



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

1° febbraio 2012 *

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-291/09,

Carrols Corp., con sede a Dover, Delaware (Stati Uniti), rappresentata da I. Temiño Cenicerós, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

sig. Giulio Gambettola, residente a Los Realejos (Spagna), rappresentato da F. Brandolini Kujman, avvocato,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 maggio 2009 (procedimento R 632/2008-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Carrols Corp. ed il sig. Giulio Gambettola,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro (relatore) e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2009,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2009,

visto il controricorso dell'interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2009,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

in seguito all'udienza del 22 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 20 giugno 1994 l'interveniente, il sig. Giulio Gambettola, ha presentato all'Oficina Española de Patentes y Marcas (Ufficio dei brevetti e dei marchi spagnolo; in prosieguo: l'«OEPM») una domanda di registrazione del marchio figurativo spagnolo di seguito rappresentato:



- 2 Tale marchio è stato registrato il 20 dicembre 1995 con il n. 1909496.
- 3 La Pollo Tropical, Inc., società alla quale è subentrata la ricorrente, la Carrols Corp., ha presentato, il 21 ottobre 1994, due domande di registrazione all'OEPM, la prima relativa al marchio denominativo n. 1927280 POLLO TROPICAL e la seconda inerente al marchio figurativo n. 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, avvalendosi del marchio figurativo americano di seguito rappresentato, la cui registrazione era stata chiesta il 25 aprile 1994 ed accordata negli Stati Uniti con il riferimento US 74516740 il 19 agosto 1997:



- 4 Tali domande sono state respinte il 22 gennaio 1996 dall'OEPM in ragione dell'opposizione dell'interveniente fondantesi sul marchio spagnolo n. 1909496, summenzionato.
- 5 La ricorrente, il 9 giugno 2000, ha ottenuto la registrazione con il n. 2201552 del marchio figurativo del Regno Unito Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, richiesta il 30 giugno 1999 per i servizi di ristorazione rientranti nella classe 42, di seguito rappresentato:



- 6 La ricorrente ha del pari ottenuto, il 19 giugno 2000, la registrazione con il n. 2201543 del marchio denominativo del Regno Unito POLLO TROPICAL, richiesta il 30 giugno 1999 per servizi di ristorazione rientranti nella classe 42.

7 Il 22 novembre 2002 l'interveniente 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)].

8 Il marchio oggetto della domanda di registrazione era costituito dal segno figurativo di seguito rappresentato:



9 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 25, 41 e 43 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, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 25: «Indumenti confezionati»;
- classe 41: «Discoteche»;
- classe 43: «Servizi di ristorazione (alimentazione)».

10 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 75/2003 del 29 settembre 2003. Il marchio è stato registrato il 21 aprile 2004.

11 Il 22 gennaio 2007 la ricorrente ha presentato all'UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario, invocando, per un verso, l'esistenza di un rischio di confusione nel Regno Unito, ove essa è titolare di due registrazioni di marchio anteriori, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009], e, per altro verso, la circostanza per la quale la registrazione è stata richiesta in malafede dall'interveniente, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

12 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata, con riferimento al motivo individuato dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, sui due marchi del Regno Unito, come indicati ai punti 5 e 6 supra.

13 Per quanto riguarda il motivo di nullità di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, la domanda di dichiarazione di nullità era fondata, segnatamente, sul marchio figurativo americano registrato con il riferimento US 74516740 indicato al punto 3 supra.

14 La domanda di nullità era diretta nei confronti di tutti i prodotti ed i servizi designati dal marchio controverso.

15 Con decisione del 17 marzo 2008, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. Con riferimento al motivo vertente sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, la divisione di annullamento ha respinto tale argomento, perché la ricorrente non aveva fornito le prove dell'utilizzo del marchio relativo ai diritti anteriori registrati nel Regno Unito, in seguito alla richiesta di prova dell'uso effettivo formulata dall'interveniente. Con riferimento al motivo vertente sull'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, la divisione di

