritto anteriore invocato e non all'UAMI effettuare ricerche a tal riguardo.

37 Di conseguenza, occorre respingere l'affermazione della ricorrente secondo la quale il diritto nazionale rientrerebbe nell'ambito del diritto dell'Unione rilevante ai fini dell'esame da parte del Tribunale della legittimità delle decisioni dell'UAMI. Se è vero che il Tribunale può, nell'ambito di tale esame, sanzionare gli errori di valutazione dei fatti che l'UAMI avrebbe commesso, è pur vero che, per poter essere presi in considerazione da parte dell'UAMI, i fatti in questione devono essere stati allegati ed, eventualmente, dimostrati dalla parte che se ne avvale.

38 Ne deriva che, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento dinanzi alle istituzioni dell'Unione, spetta alla parte che intenda far valere il diritto nazionale dimostrare che quest'ultimo suffraga le sue pretese.

39 È certamente vero che il Tribunale ha introdotto un temperamento a tale principio, dichiarando che l'UAMI deve informarsi d'ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, se, in base al diritto dello Stato membro interessato, tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati [v. sentenza del Tribunale del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Racc. pag. II-1319, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata].

40 Ciò ha indotto il Tribunale a ritenere che l'UAMI fosse tenuto a prendere in considerazione, nella sua valutazione degli elementi di prova sottopostigli, il diritto e la prassi nazionali, in una situazione in cui l'opponente aveva prodotto estratti di registro che attestavano l'iscrizione dei suoi marchi nazionali, ma si era trovata nell'impossibilità di provare il loro rinnovo, perché l'ufficio dei marchi nazionale in questione, in linea di principio, non rilasciava documenti ufficiali che attestassero un siffatto rinnovo (sentenza ATOMIC BLITZ, cit., punti 43-47).

41 Tuttavia, conformemente al passaggio citato supra al punto 39, l'obbligo dell'UAMI di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale è stato subordinato alla condizione che «tali informazioni [fossero] necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati». Pertanto, l'UAMI è tenuto, eventualmente, a informarsi d'ufficio sul diritto nazionale solo nell'ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, sia sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto, sia sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria.

42 Orbene, nel caso di specie, come osservato supra ai punti 27-33, la ricorrente non ha mai espressamente affermato dinanzi all'UAMI che il marchio anteriore, in particolare, sarebbe tutelato per prodotti o servizi diversi da quelli rientranti soltanto nella classe 35. Al contrario, in diverse occasioni essa ha persino dato indicazioni che suggerivano che il suddetto marchio riguardava esclusivamente la classe 35.

43 In circostanze siffatte, era impossibile tanto per la divisione di opposizione quanto per la commissione di ricorso rendersi conto del fatto che il marchio anteriore era considerato designare anche i prodotti e i servizi designati dai «marchi di base» e rientranti nelle classi 16, 29, 30, 31, 32, 33 e 42. Pertanto, nella fattispecie, l'UAMI non era tenuto a informarsi sul diritto spagnolo o a procedere a ricerche a tal riguardo.

44 Infine, occorre respingere l'argomento della ricorrente riguardante il fatto che l'UAMI in realtà non aveva neanche bisogno di informarsi o di procedere a ricerche riguardanti il diritto spagnolo, poiché, a suo avviso, in una decisione della seconda commissione di ricorso del 17 luglio 2006 nel procedimento R 343/2006-2, anch'esso concernente la ricorrente, l'UAMI aveva «riconosciuto l'esistenza, il contenuto e gli effetti (...) dei "marchi slogan"» e la divisione di opposizione ha tenuto conto di tale decisione nella sua decisione del 3 settembre 2010 nella presente controversia.

45 Infatti, in primo luogo, il primo passaggio della decisione del 17 luglio 2006, citato dalla ricorrente, figura nella sezione intitolata «argomenti della richiedente», e la seconda commissione di ricorso si è dunque limitata a enunciare gli argomenti dedotti dalla ricorrente. Occorre sottolineare, a tal riguardo, che la ricorrente, per contestare la legittimità della decisione impugnata nella presente causa, non può avvalersi di argomenti e di fatti che essa non ha dedotto dinanzi all'UAMI nell'ambito del presente procedimento inter partes, ma nell'ambito di un procedimento ex parte riguardante un'altra domanda di marchio.

