



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

24 ottobre 2018 *

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 42 BELOW – Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato VODKA 42 – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Utilizzo nella normale prassi commerciale – Applicazione del diritto nazionale da parte dell'EUIPO»

Nella causa T-435/12,

Bacardi Co. Ltd, con sede in Vaduz (Liechtenstein), rappresentata inizialmente da M. Reinisch, successivamente da A. Parassina, L. Rigas e L. Lorenc, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da P. Geroulakos, successivamente da D. Gája e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Palírna U zeleného stromu a. s., in precedenza Granette & Starorežná Distilleries a.s., con sede in Ústí nad Labem (Repubblica ceca), rappresentata da T. Chleboun, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 luglio 2012 (procedimento R 2100/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Granette & Starorežná Distilleries e la Bacardi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, I. Pelikánová ed E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2012,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2013,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2013,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2013,

vista la controreplica dell'EUIPO depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2013,

vista la controreplica dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2013,

visti i quesiti scritti posti del Tribunale alle parti e le risposte della ricorrente e dell'EUIPO a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 e il 20 maggio 2015,

vista la domanda di sospensione del procedimento depositata dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2015 e le osservazioni relative a tale domanda depositate dall'EUIPO e dall'interveniente rispettivamente il 6 e il 13 maggio 2015,

vista l'ordinanza del presidente della prima sezione (vecchia composizione) del 10 giugno 2015 di sospendere il procedimento,

vista la riassunzione del procedimento il 10 novembre 2015,

vista la domanda di sospensione del procedimento depositata dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale l'11 dicembre 2015 e le osservazioni relative a tale domanda depositate dall'EUIPO il 7 gennaio 2016,

vista la decisione del presidente della Prima Sezione (vecchia composizione) del 20 gennaio 2016 di sospendere il procedimento,

vista la riassunzione del procedimento il 20 giugno 2016,

vista la domanda di sospensione del procedimento depositata dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2016 e le osservazioni relative a tale domanda depositate dall'EUIPO e dall'interveniente rispettivamente il 26 agosto e l'8 settembre 2016,

vista la decisione del presidente della Prima Sezione (vecchia composizione) del 12 settembre 2016 di sospendere il procedimento,

vista la riassunzione del procedimento il 13 marzo 2017,

viste le risposte delle parti depositate il 16 e il 17 maggio 2017 ai quesiti posti dal Tribunale a titolo di misure di organizzazione del procedimento,

in seguito all'udienza del 7 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

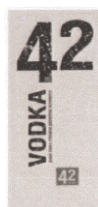
Sentenza

Fatti

- 1 Il 26 giugno 2009 la Bacardi Co. Ltd, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
- 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo di seguito riportato:



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 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 riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (escluse le birre), incluse vodka, bevande a base di vodka e aromatizzate alla vodka».
- 4 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 59/2009, del 14 dicembre 2009.
- 5 L'11 marzo 2010 l'interveniente, la Granette & Starorežná Distilleries a.s., divenuta la Palírna U zeleného stromu a.s., ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento n. 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 3.
- 6 L'opposizione si basava, segnatamente, sul marchio non registrato, usato nella Repubblica ceca e in Slovacchia, per «bevande alcoliche, ossia la vodka» (in prosieguo: il «marchio non registrato»), riprodotto di seguito:



- 7 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1001].
- 8 Il 12 agosto 2011 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l'opposizione sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e ha condannato l'interveniente alle spese relative al procedimento di opposizione.

- 9 Il 10 ottobre 2011 l'interveniente ha presentato all'EUIPO un ricorso, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di opposizione.
- 10 Con decisione del 9 luglio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso dell'interveniente.
- 11 In primo luogo, la commissione di ricorso ha rammentato le condizioni cumulative poste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
- 12 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha osservato che, nella Repubblica ceca, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge n. 441/2003 Sb., del 3 dicembre 2003 (in prosieguo: la «legge ceca sui marchi») conferiva ai titolari dei marchi non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale, prima della presentazione di una domanda di registrazione, la cui portata non era puramente locale, il diritto di vietare marchi successivi se i segni erano identici o simili e coprivano prodotti o servizi simili.
- 13 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nel caso di specie, l'interveniente avesse sufficientemente dimostrato, da un lato, che i prodotti contrassegnati dal marchio non registrato erano stati commercializzati in diversi luoghi, quantomeno nel territorio ceco, e, dall'altro, che tale commercializzazione era avvenuta prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio richiesto e nell'ambito di un'attività commerciale finalizzata all'ottenimento di un vantaggio economico.
- 14 La commissione di ricorso ha concluso che i diritti al marchio non registrato erano stati acquisiti a seguito dell'uso fattone dall'interveniente per «bevande alcoliche, ossia vodka», prima della data della presentazione della domanda di registrazione del marchio richiesto.
- 15 In quarto luogo, la commissione di ricorso ha esaminato se il marchio non registrato conferisse al suo titolare il diritto di vietare l'uso del marchio richiesto e, in tale contesto, ha verificato se le condizioni poste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi fossero soddisfatte.
- 16 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato, innanzitutto, che i prodotti di cui trattasi erano destinati al grande pubblico residente nel territorio ceco.
- 17 La commissione di ricorso ha poi ritenuto, da un lato, che i prodotti di cui trattasi fossero identici o molto simili e, dall'altro, che i segni in conflitto fossero complessivamente simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.
- 18 Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio non registrato possedesse un carattere distintivo medio intrinseco.
- 19 Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ricorso ha concluso che, nel caso di specie, esisteva un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento.
- 20 Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto, sostanzialmente, che l'EUIPO fosse incompetente a pronunciarsi sull'argomento della ricorrente, secondo cui l'uso del marchio non registrato costituiva un atto di concorrenza sleale nonché una violazione dei suoi diritti d'autore, poiché quest'ultimo non poteva, in quanto tale, rimettere in discussione l'esistenza e la validità di detto marchio.
- 21 In conclusione, la commissione di ricorso ha, da un lato, accolto il ricorso e, di conseguenza, accolto l'opposizione sulla base del marchio non registrato e, dall'altro, ha condannato la ricorrente alle spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 109, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001).