annullamento ha affermato che la ricorrente non era stata in grado di apportare la prova della malafede dell'interveniente. La divisione di annullamento ha considerato che la differenza di due mesi intercorrenti tra la data di deposito della domanda di registrazione del marchio americano (25 aprile 1994) e quella della domanda di registrazione del marchio spagnolo n. 1909496 (20 giugno 1994) escludeva la malafede. Peraltro, la divisione di annullamento ha rilevato che esisteva una continuità ovvero una «strategia commerciale» che accomunava il marchio spagnolo e quello comunitario dell'interveniente, ragion per cui era presa in considerazione la data di deposito della domanda di registrazione del marchio spagnolo. Secondo la divisione di annullamento, la notorietà nel mercato americano, tra il 1991 ed il 1994, nonché tra il 1994 ed il 2002, del marchio americano della ricorrente negli Stati Uniti e il fatto che detta notorietà fosse stata portata a conoscenza dell'interveniente non erano stati provati. La corrispondenza intercorsa tra le due parti per via elettronica nel 2006, nella quale l'interveniente stabiliva il prezzo di vendita del marchio comunitario, non costituiva una prova determinante della sua malafede. Infine, la divisione di annullamento ha considerato che la circostanza che i marchi fossero identici e riguardassero il medesimo ambito di applicazione non poteva fondare la malafede.

- 16 Contro la decisione della divisione di annullamento, la ricorrente ha proposto ricorso in data 17 aprile 2008 dinanzi all'UAMI a norma degli articoli 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009).
- 17 Con decisione 7 maggio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In primo luogo, la commissione di ricorso ha confermato la conclusione della divisione di annullamento secondo la quale la ricorrente non aveva apportato la prova dell'utilizzo dei marchi anteriori registrati nel Regno Unito. In secondo luogo, essa ha considerato che l'asserita malafede dell'interveniente, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non era stata dimostrata dalla ricorrente. La commissione di ricorso ha precisato che la malafede del titolare doveva sussistere al momento del deposito della domanda di marchio comunitario, il 22 novembre 2002, ragion per cui non poteva essere presa in considerazione l'eventuale malafede di detto titolare al momento della presentazione della domanda di registrazione in Spagna. La commissione di ricorso ha in sostanza considerato che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente permetteva di dimostrare l'esistenza della malafede dell'interveniente.
- 18 Infatti, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova che l'interveniente era a conoscenza dell'attività commerciale della ricorrente negli Stati Uniti. Inoltre, la commissione di ricorso ha considerato che il deposito della domanda di marchio comunitario da parte dell'interveniente costituiva soltanto lo sviluppo commerciale naturale e prevedibile della sua attività di ristorazione, giacché esso aveva avviato un'attività commerciale in detto settore all'inizio degli anni '90, aveva promosso, nel 1994, una serie di procedimenti che suggerivano la sua intenzione di lanciare un'attività commerciale nel settore della ristorazione in uno Stato membro e, otto anni dopo, aveva richiesto la protezione nel contesto dell'Unione europea. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto di non poter valutare l'esistenza della malafede dell'interveniente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario, ovvero la circostanza che questi fosse consapevole del pregiudizio che arrecava alla ricorrente.
- 19 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che detta conclusione non poteva essere smentita dalla presunta notorietà del marchio Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL della ricorrente, dal momento che tale notorietà non era stata dimostrata.
- 20 Peraltro, la commissione di ricorso ha rilevato che la domanda di marchio comunitario era stata pubblicata il 29 settembre 2003 e che la registrazione di quest'ultimo era stata effettuata il 28 giugno 2004. Orbene, la ricorrente aveva depositato la domanda di dichiarazione di nullità il 22 gennaio 2007, ovvero due anni e mezzo dopo la pubblicazione della registrazione, senza apportare alcuna informazione nei suoi motivi di ricorso quanto alle ragioni per le quali essa aveva atteso così a lungo prima di proporre la domanda di dichiarazione di nullità.

