



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-498/18

ZPC Flis sp.j.

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Happy Moreno choco – Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Sostituzione dell'elenco dei prodotti coperti dai marchi nazionali figurativi anteriori – Rettifica della decisione della commissione di ricorso – Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Fondamento giuridico – Prassi decisionale anteriore – Certezza del diritto – Legittimo affidamento»

1. *Marchio dell'Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell'Ufficio – Rettifica – Limiti – Sostituzione dell'elenco dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore – Conseguenze – Assenza di fondamento giuridico (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 102, § 1)*

(v. punti 37-41)

2. *Marchio dell'Unione europea – Osservazione dei terzi e opposizione – Esame dell'opposizione – Divieto di statuire ultra petita (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)*

(v. punti 44-46)

3. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi Happy Moreno choco e MORENO [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]*

(v. punti 59, 65, 88, 97, 106, 114, 120, 121)

4. *Marchio dell'Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti*

Sintesi

Con la sentenza ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (T-498/18), emessa il 24 ottobre 2019, il Tribunale ha parzialmente annullato e inoltre riformato la decisione della commissione di ricorso¹ dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tale causa sollevava, in primo luogo, la questione dell'assenza di base giuridica della rettifica di detta decisione e delle sue conseguenze sull'oggetto del ricorso di annullamento. In secondo luogo, la presente causa verteva sull'esercizio del potere di riforma del Tribunale.

Nel caso di specie, la ZPC Flis, ricorrente, ha chiesto la registrazione del marchio figurativo Happy Moreno choco. L'opposizione proposta dall'Aldi Einkauf, interveniente, era basata su marchi figurativi tedeschi MORENO, registrati per un elenco iniziale di prodotti (in prosieguo: l'«elenco iniziale dei prodotti»), poi limitati da una decisione di annullamento parziale del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio dei brevetti e dei marchi, Germania) (in prosieguo: l'«elenco modificato dei prodotti»). La divisione di opposizione dell'EUIPO ha respinto l'opposizione, basando la propria decisione sull'elenco modificato dei prodotti. La commissione di ricorso dell'EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione, basandosi sull'elenco iniziale dei prodotti (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Successivamente alla proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, la commissione di ricorso ha adottato una decisione intitolata «corrigendum» sulla base dell'articolo 102 del regolamento 2017/1001² e ha così proceduto alla sostituzione dell'elenco iniziale dei prodotti con l'elenco modificato dei prodotti.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha affermato che il corrigendum era stato adottato al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001³ e ha sollevato un unico motivo, vertente sulla violazione delle norme relative alla valutazione del rischio di confusione tra i segni in conflitto⁴, per chiedere l'annullamento della decisione impugnata e, se del caso, la riforma di tale decisione.

In primo luogo, il Tribunale ha considerato, anzitutto, che la sostituzione dell'elenco dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori non poteva essere qualificata né come errore linguistico né come errore di trascrizione, e che essa non corrispondeva neppure ad una svista manifesta o ad un errore tecnico, cosicché il corrigendum era stato adottato al di fuori dei casi previsti dall'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 ed era privo di ogni fondamento giuridico.

Pertanto, il Tribunale ha deciso di esaminare la legittimità della decisione impugnata senza tener conto delle modifiche che vi erano state apportate dal corrigendum.

¹ Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 maggio 2018 (procedimento R 1464/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Aldi Einkauf e la ZPC Flis.

² Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

³ L'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 dispone che l'EUIPO, «[d]i propria iniziativa o su richiesta di una parte, (...) provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili a esso commessi nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della relativa registrazione».

⁴ Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento 2017/1001].

Il Tribunale ha poi constatato che l'elenco modificato dei prodotti era più ristretto ed era compreso integralmente nell'elenco iniziale dei prodotti contenuto nella decisione impugnata. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che, avendo basato la sua valutazione su tutti i prodotti rientranti nell'elenco iniziale dei prodotti, la commissione di ricorso aveva statuito ultra petita prendendo in considerazione nella sua analisi del rischio di confusione prodotti diversi da quelli per i quali erano stati registrati i marchi anteriori. Di conseguenza, il Tribunale ha statuito che la decisione impugnata doveva essere annullata nella parte in cui essa aveva constatato la sussistenza di un rischio di confusione per prodotti diversi da quelli per i quali erano stati registrati i marchi anteriori.

Infine, il Tribunale ha esaminato il motivo dedotto dalla ricorrente, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, solo riguardo ai prodotti per i quali i marchi anteriori erano stati effettivamente registrati. Il Tribunale ha considerato che la commissione di ricorso aveva correttamente concluso che sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto, ad eccezione dei servizi «vendita al dettaglio o all'ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all'ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet⁵», contrassegnati dal marchio richiesto. Infatti, il pubblico di riferimento poteva ritenere che i prodotti e i servizi di cui trattasi provenissero dalla stessa impresa o perlomeno da imprese economicamente collegate, in quanto, da un lato, i prodotti e servizi di cui trattasi erano in parte identici e in parte simili e, dall'altro, i segni in conflitto presentavano, nel complesso, somiglianze sul piano visivo e fonetico.

In conclusione, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione impugnata.

In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, si era pronunciata sulla sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto con riferimento all'elenco iniziale dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, cosicché esso aveva il potere di riformare tale decisione su questo punto.

Orbene, dall'esame della decisione impugnata svolto dal Tribunale risulta che la commissione di ricorso era tenuta a constatare che, contrariamente a quanto aveva considerato la divisione di opposizione, sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto nella mente del pubblico di riferimento, per tutti i prodotti e servizi per i quali era chiesta la registrazione, ad eccezione dei servizi «vendita al dettaglio o all'ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all'ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet», contrassegnati dal marchio richiesto.

Il Tribunale ha concluso che ricorrevano i presupposti per l'esercizio del potere di riforma del Tribunale e che l'opposizione doveva essere accolta per tutti i prodotti e servizi per i quali era stata chiesta la registrazione, ad eccezione dei servizi sopra menzionati.

⁵ Si tratta dei servizi rientranti nella classe 35.