Conclusioni delle parti

- 22 Nel ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - respingere l'opposizione contro la registrazione del marchio richiesto;
 - trasmettere all'EUIPO l'emananda sentenza;
 - condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.
- 23 Dopo aver rinunciato, nella replica, al secondo e al terzo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.
- 24 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.
- 25 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

- 26 L'EUIPO asserisce, in sostanza, che il capo delle conclusioni della ricorrente volto all'annullamento della decisione impugnata è irricevibile per il fatto che, al di fuori dell'affermazione secondo cui la commissione di ricorso ha commesso un errore ritenendo che le prove dell'uso del marchio non registrato fossero sufficienti per accogliere l'opposizione, il ricorso non conterrebbe argomenti o spiegazioni sufficientemente chiare dei motivi per i quali la valutazione di detta commissione sarebbe errata.
- 27 La ricorrente sostiene di aver fornito a tal riguardo spiegazioni sufficienti nel ricorso e di aver dimostrato che, in applicazione del diritto ceco, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esigere che l'interveniente fornisse prove supplementari dirette a dimostrare l'uso continuato del marchio non registrato.
- 28 In via preliminare, occorre constatare che, nella sua eccezione d'irricevibilità, l'EUIPO contesta il carattere vago e generico di un argomento invocato e l'assenza di altri argomenti a sostegno della censura secondo cui, in sostanza, la condizione dell'utilizzo nella normale prassi commerciale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non era soddisfatta nel caso di specie.

- 29 Da giurisprudenza costante emerge che, in forza dell'articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi. Tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un argomento sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui esso si basa emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v., in tal senso, ordinanza del 25 luglio 2000, RJB Mining/Commissione, T-110/98, EU:T:2000:199, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 10 aprile 2003, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, T-195/00, EU:T:2003:111, punto 26).
- 30 Orbene, nel caso di specie, gli elementi di fatto e di diritto che fondano l'argomento della ricorrente, secondo cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che gli elementi di prova dell'uso del marchio non registrato fossero sufficienti per accogliere l'opposizione, emergono chiaramente dal ricorso.
- 31 Infatti, al punto B.III del ricorso, la ricorrente asserisce, in sostanza, che la condizione relativa all'utilizzo nella normale prassi commerciale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non era soddisfatta per quanto attiene al marchio non registrato, poiché l'interveniente non avrebbe fornito la prova dell'uso continuato, ininterrotto e attuale di tale segno fino alla data di adozione della decisione della divisione di opposizione, ossia fino al 12 agosto 2011.
- 32 Orbene, un siffatto argomento è sufficientemente chiaro e preciso per consentire all'EUIPO di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio sindacato. Occorre quindi respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dall'EUIPO.

Nel merito

- 33 La ricorrente deduce in sostanza due motivi. Il primo verte sulla violazione della regola 50, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1). Il secondo motivo verte sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione della regola 50, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 2868/95

- 34 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia effettuato un'inesatta concisa esposizione dei fatti di causa. A suo avviso, tale commissione ha realizzato un'incompleta concisa esposizione degli argomenti da essa dedotti dinanzi alla divisione di opposizione nonché dinanzi a tale commissione. Innanzitutto, gli argomenti riguardanti il diritto ceco e, segnatamente, quelli relativi alla concorrenza sleale e ai diritti d'autore non sarebbero stati ripresi. In seguito, la concisa esposizione degli argomenti, contenuta al punto 14 della decisione impugnata, riguarderebbe unicamente quelli relativi al marchio ceco n. 263350 depositato il 10 settembre 2003 e su cui sarebbe stata fondata l'opposizione dell'interveniente e non riprenderebbe alcuno degli argomenti relativi al marchio non registrato. Infine, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha omesso di esaminare gli argomenti diretti a dimostrare che detto marchio non beneficiava di alcuna tutela nel diritto ceco, dal momento che quest'ultimo costituiva un atto di concorrenza sleale e violava i suoi diritti d'autore sul segno 42 BELOW. Di conseguenza, essa deduce la violazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 2868/95 nonché un esame insufficiente dei suoi argomenti di cui sarebbe stata ignorata una parte.

- 35 L'EUIPO e l'interveniente contestano la fondatezza del presente motivo.
- 36 In via preliminare, occorre rammentare che, in forza della regola 50, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 2868/95, la decisione della commissione di ricorso deve contenere una concisa esposizione dei fatti.
- 37 Occorre quindi esaminare il contenuto della decisione impugnata per verificare se quest'ultima contenga una concisa esposizione dei fatti e segnatamente degli argomenti addotti dalla ricorrente nel procedimento amministrativo.
- 38 Da un lato, come emerge dal punto 7 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sintetizzato, in modo particolarmente dettagliato, gli argomenti dedotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione. Essa ha riportato, in particolare al punto 7, settimo e ottavo trattino, della decisione impugnata, gli argomenti della ricorrente riguardanti il diritto ceco relativo alla concorrenza sleale nonché ai diritti d'autore. Inoltre, al punto 69 della decisione impugnata, essa ha richiamato l'argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, l'uso, da parte dell'interveniente, del marchio non registrato era illegittimo in quanto costituiva un atto di concorrenza sleale e violava i diritti d'autore della ricorrente.
- 39 Dall'altro, come emerge dal punto 14 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sintetizzato gli argomenti della ricorrente che miravano, in sostanza, al rigetto del ricorso dell'interveniente avverso la decisione della divisione di opposizione. In particolare, essa ha richiamato l'argomento della ricorrente secondo cui sebbene l'interveniente considerasse globalmente simili il marchio richiesto e il marchio non registrato, quest'ultima non poteva invocare una somiglianza fonetica, dato che le parole «below» e «vodka» avevano un suono completamente diverso.
- 40 In tal modo, la commissione di ricorso ha ben sintetizzato tutti gli argomenti illustrati dalla ricorrente.
- 41 Pertanto, il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009