- 21 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, per quanto riguarda la reiterata domanda dell'interveniente volta all'ottenimento di una compensazione finanziaria di importo pari ad un massimo di cinque milioni di dollari americani (USD), la ricorrente non aveva provato che l'interveniente avesse agito in modo fraudolento e speculativo al momento della presentazione della domanda di marchio comunitario.
- 22 A tal proposito, la commissione di ricorso ha rammentato, da un lato, che la domanda di marchio comunitario depositata nel 2002 rappresentava soltanto la conseguenza logica a livello internazionale dell'utilizzo del marchio in Spagna e, dall'altro, che non esisteva alcun rapporto diretto o indiretto tra le parti in causa che avrebbe implicato la fraudolenta appropriazione del marchio della ricorrente né elementi che permettessero di stabilire che l'interveniente avesse deciso di sfruttare la presunta reputazione del marchio della ricorrente nel novembre 2002, sicché è giunta alla conclusione che, mancando la prova contraria, la compensazione finanziaria per il trasferimento del marchio comunitario si inseriva nel contesto della libertà di mercato.
- 23 In quarto luogo, quanto all'identità dei segni e dei servizi di cui trattasi, compresi nella classe 42, la commissione di ricorso ha considerato che la malafede dell'interveniente non poteva essere oggetto di presunzione.
- 24 In quinto luogo, sull'affermazione della ricorrente secondo la quale l'interveniente avrebbe portato a compimento un atto di appropriazione illegittimo del suo segno distintivo, la commissione di ricorso ha considerato che era probabile che la ricorrente rivendicasse maggiormente la proprietà del marchio comunitario rispetto alla sua nullità, ma detta azione poteva essere avviata soltanto dinanzi alla giurisdizione nazionale, salvo che si fosse trattato di una delle ipotesi indicate all'articolo 18 del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti

- 25 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare ricevibile il presente ricorso e i suoi allegati;
 - annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso non ha dichiarato la nullità del marchio controverso ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
 - condannare l'UAMI alle spese.
- 26 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.
- 27 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
- prendere atto del suo controricorso, unitamente a tutti i suoi allegati ed alle relative copie;
 - accogliere la produzione delle prove offerte;
 - respingere il ricorso proposto contro la decisione impugnata e confermare quest'ultima;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità degli allegati prodotti dinanzi al Tribunale dalla ricorrente e dall'interveniente

- 28 La ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare ricevibili gli allegati del ricorso. L'interveniente, ove invita il Tribunale a prendere atto dell'insieme degli allegati al suo controricorso, chiede del pari, in sostanza, la loro ricevibilità.
- 29 Tuttavia, all'udienza, come risposta ad un quesito del Tribunale, sia l'UAMI sia l'interveniente hanno dedotto l'irricevibilità dell'allegato 5 del ricorso, che contiene, da un lato, una copia delle nuove pagine del sito Internet dell'interveniente e, dall'altro, una constatazione redatta da un «notario» relativa all'utilizzo da parte dell'interveniente del marchio spagnolo registrato con il n. 1909496, adducendo che tale allegato non era stato prodotto nel contesto del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI.
- 30 A tale riguardo, si deve rammentare che il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso [sentenze del Tribunale del 6 marzo 2003, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), T-128/01, Racc. pag. II-701, punto 18, e del 25 giugno 2010, MIP Metro/UAMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Racc. pag. II-2781, punto 16; v., altresì, in tal senso, sentenza della Corte del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punto 144].
- 31 Risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 30 supra che soltanto i documenti prodotti nel contesto del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI sono ricevibili.
- 32 Orbene, l'allegato 5 del ricorso, come d'altronde ammesso dalla ricorrente all'udienza, non essendo stato presentato nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, deve essere dichiarato irricevibile.
- 33 Peraltro, occorre rilevare che l'interveniente ha prodotto, all'allegato 15 del suo controricorso, una sentenza dell'Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Corte d'appello di Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) del 18 settembre 2009, che è dunque successiva alla decisione impugnata, la quale conferma la sentenza del Juzgado de lo Mercantil n. 1 di Las Palmas de Gran Canaria (giudice della sezione commerciale n. 1 di Las Palmas de Gran Canaria) del 24 aprile 2008, che respinge la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente avverso il marchio spagnolo registrato con il n. 1909496 dell'interveniente.
- 34 Risulta dalla giurisprudenza che pronunce giurisdizionali nazionali, sebbene non prodotte nel contesto del procedimento dinanzi all'UAMI, sono state dichiarate ricevibili [v., sentenze del Tribunale del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR E FELICIE), T-346/04, Racc. pag. II-4891, punto 20; dell'8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Racc. pag. II-5309, punto 16, e del 12 luglio 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Racc. pag. II-2211, punti 69-71].
- 35 Come affermato al punto 71 della sentenza VITACOAT, citata al punto 34 supra, né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi, nell'interpretazione del diritto dell'Unione, ad elementi derivati dalla giurisprudenza dell'Unione, nazionale o internazionale. Ne consegue che una parte deve avere la possibilità di riferirsi a pronunce giurisdizionali nazionali per la prima volta dinanzi al

Tribunale, giacché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza nazionale precisa, bensì di aver violato una disposizione del regolamento n. 207/2009, e di richiamare la giurisprudenza a sostegno di tale argomento.