46 In secondo luogo, nel secondo passaggio citato dalla ricorrente la commissione di ricorso ha chiaramente indicato che la prassi specifica dell'OEPM relativa ai «marchi slogan», invocata dalla ricorrente nell'ambito di un argomento fondato sull'esistenza di registrazioni nazionali anteriori, «non sembr[ava] a prima vista pertinente». Nella decisione fatta valere dalla ricorrente, l'UAMI non ha dunque neppure esaminato nel merito l'argomento della ricorrente basato sulle peculiarità del diritto spagnolo relative ai «marchi slogan». A maggior ragione, non si può ritenere che esso abbia riconosciuto l'esistenza, il contenuto e gli effetti di tali peculiarità.

47 In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non si può far valere che le suddette peculiarità del diritto spagnolo sarebbero «conosciute e citate dallo stesso UAMI nel procedimento di opposizione [nella presente causa]». Infatti, come risulta dalle osservazioni preliminari della divisione di opposizione nella sua decisione del 3 settembre 2010 nella presente causa, essa si è limitata a tenere conto del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso del 17 luglio 2006 nel procedimento R 343/2006-2, il quale, respingendo il ricorso presentato dalla ricorrente, ha definitivamente negato la registrazione di uno dei marchi anteriori che la ricorrente aveva inizialmente fatto valere a sostegno della sua opposizione nella presente causa.

48 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che l'UAMI non poteva sapere, né dalla lettura della descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore né sulla base delle indicazione fornitegli dalla ricorrente, che la tutela conferita dal marchio anteriore era considerata come estesa ai prodotti designati dai «marchi di base» della ricorrente nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42. Del pari, nelle circostanze del caso di specie, l'UAMI non era tenuto a tenere conto d'ufficio delle peculiarità del diritto spagnolo relative ai «marchi slogan», né a effettuare d'ufficio ricerche riguardanti tali peculiarità.

49 Ne consegue che occorre respingere in quanto irricevibile l'insieme delle prove e degli argomenti della ricorrente relativi al diritto spagnolo, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 25.

50 Di conseguenza, ai fini della presente causa, la descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore si limita ai servizi rientranti nella classe 35, come sono stati identificati nella descrizione ripresa al precedente punto 8.

Sull'interpretazione della descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore

51 La commissione di ricorso ha considerato, in via principale, che l'indicazione «una frase pubblicitaria», quale descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore, non corrispondeva ad alcuno dei prodotti e dei servizi elencati dalla classificazione di Nizza, non costituiva né un prodotto né un servizio, ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e non poteva essere interpretata come riferita a «servizi pubblicitari», pena un ampliamento inammissibile della portata dei servizi contrassegnati dal marchio anteriore.

52 Invitata, nell'ambito dei quesiti del Tribunale rivoltile per iscritto e in udienza, a prendere posizione riguardo a tale valutazione, la ricorrente ha affermato, in udienza, di non opporsi in linea di principio ad una interpretazione dell'espressione «una frase pubblicitaria», come elaborata dalla divisione di opposizione, nel senso che essa indicava, di fatto, servizi pubblicitari, ma ha sottolineato che contestava che la protezione del marchio anteriore fosse limitata a tali servizi, escludendo i prodotti designati dai «marchi di base». Essa ritiene, inoltre, che i servizi rientranti nella classe 35 designati dal marchio anteriore sono simili, complementari o strettamente connessi ai prodotti designati dal marchio richiesto. Essa si avvale, a tal riguardo, di due sentenze nelle quali il Tribunale avrebbe riconosciuto l'esistenza di una somiglianza tra i servizi rientranti segnatamente nella classe 35, da un lato, e i prodotti rientranti nelle classi 5, 14, 18 e 25, dall'altro.

53 È sufficiente constatare, a tal riguardo, che tali argomenti della ricorrente non riguardano affatto la valutazione della commissione di ricorso come enunciata al precedente punto 51 e che, a maggior ragione, essi non sono idonei a rimetterla in discussione.

54 Come constatato sopra, le circostanze del caso di specie sono caratterizzate, da un lato, dal fatto che né dal contenuto della descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore né dalle indicazioni e affermazioni della ricorrente in occasione del procedimento dinanzi all'UAMI risultava che la portata della protezione del suddetto marchio andasse oltre tale sua formulazione letterale. Dall'altro lato, le peculiarità del diritto spagnolo, che secondo la ricorrente consentono di precisare utilmente il senso della suddetta descrizione dei servizi, per motivi procedurali non possono essere prese in considerazione dal Tribunale. Ciò premesso, si deve necessariamente constatare, al pari della commissione di ricorso, che la descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore, come riprodotta al precedente punto 8, non consente di confrontarli ai prodotti designati dal marchio richiesto.

55 Pertanto, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel concludere che l'opposizione doveva essere respinta per tale ragione.

56 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il motivo unico della ricorrente deve essere respinto e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

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

58 La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dall'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2013.

Firme