- 42 La ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto ha concluso che il marchio non registrato soddisfaceva le condizioni poste da detto articolo e, di conseguenza, consentiva d'impedire la registrazione del marchio richiesto.
- 43 A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio non registrato o di un segno diverso da un marchio può opporsi alla registrazione di un marchio dell'Unione qualora tale marchio non registrato o tale segno soddisfi cumulativamente quattro condizioni: deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale marchio o a tale segno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea; da ultimo, tale marchio o segno deve dare al suo titolare la facoltà di vietare l'uso di un marchio successivo. Tali condizioni sono cumulative, di modo che, quando un marchio non registrato o un segno non soddisfi una di tali condizioni, l'opposizione basata sull'esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non può essere accolta [v. sentenza del 12 ottobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU), T-317/16, non pubblicata, EU:T:2017:718, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

- 44 Le prime due condizioni, ossia quelle relative all'uso e alla portata del segno o del marchio invocati, dovendo quest'ultimo non essere puramente locale, risultano dal testo medesimo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione. Tale regolamento stabilisce così standard uniformi, relativi all'utilizzo dei segni e alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento [sentenze del 24 marzo 2009, *Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 33; del 4 luglio 2014, *Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)*, T-345/13, non pubblicata, EU:T:2014:614, punto 41, e del 12 ottobre 2017, *SDC-888TII RU*, T-317/16, non pubblicata, EU:T:2017:718, punto 39].
- 45 Viceversa, dalla locuzione «se e in quanto, conformemente (...) alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno» risulta che le altre due condizioni sancite in seguito dall'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri stabiliti dal diritto che disciplina il segno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere è giustificato, posto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a segni estranei al sistema di marchio dell'Unione la possibilità di essere fatti valere contro un marchio dell'Unione. Pertanto, solo il diritto che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio dell'Unione e se possa giustificare il divieto dell'uso di un marchio successivo (sentenze del 24 marzo 2009, *GENERAL OPTICA*, da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 34, e del 12 ottobre 2017, *SDC-888TII RU*, T-317/16, non pubblicata, EU:T:2017:718, punto 40).
- 46 Nel caso di specie, è pacifico che il marchio non registrato ha una portata non puramente locale. La ricorrente ritiene, invece, che la commissione di ricorso non abbia correttamente valutato se la condizione dell'utilizzo nella normale prassi commerciale fosse soddisfatta. Infatti, a suo avviso, la commissione di ricorso doveva dimostrare che detto marchio era stato usato in modo continuativo fino alla data in cui la divisione di opposizione aveva adottato la decisione del 12 agosto 2011. Inoltre, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver effettuato un esame esaustivo del diritto ceco e di aver così concluso, sul fondamento di disposizioni del diritto in parola che non erano pertinenti nel caso di specie, da un lato, che l'interveniente disponeva di diritti su tale marchio e, dall'altro, che tale marchio le dava il diritto di vietare l'uso del marchio richiesto. Infine, essa contesta alla commissione di ricorso di essersi ritenuta incompetente a valutare la validità del marchio medesimo e, di conseguenza, di aver accolto l'opposizione sulla base di un segno nullo.
- 47 In sostanza, il secondo motivo è suddiviso in tre parti. La prima parte verte su un errore commesso dalla commissione di ricorso al momento della valutazione della condizione relativa all'utilizzo nella normale prassi commerciale di un marchio non registrato, posta dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. La seconda parte verte su un errore commesso dalla commissione di ricorso per non aver esaminato le disposizioni del diritto ceco rilevanti nel caso di specie ai fini dell'applicazione di detta disposizione. La terza parte verte su un errore in cui è incorsa la commissione di ricorso nel dichiararsi incompetente a valutare la validità del marchio non registrato rispetto alle disposizioni del diritto ceco sulla concorrenza sleale e sui diritti d'autore.

– *Sulla prima parte del secondo motivo*

- 48 La ricorrente considera che la commissione di ricorso abbia commesso un errore ritenendo che fosse soddisfatta, nel caso di specie, la condizione relativa all'utilizzo del marchio non registrato nella normale prassi commerciale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Essa sostiene che, da un lato, tale condizione doveva essere valutata alla data in cui la divisione di opposizione ha adottato la sua decisione, ossia il 12 agosto 2011, e, dall'altro, che l'interveniente doveva dimostrare l'uso continuato, ininterrotto e attuale del marchio non registrato fino a tale data. Essa ritiene che, dal momento che la questione se tale marchio esista dipende dal diritto nazionale,

nella fattispecie dal diritto ceco, occorre altresì dimostrare l'esistenza continuata del marchio in questione. A tal riguardo, la ricorrente osserva che l'interveniente aveva smesso di utilizzare il marchio non registrato attorno al mese di gennaio 2011, poiché esso era stato sostituito dal logo VODKA 42 BLENDED.