- 36 Tanto premesso, occorre dichiarare ricevibile l'allegato 15 del controricorso dell'interveniente.
- 37 Per quanto riguarda gli altri allegati indicati al punto 28 supra, occorre rilevare che, in difetto di motivi dedotti dalla ricorrente e dall'interveniente a sostegno della loro produzione in fase di ricorso dinanzi al Tribunale ed alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 30 supra, essi devono essere dichiarati irricevibili dal momento che non sono contenuti nel fascicolo del procedimento dell'UAMI [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 marzo 2009, L'Oréal/UAMI — SPA Monopole (SPALINE), T-21/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 14].

Nel merito

- 38 La ricorrente invoca un unico mezzo, vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, sostenendo che l'interveniente era in malafede al momento del deposito della domanda di marchio comunitario.
- 39 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce, in primo luogo, che la commissione di ricorso è erroneamente giunta alla conclusione in via presuntiva che il marchio comunitario era giustificato, in quanto costituiva lo «sviluppo naturale» dell'ampliamento delle attività dell'interveniente, supponendo così sussistesse un'intenzione di utilizzo, smentita in relazione ai seguenti elementi di prova: il tentativo ripetuto dell'interveniente di vendere, dal 2005 in poi, i suoi diritti alla ricorrente per importi esorbitanti, il possesso di un'unica pizzeria in una località delle isole Canarie (Spagna), che si troverebbe nel medesimo stato dal 1990 e operante con la denominazione Pizzeria Giulio, l'assenza di una struttura giuridicamente adeguata in vista della realizzazione di un ampliamento o di un'internazionalizzazione di un'attività commerciale, la totale assenza di apertura di una succursale in vent'anni e la creazione di un utilizzo fittizio del marchio Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL con il nome del dominio «www.pollotropicaleuropa.com».
- 40 In secondo luogo, la ricorrente rileva che la constatazione dell'asserito difetto di prova quanto alla conoscenza anteriore del marchio americano registrato con il riferimento US 74516740 crea un ostacolo al suo ampliamento nell'Unione europea, nel senso che, pur essendo titolare di più di cento imprese in più di dieci paesi, tale ampliamento è reso impossibile dall'esistenza del diritto esclusivo riconosciuto all'interveniente.
- 41 In terzo luogo, non sarebbe corretto affermare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 33 della decisione impugnata, che non esisteva alcun rapporto di concorrenza tra le due parti del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, mentre simili rapporti esistevano nel 1994, dal momento che le domande di marchi spagnoli n. 1927280 e n. 1927282 della ricorrente sono state respinte a motivo della registrazione con il n. 1909496 del marchio spagnolo dell'interveniente, depositato due mesi prima.
- 42 In quarto luogo, la ricorrente ritiene necessario, per determinare la sussistenza o l'insussistenza della malafede dell'interveniente, esaminare i seguenti criteri: l'assoluta identità dei segni misti quanto ai colori, il tempo trascorso tra la domanda della ricorrente negli Stati Uniti (marchio americano figurativo registrato con il riferimento US 74516740 richiesto il 25 aprile 1994 e il cui primo utilizzo risale al 13 settembre 1991) e quella del marchio spagnolo figurativo, registrato con il n. 1909496, presentata dall'interveniente il 20 giugno 1994, il carattere notorio di detto marchio americano nel settore della ristorazione, l'esistenza di rapporti anteriori tra la ricorrente e l'interveniente e la richiesta di una compensazione finanziaria esorbitante da parte dell'interveniente.

- 43 In limine, occorre rilevare che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 prevede che la nullità del marchio comunitario sia dichiarata, su domanda presentata all'UAMI o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
- 44 La nozione di «malafede», di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, così come affermato dall'avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni ai fini della sentenza della Corte dell'11 giugno 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, Racc. pag. I-4893), non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa.
- 45 La Corte, interrogata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale quanto all'interpretazione di questa stessa disposizione, nella sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, citata al punto 44 supra, ha fornito alcune precisazioni quanto alla nozione di «malafede».
- 46 Tale causa riguardava un'azione per contraffazione intentata dalla *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (in prosieguo: la «Lindt»), con sede in Svizzera, la quale aveva ottenuto, nel corso dell'anno 2000, la registrazione di un marchio tridimensionale raffigurante un coniglietto dorato di cioccolata che commercializzava dagli anni '50 e dal 1994 in Austria, avverso uno dei suoi concorrenti, con sede in Austria, che commercializzava, dal 1962, un segno simile del pari raffigurante un coniglietto di cioccolata. Detto concorrente chiedeva, nell'ambito di una domanda riconvenzionale, la dichiarazione di nullità del marchio registrato dalla Lindt, in quanto la Lindt era in malafede al momento del deposito della domanda di marchio comunitario. La Corte ha così ritenuto essere investita del caso nel quale, al momento del deposito della domanda di registrazione, più produttori utilizzavano, sul mercato, segni identici o simili per prodotti identici o simili e confondibili con il segno di cui veniva chiesta la registrazione (sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, cit. al punto 44 supra, punto 36).
- 47 Innanzitutto la Corte ha statuito, al punto 35 della sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, citata al punto 44 supra, che discende dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 che il momento pertinente ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente è quello del deposito della domanda di registrazione da parte dell'interessato.
- 48 In primo luogo, la Corte ha precisato, al punto 37 della medesima sentenza, che l'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
- 49 In secondo luogo, a proposito dei fattori che figuravano nel testo delle questioni pregiudiziali sottoposte, la Corte ha rilevato innanzitutto, al punto 39 della sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, citata al punto 44 supra, che la presunzione che il richiedente sia a conoscenza dell'utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione può risultare in particolare da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato, laddove tale conoscenza può essere dedotta, in particolare, dalla durata di un siffatto utilizzo. Invero, più tale utilizzo è vecchio, più è verosimile che il richiedente ne fosse a conoscenza al momento del deposito della domanda di registrazione.
- 50 In secondo luogo, essa ha aggiunto, al punto 40 della sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, citata al punto 44 supra, che, tuttavia, occorre constatare che la circostanza che il richiedente sapesse o dovesse sapere che un terzo utilizzava, in almeno uno Stato membro, da molto tempo un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui veniva richiesta la registrazione non era sufficiente, di per sé, perché fosse dimostrata l'esistenza della malafede del richiedente. Infatti, secondo i punti 41 e 42 di detta sentenza, si deve prendere in considerazione l'intenzione del richiedente al momento pertinente, che è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie.

- 51 Così, l'intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente (sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, cit. al punto 44 supra, punto 43).
- 52 Ciò si verifica in particolare qualora il richiedente abbia fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l'intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato (sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, cit. al punto 44 supra, punto 44).
- 53 In terzo luogo, la Corte ha considerato che il fatto che un terzo utilizzi da lungo tempo un segno per un prodotto identico o simile e confondibile con il marchio richiesto e che tal segno goda di un certo grado di tutela giuridica è uno dei fattori pertinenti per valutare l'esistenza della malafede del richiedente (sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, cit. al punto 44 supra, punto 46). Tuttavia, perfino in un caso del genere, la registrazione di un marchio comunitario potrebbe non essere interpretata come effettuata in malafede, in particolare, quando il richiedente sa, al momento del deposito della domanda di registrazione, che un terzo che da poco opera sul mercato tenta di trarre profitto da detto segno copiando la sua presentazione, circostanza che induce il richiedente a far registrare il medesimo al fine di impedire l'utilizzo di detta presentazione (sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, cit. al punto 44 supra, punti 48 e 49).
- 54 In quarto luogo, la Corte ha statuito, al punto 51 della sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, citata al punto 44 supra, che, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, si può prendere in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata per la sua registrazione come marchio comunitario. Secondo la Corte, un tale grado di notorietà potrebbe proprio giustificare l'interesse del richiedente ad assicurare una maggiore tutela giuridica al suo segno.
- 55 È, segnatamente, alla luce delle considerazioni che precedono, e nei limiti in cui sono applicabili alla presente causa, che occorre verificare la legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso per l'inesistenza della malafede dell'interveniente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario.
- 56 In primo luogo, occorre rilevare che, come risulta dal punto 35 della sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, citata al punto 44 supra, e come correttamente constatato dalla commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, l'esistenza della malafede dell'interveniente doveva essere dimostrata al momento del deposito del marchio comunitario, cioè il 22 novembre 2002.
- 57 Tuttavia, le circostanze della presente fattispecie hanno condotto la commissione di ricorso ad esaminare alcuni fatti anteriori a tale data, dal momento che la domanda di marchio comunitario presentata dall'interveniente consegue alla registrazione di un marchio nazionale anteriore identico.
- 58 Così come correttamente rilevato dalla divisione di annullamento, esiste una continuità ovvero una «strategia commerciale» che accomuna i marchi dell'interveniente, ragion per cui la data di presentazione del marchio spagnolo dev'essere a sua volta presa in considerazione.
- 59 Indubbiamente, la commissione di ricorso pare aver escluso di prendere in considerazione la data di presentazione della domanda di marchio nazionale anteriore, al punto 26 della decisione impugnata, considerando che «la commissione di ricorso non procederà a valutare la malafede o la buona fede del [l'interveniente] al momento del deposito delle domande di registrazione in Spagna, perché non soltanto queste risalgono ad otto anni fa, ma del pari, perché trattasi di una questione la cui competenza appartiene esclusivamente all'organo giurisdizionale nazionale, segnatamente al giudice spagnolo».
- 60 Tuttavia, rilevando, al punto 27 della decisione impugnata, «che il deposito della domanda di marchio comunitario nel 2002 da parte del [l'interveniente], costituiva unicamente lo sviluppo commerciale naturale e prevedibile della sua attività di ristorazione», la commissione di ricorso ha necessariamente esaminato le circostanze anteriori alla richiesta di detto marchio.