- 49 L'EUIPO chiede il rigetto di tale parte del motivo. Da un lato, la data da prendere in considerazione, in applicazione del diritto dell'Unione, al fine di valutare l'uso del marchio non registrato sarebbe quella del deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, ossia, nella fattispecie, il 26 giugno 2009. Dall'altro, la condizione relativa all'uso continuato di un segno non registrato, prevista nel diritto ceco, non sarebbe rilevante ai fini della determinazione della data in cui si dovrebbe valutare l'uso di un marchio non registrato anteriore.
- 50 L'interveniente considera che l'argomento vertente sull'assenza di uso del marchio non registrato a partire dal 2011 non è stato sollevato nell'ambito del procedimento di opposizione e, di conseguenza, non poteva essere preso in considerazione dall'EUIPO in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001). Inoltre, essa sostiene che l'unica questione di rilievo è quella se essa utilizzava detto marchio alla data del deposito della sua opposizione o, al più tardi, alla data del termine ultimo di presentazione degli elementi di prova all'EUIPO.
- 51 Innanzitutto, occorre rilevare che la ricorrente ha eccepito l'irricevibilità degli elementi di prova dell'uso del marchio non registrato trasmessi dall'interveniente in allegato al suo controricorso. La ricorrente ha precisato che tali elementi erano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. In risposta a un quesito posto dal Tribunale all'udienza, l'EUIPO, al pari della ricorrente, ha dichiarato che gli elementi di prova dedotti dall'interveniente nel suo controricorso erano irricevibili. L'interveniente ha invece sostenuto che gli elementi da essa dedotti dinanzi al Tribunale erano ricevibili e, in ogni caso, si è rimessa alla decisione del Tribunale.
- 52 A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento n. 2017/1001). Da tale disposizione discende che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'EUIPO non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale e che il Tribunale 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'EUIPO deve essere, infatti, valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l'ha adottata [sentenze del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C-214/05 P, EU:C:2006:494, punti da 50 a 52; del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punti da 136 a 138, e del 16 gennaio 2014, Optilingua/UAMI – Esposito (ALPHATRAD), T-538/12, non pubblicata, EU:T:2014:9, punto 19].
- 53 Nel caso di specie, l'interveniente ha prodotto, in allegato al suo controricorso, fatture dirette a dimostrare l'uso continuato del suo marchio sul territorio ceco dal 2007 fino alla data della decisione della divisione di opposizione e persino oltre tale data.
- 54 Orbene, è pacifico che tali elementi di prova sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Tenuto conto della giurisprudenza rammentata al precedente punto 52 occorre quindi dichiararli irricevibili.
- 55 Occorre poi rilevare che, al punto 31 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il periodo pertinente a cui dovevano essenzialmente riferirsi gli elementi di prova dell'uso del marchio non registrato era «uguale o precedente alla data di deposito della domanda contestata, ossia il 26 giugno 2009». Inoltre, al punto 39 della decisione impugnata, detta commissione ha concluso che il diritto a tale marchio era stato acquisito dall'interveniente «prima della data di deposito della domanda di marchio [dell'Unione europea]».

- 56 Si deve constatare che, nel caso di specie, la ricorrente non contesta che il marchio non registrato è stato utilizzato nella normale prassi commerciale in Repubblica ceca tra il 2008 e il 2009, ossia prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto.
- 57 La ricorrente sostiene, invece, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esigere dall'interveniente che essa fornisse la prova dell'uso continuato, ininterrotto e attuale del marchio non registrato fino alla data della decisione della divisione di opposizione, ossia fino al 12 agosto 2011. A tal riguardo, essa sostiene che l'interveniente non ha prodotto nessuna prova dell'uso del marchio non registrato per gli anni 2010 e 2011. Inoltre, essa afferma che l'interveniente avrebbe smesso di utilizzare tale marchio intorno al mese di gennaio 2011.
- 58 Gli argomenti sollevati dalla ricorrente conducono alla determinazione della data in cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare la condizione dell'utilizzo nella normale prassi commerciale posta dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
- 59 Dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 43 e 44 emerge che la prima condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, ossia la condizione relativa all'utilizzo nella normale prassi commerciale del segno non registrato, deve essere interpretata alla luce del diritto dell'Unione.
- 60 Inoltre, alla condizione dell'utilizzo nella normale prassi commerciale del segno invocato a sostegno dell'opposizione, deve applicarsi un criterio temporale identico a quello espressamente previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda l'acquisizione del diritto a tale contrassegno, ossia il criterio della data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell'Unione (sentenze del 29 marzo 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 166, e del 4 luglio 2014, *CPI COPISA INDUSTRIAL*, T-345/13, non pubblicata, EU:T:2014:614, punto 47).
- 61 Pertanto, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel valutare la condizione relativa all'uso del marchio non registrato al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto.
- 62 Infine, occorre constatare che gli argomenti della ricorrente non consentono d'inficiare tale conclusione.
- 63 La ricorrente afferma, sostanzialmente, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esigere dall'interveniente che essa dimostrasse l'uso continuato del marchio non registrato, poiché tale esigenza è posta dal diritto ceco e, in particolare, da una decisione del Nejvyšší soud del 19 aprile 2012 (n° 23 Cdo 3412/2010) (Corte suprema, Repubblica ceca).
- 64 A tal riguardo, occorre distinguere la condizione relativa all'utilizzo nella normale prassi commerciale, la quale si valuta alla luce del diritto dell'Unione, come è stato rilevato al precedente punto 44, da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 207/2009, riguardante l'acquisizione del diritto al contrassegno non registrato, che si valuta alla luce del diritto dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, come è stato sottolineato al precedente punto 45.
- 65 Nel caso di specie, il fatto che il diritto ceco ponga come condizione dell'esistenza di un segno non registrato la prova del suo uso continuato non influisce in alcun modo sulla data in cui deve essere valutato l'uso del marchio non registrato che, in applicazione della giurisprudenza rammentata al precedente punto 60, è quella del deposito della domanda di registrazione del marchio dell'Unione.
- 66 L'argomento della ricorrente deve di conseguenza essere respinto.

67 Alla luce di tutto quanto precede, si deve respingere la prima parte del secondo motivo, senza che occorra esaminare gli altri argomenti sollevati dalla ricorrente relativi all'assenza di uso continuato del marchio non registrato, in quanto il marchio non registrato sarebbe stato modificato nel gennaio 2011 dall'aggiunta della parola «blended» alla fine del segno. Parimenti, non occorre pronunciarsi sugli argomenti dell'interveniente diretti a contestare la ricevibilità dell'argomento vertente sull'assenza di prova dell'uso di tale marchio a partire dal 2011.