- 61 Orbene, non risulta da alcun documento contenuto nel fascicolo che si possa presumere la conoscenza da parte dell'interveniente del marchio americano, dal momento che, da un lato, tale ultimo marchio beneficiava di una registrazione non in uno Stato membro, bensì in uno Stato terzo, e, dall'altro, tra la domanda di marchio spagnolo, presentata il 20 giugno 1994, e la domanda di marchio americano, presentata il 25 aprile 1994, era trascorso soltanto un periodo di due mesi. Anche se dovesse essere presa in considerazione la data del primo utilizzo del marchio americano, cioè il 13 settembre 1991, risulterebbe trascorso un periodo di tre anni e mezzo, ma quest'unico fatto, in ogni caso, tenuto conto della localizzazione geografica del marchio, non basterebbe a far presumere che l'interveniente ne avesse conoscenza al momento del deposito della domanda di marchio spagnolo. Così, la semplice apertura di uno o diversi ristoranti in Florida (Stati Uniti) o in altri paesi del Sudamerica non può essere ritenuta idonea a fondare la conoscenza, da parte dell'interveniente, dell'utilizzo anteriore del marchio americano.
- 62 La ricorrente non ha dunque versato in giudizio alcun principio di prova che permetta di presumere che l'interveniente non poteva ignorare l'esistenza di detto marchio.
- 63 Occorre dunque ritenere che, il 22 novembre 2002, se l'interveniente era a conoscenza dell'esistenza di un altro diritto, trattasi di quello di cui egli stesso era titolare, ovvero il marchio spagnolo registrato con il n. 1909496.
- 64 In secondo luogo, la ricorrente contesta la conclusione di cui al punto 27 della decisione impugnata secondo la quale «risulta dalle circostanze esposte nella fattispecie che il deposito della domanda di marchio comunitario nel 2002 da parte del[l'interveniente] costituiva unicamente lo sviluppo commerciale naturale e prevedibile della sua attività di ristorazione» e per la quale «concretamente, è pacifico che [l'interveniente] abbia avviato un'attività commerciale nel settore della ristorazione all'inizio degli anni '90, abbia promosso nel 1994 una sequela di procedimenti indicativi della sua intenzione di lanciare un'attività commerciale nel settore della ristorazione in uno Stato membro nonché, otto anni più tardi, abbia richiesto la protezione offerta a livello comunitario rivelando, di conseguenza, una strategia commerciale nel settore della ristorazione».
- 65 Indubbiamente, se è pacifico che, nel 1994, è stato promosso un procedimento dinanzi all'OEPM avverso la domanda di registrazione da parte della ricorrente dei marchi spagnoli indicati al punto 3 supra, è pur vero che l'UAMI ha tuttavia ommesso, in occasione dell'udienza, di precisare i diversi procedimenti promossi nel 1994 dall'interveniente, indicativi della sua intenzione di avviare la sua attività commerciale in uno Stato membro, ai quali la decisione impugnata sembra fare riferimento.
- 66 A tale proposito, occorre rilevare come, nonostante l'assenza di un ampliamento commerciale dell'interveniente a far data dalla registrazione del marchio spagnolo avvenuta il 20 giugno 1994, risulti dal fascicolo che, il 9 giugno 2006, cioè prima della presentazione della domanda di annullamento del marchio comunitario del 22 gennaio 2007, l'interveniente ha stipulato un contratto di licenza del marchio Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (v., a contrario, sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, cit. al punto 44 supra, punto 44).
- 67 Sebbene, alla luce delle precisazioni dell'interveniente fornite in udienza, tale contratto non sia stato eseguito, si può considerare che detto contratto riveli l'intenzione dell'interveniente di sviluppare la sua attività commerciale.
- 68 In terzo luogo, per quanto riguarda la notorietà del marchio americano anteriore, la commissione di ricorso ha esaminato la medesima, al punto 28 della decisione impugnata, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza dell'Unione in materia di rinomanza, nozione affine a quella di notorietà (sentenza della Corte del 22 novembre 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Racc. pag. I-10093, punto 17), che figura nella convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata.

- 69 Secondo la giurisprudenza, la nozione di «rinomanza» presuppone un certo grado di conoscenza presso il pubblico di riferimento. Peraltro, trattandosi di un marchio comunitario, il Tribunale ha ricordato che il pubblico di riferimento è quello cui si rivolge il marchio controverso, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, o il grande pubblico o un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale. Non si può pretendere che detto marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito. Il grado di conoscenza richiesto si considera raggiunto se il marchio controverso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da detto marchio. Nell'esaminare tale condizione, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo utilizzo, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 ottobre 2009, PAGO International, C-301/07, Racc. pag. I-9429, punti 21-27, e la giurisprudenza ivi citata).
- 70 Nella fattispecie, al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha svolto le considerazioni che seguono:
- «La conclusione antecedente non può essere modificata dalla presunta notorietà del marchio “Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL”, dal momento che essa non è stata provata. Il fatto che esistano diverse imprese che espongono detto marchio, che siano stati prodotti documenti relativi ad una minima attività pubblicitaria ed al fatturato, e che possano essere ritrovati effettuando una ricerca su Google i riferimenti del marchio di cui trattasi, non implica che il marchio sia notorio nei paesi indicati. Ad esempio, non è stato prodotto alcun documento che attesti la quota di mercato coperta dal marchio nei paesi ove è rivendicata la notorietà ovvero l'importanza degli investimenti realizzati da Carrols Corporation in vista della sua promozione. Del pari, non è stata prodotta alcuna certificazione proveniente da terzi e attestante detta notorietà, ecc.. Peraltro, non è stato prodotto alcun documento che dimostri come il sig. Gambettola fosse a conoscenza dell'esistenza dei servizi di ristorazione della richiedente e la notorietà di quest'ultima».
- 71 La ricorrente ha trasmesso alcuni dati numerici espressi in USD riportati su carta semplice priva di intestazione presentati in forma di elenco indicante la data di apertura di diversi ristoranti, alcune copie di annunci pubblicitari per il marchio Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL contenuti in diversi giornali, fra i quali due datati febbraio 1997 (in *Horizonte*) e maggio 1997 (in *El Nuevo Impacto*), e gli altri risalenti al 2006. La ricorrente, peraltro, ha prodotto copie dei menu, fotografie dei ristoranti, nonché materiale pubblicitario.
- 72 Essa ha parimenti versato in giudizio alcuni documenti ove si effettuavano confronti fra i ristoranti del marchio Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL ed altri tipi di ristoranti, presentati in forma di semplici grafici in carta semplice e che non provengono da uno studio commercialistico o di revisione contabile.
- 73 Si deve ricordare che, per quanto riguarda il valore probatorio di documenti versati nel fascicolo provenienti dall'impresa stessa, il Tribunale ha statuito, al punto 42 della sentenza del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Racc. pag. II-1917), che, per valutare l'efficacia probatoria di un documento, si deve innanzitutto verificare la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. Esso ha aggiunto che si doveva pertanto considerare in particolare da chi il documento proveniva, in quali circostanze era stato elaborato, a chi era destinato e se, in base al suo contenuto, apparisse ragionevole e affidabile. Il Tribunale ha constatato, al punto 43 di detta sentenza, che non erano mai stati forniti nel procedimento dinanzi all'UAMI altri elementi che permettessero di suffragare, in particolare, i dati contenuti nella dichiarazione solenne nonché nell'elenco dei prodotti commercializzati.