– *Sulla seconda parte del secondo motivo*

68 Nell'ambito dell'opposizione, l'interveniente ha indicato, sostanzialmente, che il marchio non registrato le conferiva il diritto di opporsi all'uso del marchio richiesto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi, nonché degli articoli 44, 46, 47 e 53 del codice di commercio ceco, quale istituito dalla legge ceca n. 513/1991 Sb.

69 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi prevede:

«Il segno richiesto non è registrato nel registro in seguito all'opposizione alla registrazione del marchio nel registro (in prosieguo designata: «l'opposizione») depositata presso l'Ufficio dal

(...)

g) titolare di un segno non registrato o di un altro segno usato nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, per prodotti e servizi identici o simili, se tale segno è identico o simile al segno richiesto, se i diritti a tale segno sono stati acquisiti prima della data di deposito della domanda di registrazione».

70 L'articolo 44 del codice di commercio ceco prevedeva quanto segue:

«La concorrenza sleale è un comportamento nell'ambito della concorrenza commerciale o nelle relazioni commerciali contrario al buon costume della concorrenza e idoneo ad arrecare un pregiudizio agli altri concorrenti, ai consumatori o ad altri clienti. La concorrenza sleale è vietata».

71 Ai sensi dell'articolo 46 del codice di commercio ceco:

«La marcatura fuorviante di prodotti e di servizi

(1) La marcatura in modo fuorviante dei prodotti o dei servizi consiste nel contrassegnare prodotti e servizi in una maniera tale da creare nel mercato un'errata percezione del paese, della regione o del luogo da cui provengono i prodotti o servizi così contrassegnati, o da dare l'impressione errata che provengano da un determinato produttore, o che possiedano determinate caratteristiche o qualità (...)

(...)».

72 L'articolo 47 del codice di commercio ceco prevede i casi di rischio di confusione per il fatto, segnatamente, dell'uso di un segno speciale.

73 L'articolo 53 del codice di commercio ceco così disponeva:

«Le persone i cui diritti sono stati lesi o rischiano di essere lesi da una concorrenza sleale possono chiedere, nei confronti di colui che lede i loro diritti, di astenersi da tale comportamento e di porre fine alla situazione che pregiudica i loro diritti (...)».

- 74 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in errore in quanto, per verificare se le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 erano soddisfatte, non ha esaminato in modo esaustivo le disposizioni del diritto ceco rilevanti nel caso di specie, mentre invece era tenuta a farlo. A suo avviso, la commissione di ricorso ha verificato se il marchio non registrato conferisse al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo unicamente sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sul marchio, mentre tale commissione avrebbe dovuto effettuare tale verifica rispetto alle condizioni poste dagli articoli 44 e seguenti del codice di commercio ceco, relativi alla concorrenza sleale.
- 75 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
- 76 A tal riguardo, occorre rilevare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha esaminato se il marchio non registrato beneficiasse di una tutela in applicazione degli articoli 44 e seguenti del codice di commercio ceco, mentre invece, da un lato, l'interveniente aveva fondato la propria opposizione segnatamente su tali disposizioni e, dall'altro, la ricorrente aveva espressamente indicato che le disposizioni della legge ceca sui marchi non erano rilevanti.
- 77 Per la ricorrente, tale assenza di esame inficia la legittimità della decisione impugnata per il fatto che, in sostanza, l'EUIPO aveva l'obbligo di esaminare il diritto ceco da un'ampia angolazione al fine di determinare se il marchio non registrato conferisse all'interveniente il diritto di vietare un marchio successivo e, di conseguenza, se le condizioni poste dall'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, fossero soddisfatte nel caso di specie. A suo avviso, tale obbligo emergerebbe chiaramente dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, dalle direttive riguardanti i procedimenti dinanzi all'EUIPO nella loro versione applicabile alla data della decisione impugnata (in prosieguo: le «direttive dell'EUIPO») e dalla sentenza del 29 marzo 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189).
- 78 In primo luogo, è opportuno rammentare che, per quanto attiene a domande di dichiarazione di nullità fondate su un diritto anteriore, acquisito in forza di una norma di diritto nazionale, è già stato statuito che, per quanto riguarda la ripartizione dei ruoli tra il richiedente la dichiarazione di nullità, gli organi competenti dell'EUIPO e il Tribunale, la regola 37 del regolamento n. 2868/95 prevede che spetta al richiedente fornire elementi comprovanti che egli, in forza della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere un diritto anteriore, tutelato nell'ordinamento giuridico nazionale. Tale regola impone al richiedente l'onere di presentare all'EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per poter far vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrino il contenuto di tale normativa (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, *Edwin/UAMI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punti 49 e 50; del 27 marzo 2014, *UAMI/National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 34, e del 5 aprile 2017, *EUIPO/Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 35).
- 79 In secondo luogo, per quanto concerne specificamente gli obblighi cui è soggetto l'EUIPO, la Corte ha giudicato che, nel caso in cui una domanda di nullità di un marchio dell'Unione europea fosse fondata su un diritto anteriore tutelato da una norma giuridica nazionale, spettava, innanzitutto, agli organi competenti dell'EUIPO valutare l'autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di detta norma. Inoltre, poiché la decisione degli organi competenti dell'EUIPO può avere l'effetto di privare il titolare del marchio di un diritto che gli è stato conferito, la portata di una decisione del genere comporta necessariamente che l'organo che l'adotta non si limiti a un ruolo di mera convalida del diritto nazionale come esposto dal richiedente la dichiarazione di nullità (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, *Edwin/UAMI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 51; del 27 marzo 2014, *UAMI/National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punti 35 e 43, e del 5 aprile 2017, *EUIPO/Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 36).

- 80 In terzo luogo, conformemente all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale è competente ad esercitare un pieno sindacato di legittimità sulla valutazione compiuta dall'EUIPO in merito agli elementi dedotti dal richiedente per dimostrare il contenuto della normativa nazionale di cui invochi la tutela (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, *Edwin/UAMI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 52; del 27 marzo 2014, *UAMI/National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 36, e del 5 aprile 2017, *EUIPO/Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 37).
- 81 Inoltre, poiché l'applicazione del diritto nazionale, nel contesto procedurale di cui trattasi, può privare il titolare di un marchio dell'Unione europea del proprio diritto, è assolutamente necessario che il Tribunale possa concretamente esercitare un controllo effettivo, malgrado eventuali lacune nei documenti prodotti a comprova del diritto nazionale applicabile. A tal fine, esso deve quindi poter verificare, oltre ai documenti prodotti, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche invocate dal richiedente la dichiarazione di nullità. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale deve soddisfare le esigenze del principio di tutela giurisdizionale effettiva (sentenze del 27 marzo 2014, *UAMI/National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 44, e del 5 aprile 2017, *EUIPO/Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 38).
- 82 Occorre sottolineare che il controllo esercitato dall'EUIPO e dal Tribunale dev'essere effettuato alla luce dell'esigenza di garantire l'effetto utile del regolamento n. 207/2009, consistente nell'assicurare la tutela del marchio dell'Unione europea (sentenze del 27 marzo 2014, *UAMI/National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 40, e del 5 aprile 2017, *EUIPO/Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 39).
- 83 Per quanto attiene alle domande di opposizione fondate su un diritto anteriore vertente su una norma di diritto nazionale, occorre constatare che considerazioni simili a quelle esposte ai precedenti punti da 78 a 82 possono essere estese all'onere della prova e alla ripartizione dei ruoli tra le parti, gli organi competenti dell'EUIPO e il Tribunale.
- 84 Infatti, dalla giurisprudenza emerge che spetta all'opponente dimostrare che il marchio non registrato o il segno di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che esso permette di vietare l'uso di un marchio successivo [sentenza del 29 marzo 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 190; v. altresì, in tal senso, sentenza del 20 aprile 2005, *Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)*, T-318/03, EU:T:2005:136, punto 33].
- 85 Inoltre, spetta all'EUIPO esaminare se, nell'ambito di un procedimento di opposizione, siano soddisfatti i presupposti di applicazione di un impedimento alla registrazione invocato. In tale contesto, è tenuto ad accertare la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti. Terrà all'occorrenza conto, segnatamente, del diritto nazionale dello Stato membro in cui il segno anteriore su cui si fonda l'opposizione gode di una tutela. In tale ipotesi dovrà informarsi d'ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni a tal fine, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato qualora informazioni del genere 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 (sentenza del 20 aprile 2005, *ATOMIC BLITZ*, T-318/03, EU:T:2005:136, punti 34 e 35).

86 Va osservato che dal punto 5.3.6 della parte C «Opposizione», capitolo 4 «Diritti ai sensi dell'articolo 8, [paragrafo] 4, del regolamento n. 207/2009», delle direttive dell'EUIPO menzionate dalla ricorrente emerge che:

«[c]iò presuppone l'accertamento che, ai sensi del diritto nazionale applicabile (...), in linea teorica, [i segni non registrati] possono essere fatti valere richiedendo un'ingiunzione nei confronti di marchi successivi e che, nel caso concreto, ricorrono le condizioni per ottenere tale ingiunzione, se il marchio oggetto della domanda di marchio [dell'Unione europea] impugnata viene concretamente utilizzato nel territorio in questione (portata della protezione).

La prima questione – la protezione in linea teorica – può essere risolta in linea generale in base all'elenco contenuto nell'allegato, in cui sono enumerati i diritti anteriori applicabili.

Per quanto riguarda la seconda questione, anch'essa deve essere risolta conformemente al diritto nazionale applicabile (...)».

87 Secondo il punto 5.3.6 delle direttive dell'EUIPO, si deve quindi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, da un lato, accertare che il diritto dello Stato membro interessato conferisce una tutela ai segni non registrati e, dall'altro, che le condizioni fissate a tale scopo dalla normativa nazionale sono soddisfatte.

88 Occorre aggiungere che al punto 5.4 della medesima parte C, capitolo 4, delle direttive dell'EUIPO, si precisa quanto segue:

«(...) spetta alla parte richiedente presentare all'Ufficio i fatti, le prove e gli argomenti necessari a sostegno delle richieste presentate.

(...)

Per quanto riguarda i fatti che sono necessari ai fini della determinazione delle conseguenze giuridiche, ad esempio l'uso effettivo o la notorietà, è applicabile *in toto* il principio generale di cui all'articolo 74[paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009].

Tali fatti si riferiscono ad aspetti come:

– (...)

– [L]a portata della protezione (somiglianza dei segni o servizi, rischio di confusione) (criterio nazionale).

– Quanto al diritto degli Stati membri applicabile in forza dell'articolo 8, [paragrafo] 4, l'Ufficio tratta anche questo aspetto come una questione di fatto. L'Ufficio non è in una posizione tale da poter accertare di propria iniziativa e con sufficiente precisione quale sia il diritto dei singoli Stati membri con riferimento ai diritti di cui all'articolo 8, [paragrafo] 4. Il fatto di trattare questo aspetto come una questione di fatto subordinata a un onere probatorio incombente alla parte che asserisce tale diritto costituisce un approccio coerente con quello dei giudici degli Stati membri allorché sono chiamati ad applicare norme straniere in forza dei principi sanciti dal loro diritto internazionale privato.

– Pertanto, per quanto riguarda le questioni di diritto, vale a dire le regole e norme del rispettivo diritto nazionale applicabile al caso specifico, l'Ufficio chiede in generale all'opponente di fornirgli gli elementi necessari perché esso possa adottare una decisione.

- Soltanto nell'ipotesi in cui tali elementi siano già stati precedentemente accertati dall'Ufficio, ad esempio perché già inclusi nell'elenco allegato, tali prove non saranno necessarie. Le parti del procedimento conservano tuttavia sempre la facoltà di fornire prove del fatto che le informazioni contenute nell'elenco o altrimenti accertate dall'Ufficio non sono più corrette o attuali.
 - (...)».
- 89 Nel caso di specie occorre quindi verificare se, alla luce di quanto comunicato dalle parti al Tribunale, la commissione di ricorso abbia preso in considerazione le disposizioni nazionali pertinenti e se essa abbia correttamente esaminato, in relazione a queste ultime, le condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
- 90 Per quanto attiene all'onere della prova del diritto anteriore e della portata di un siffatto diritto, dal ricorso emerge che, per il marchio non registrato, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di essersi limitata a esaminare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi e, di conseguenza, di non aver esaminato se tale marchio soddisfacesse le condizioni per ottenere una tutela sul fondamento degli articoli 44 e seguenti del codice di commercio ceco. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha verificato se, in applicazione di tali ultimi articoli, l'interveniente fosse effettivamente la titolare di un diritto non registrato che le conferiva il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
- 91 A tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, nell'elenco che figura in allegato alla parte C, capitolo 4, delle direttive dell'EUIPO, è menzionato, tra i diritti nazionali che costituiscono diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi. Gli articoli 44 e seguenti del codice di commercio ceco non sono invece menzionati in tale allegato.
- 92 Dal momento che la ricorrente intendeva contestare il fatto che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi potesse creare un diritto sui marchi non registrati, l'onere della prova gravava su di essa. Essa doveva altresì dimostrare, poiché intendeva avvalersene, che il diritto ai marchi non registrati era sancito, nel diritto ceco, da altre disposizioni diverse dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi e, segnatamente, dagli articoli 44 e seguenti del codice del commercio ceco, relativi alla concorrenza sleale e alla violazione dei diritti d'autore.
- 93 Occorre aggiungere che, nei limiti in cui il Tribunale doveva informarsi, anche d'ufficio, con i mezzi da esso ritenuti utili, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato per sapere se siffatte informazioni fossero necessarie per la valutazione delle condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, in particolare, della sussistenza dei fatti addotti o del valore probatorio dei documenti presentati, misure di organizzazione del procedimento sono state indirizzate segnatamente alla ricorrente per ottenere informazioni relative alle disposizioni del diritto ceco da essa rivendicate e in particolare la comunicazione dell'integralità del commento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi [Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení) Komentář – Prague, C.H.Beck 2004] di cui aveva citato un estratto nel suo ricorso, nonché la versione integrale di varie pronunce giurisdizionali nazionali citate altresì nel ricorso.
- 94 Orbene, dagli elementi del fascicolo e dalle risposte fornite dalle parti non emerge che la commissione di ricorso abbia commesso un qualsiasi errore considerando, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che, da un lato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi, i titolari di marchi non registrati, utilizzati nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale hanno il diritto di opporsi alla registrazione di nuovi marchi se i segni sono identici o simili e se indicano prodotti o servizi identici o simili e che,

dall'altro, le disposizioni del codice di commercio ceco invocate nel caso di specie erano irrilevanti, poiché le questioni di concorrenza sleale e di violazione dei diritti d'autore su cui vertevano non rientravano nella competenza dell'EUIPO.

- 95 Infatti, in primo luogo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi, l'opposizione alla registrazione di un marchio ceco può essere effettuata dal «titolare di un marchio non registrato o di un altro segno usato nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, per prodotti e servizi identici o simili, se tale segno è identico o simile al segno richiesto, se i diritti a tale segno sono stati acquisiti prima della data di deposito della domanda di registrazione».
- 96 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi ben definisce quindi le condizioni in forza delle quali un marchio non registrato può impedire la registrazione di un marchio successivo.
- 97 Per quanto riguarda la questione se, ai punti 25 e 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso abbia potuto correttamente constatare che i marchi non registrati dovevano essere stati acquisiti attraverso l'utilizzo nella normale prassi commerciale prima della data della domanda di registrazione e se, al punto 39 di tale decisione, essa abbia potuto effettuare un'analisi delle prove per determinare se il diritto al marchio non registrato era stato acquisito a seguito dell'uso da parte dall'interveniente, occorre rammentare che, secondo l'allegato alla parte C, capitolo 4, delle direttive dell'EUIPO, il fondamento della tutela di un marchio non registrato è, per quanto riguarda il diritto della Repubblica ceca, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi.
- 98 Se, nel ricorso, la ricorrente ha sostenuto che le direttive dell'EUIPO non avevano forza vincolante, ciò non può mettere in discussione il fatto che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi conferisce una tutela ai segni non registrati in quanto consacra espressamente il diritto, per i loro titolari, di opporsi alla registrazione di un marchio successivo, né il fatto che, nella Repubblica ceca, l'utilizzo nella normale prassi commerciale è un presupposto necessario per l'acquisizione dei diritti su un segno non registrato, che discende da tale disposizione.
- 99 Alla luce dei documenti e delle risposte fornite dalle parti, non emerge che la commissione di ricorso sia incorsa in errore ritenendo che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi conferiva una tutela ai segni non registrati e che discendeva da tale disposizione che l'acquisizione del diritto su un segno non registrato, la cui portata non era puramente locale, si acquisiva mediante l'utilizzo nell'ambito della normale prassi commerciale, prima del deposito della domanda di registrazione di un marchio successivo.
- 100 Occorre aggiungere che, opponendosi alla registrazione di un marchio successivo, i titolari di diritti su segni anteriori mirano a ottenere una tutela efficace contro qualsiasi uso futuro di detto marchio.
- 101 Come correttamente rilevato dalla ricorrente nel ricorso, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi consente al titolare di un diritto anteriore valido di contestare una domanda di marchio prima della sua registrazione, invece di dover adire un giudice per far dichiarare illegittimo l'uso del marchio e far annullare il marchio in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, di detta legge.
- 102 Inoltre, il diritto di opporsi alla registrazione di un marchio successivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi include, implicitamente ma necessariamente, il diritto di opporsi all'uso del marchio in parola.
- 103 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se vi siano altre disposizioni, oltre a quelle dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi, che consentirebbero ai titolari di un segno non registrato di vietare l'uso di un marchio successivo, dopo che esso è stato registrato, quali gli articoli 44 e seguenti del codice di commercio ceco, e se la commissione di ricorso abbia commesso un errore omettendo di esaminare se le condizioni per l'acquisizione di un diritto sul marchio non

registrato, che sarebbero stabilite da detti articoli, erano soddisfatte nel caso di specie, occorre rilevare che gli elementi comunicati dalle parti non consentono di dimostrare che la commissione di ricorso ha commesso un errore ritenendo che questi articoli vertevano su questioni che non rientravano nella competenza dell'EUIPO.

- 104 Infatti, gli articoli 44 e seguenti del codice di commercio ceco vertono sulla concorrenza sleale, i marchi fuorvianti e la violazione dei diritti d'autore e non discende dai documenti comunicati relativi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi che quest'ultima disposizione dovrebbe essere letta in combinato disposto con tali articoli, nonostante il fatto che l'articolo 47 di detto codice di commercio riguardi i casi di creazione di un rischio di confusione.
- 105 Da tutto quanto precede discende che la commissione di ricorso non è incorsa in errori nella propria valutazione delle condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 rispetto alle disposizioni del diritto ceco.

– Sulla terza parte del secondo motivo

- 106 La ricorrente sostiene che il segno oggetto del marchio richiesto è stato utilizzato nella Repubblica ceca prima del marchio non registrato dell'interveniente il quale, pertanto, integra un atto di concorrenza sleale commesso ai suoi danni, nonché una violazione dei suoi diritti d'autore e, di conseguenza, è nullo ai sensi del diritto ceco. In tale contesto, essa contesta alla commissione di ricorso, in sostanza, di aver accolto l'opposizione e di essersi dichiarata incompetente a esaminare, così come vi era stata invitata, se tale marchio non registrato fosse valido ai sensi del diritto ceco. A tal riguardo, essa contesta alla commissione di ricorso di aver affermato che spettava ad essa provare che il diritto dell'interveniente non era valido o che non poteva essere invocato nei suoi confronti. Infatti, spetterebbe all'interveniente dimostrare di possedere diritti basati sul diritto nazionale e all'EUIPO esaminarne la validità.
- 107 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
- 108 Dalla giurisprudenza emerge che, perché un opponente possa, sulla scorta dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, impedire la registrazione di un marchio dell'Unione, è necessario e sufficiente che, alla data in cui l'EUIPO verifica il soddisfacimento di tutti i presupposti dell'opposizione, possa essere fatta valere l'esistenza di un diritto anteriore che non è stato invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 94).
- 109 Stanti tali premesse, se certo spetta all'UAMI, allorché si pronuncia su un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 prendere in considerazione le decisioni dei giudici degli Stati membri interessati riguardanti la validità o la qualificazione dei diritti anteriori rivendicati, al fine di sincerarsi che questi ultimi producano tuttora gli effetti richiesti dalla disposizione sopra citata, non rientra invece nella competenza dell'organo suddetto sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali competenti, atteso peraltro che il regolamento n. 207/2009 non gli conferisce tale potere (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 95).
- 110 Inoltre, la validità di un marchio nazionale non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio dell'Unione, ma solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato [v. sentenza del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. Inoltre, benché spetti all'EUIPO, sulla base delle prove, che è onere dell'opponente produrre, accertare l'esistenza del marchio nazionale invocato a sostegno dell'opposizione, ad esso non compete la soluzione di un conflitto tra tale marchio e un altro marchio

sul piano nazionale, conflitto che ricade nella competenza delle autorità nazionali [sentenze del 21 aprile 2005, PepsiCo/UAMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, EU:T:2005:138, punto 26, e del 13 dicembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, punto 36].

- 111 Di conseguenza, finché il marchio nazionale anteriore sarà effettivamente tutelato, l'esistenza di una registrazione nazionale anteriore o di un altro diritto anteriore a quest'ultimo non sarà rilevante nell'ambito di un'opposizione proposta avverso una domanda di marchio dell'Unione europea, anche se il marchio richiesto è identico a un marchio nazionale anteriore dell'impresa che ha presentato la domanda di registrazione o a un altro diritto anteriore al marchio nazionale opposto (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
- 112 Nulla consente di concludere nel senso che siffatte considerazioni non siano applicabili in un caso come quello di specie in cui l'opposizione si basa su un marchio nazionale anteriore non registrato.
- 113 In tale contesto, la commissione di ricorso non ha commesso errori affermando, al punto 69 della decisione impugnata, di non essere competente per valutare la validità del marchio non registrato e, di conseguenza, per pronunciarsi sull'esistenza di un'eventuale violazione, da parte dell'interveniente, dei diritti di autore della ricorrente o di un eventuale atto di concorrenza sleale commesso a suo danno.
- 114 Di conseguenza, la commissione di ricorso non è incorsa in errore ritenendo, in sostanza, che spettasse alla ricorrente dimostrare che il marchio non registrato era nullo producendo, se del caso, decisioni giurisdizionali o amministrative divenute definitive che hanno statuito in tal senso.
- 115 Alla luce di tali considerazioni, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

- 116 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 117 La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Bacardi Co. Ltd è condannata alle spese.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre 2018.

Firme