- 74 A tal proposito, occorre rilevare che, pur considerando i documenti non redatti nella lingua di procedura — circostanza contestata dall'interveniente — questi non possono dimostrare la notorietà del marchio americano alla luce del fatto che i dati numerici sono riportati su mera carta semplice e gli altri documenti non sono datati. Peraltro, semplici menu, fotografie di ristoranti, grafici o documenti promozionali che non corroborano alcun documento tangibile e certo non possono, di per sé, costituire la prova della presunta notorietà del marchio americano.
- 75 In particolare, a sostegno delle sue argomentazioni la ricorrente non ha prodotto alcun documento riportante la quota di mercato coperta dal marchio né alcun documento che riveli l'intensità dell'utilizzo, nonché l'entità degli investimenti, e nemmeno un'attestazione proveniente da terzi relativa a detta notorietà (v., per analogia, sentenza della Corte del 14 settembre 1999, *General Motors*, C-375/97, Racc. pag. I-5421, punto 27).
- 76 Per quanto riguarda, infine, l'analisi dei documenti successivi alla domanda di marchio comunitario, occorre ricordare che, trattandosi della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, nel contesto della prova dell'utilizzo effettivo di un marchio, ha statuito, ai punti 30 e 31 dell'ordinanza del 27 gennaio 2004, *La Mer Technology* (C-259/02, Racc. pag. I-1159), che detta direttiva subordina la qualificazione di «utilizzo effettivo» del marchio alla presa in considerazione delle sole circostanze che sopravvengano nel periodo di riferimento e che siano quindi precedenti la presentazione della domanda di decadenza. Tuttavia, la direttiva non esclude espressamente che la valutazione dell'utilizzo effettivo nel corso del periodo di riferimento possa in taluni casi tener conto di eventuali circostanze posteriori a tale presentazione. Simili circostanze possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'utilizzo del marchio nel corso del periodo di riferimento, nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo. Tale giurisprudenza è stata ripresa nel contesto del regolamento n. 40/94, segnatamente, al punto 38 della sentenza del Tribunale del 10 settembre 2008, *Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO)* (T-325/06, non pubblicata nella Raccolta), giurisprudenza che deve parimenti applicarsi nel vigore del regolamento n. 207/2009.
- 77 È giocoforza constatare in proposito che, anche a supporre che, nel fornire la prova della notorietà di un marchio possano essere presi in considerazione documenti posteriori, la notorietà del marchio americano non può fondarsi unicamente su pubblicità apparse in alcune riviste, dacché, esse sole, sono insufficienti e non corroborano alcun altro elemento pertinente.
- 78 Occorre pertanto dichiarare, in guisa alle conclusioni cui sono pervenute la divisione di annullamento e la commissione di ricorso, che i dati trasmessi dalla ricorrente all'UAMI sono insufficienti a dimostrare la notorietà del marchio americano sia al momento della domanda di registrazione del marchio comunitario sia alla data della domanda di registrazione del marchio spagnolo.
- 79 In quarto luogo, non risulta da alcun elemento versato nel fascicolo che l'interveniente non aveva intenzione di utilizzare il marchio al momento del deposito di quest'ultimo e che il deposito della domanda di marchio comunitario era motivato dall'intenzione dell'interveniente di impedire alla ricorrente di commercializzare i suoi prodotti. Invero, non è stato efficacemente dimostrato che l'interveniente non utilizzava, in Spagna, il marchio del quale è titolare e che non aveva avviato alcuna iniziativa prodromica allo sviluppo del marchio nel territorio dell'Unione.
- 80 Al contrario, benché la ricorrente abbia ottenuto la registrazione di due marchi nel Regno Unito (v. punto 12 supra) identici al marchio controverso, è pacifico che essa abbia mancato di apportare, sia dinanzi alla divisione di annullamento sia dinanzi alla commissione di ricorso, la prova dell'uso effettivo di questi due marchi, situazione alla quale, peraltro, non ha ovviato nell'ambito del presente procedimento.

- 81 Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente considerato, al punto 18 della decisione impugnata, alla luce della mancanza di qualsivoglia documento relativo all'utilizzo dei marchi di cui la ricorrente aveva ottenuto la registrazione nel Regno Unito, che è quest'ultima, e non l'interveniente, a non aver avuto l'intenzione di utilizzare tali marchi di cui peraltro aveva ottenuto la registrazione.
- 82 Non paiono convincenti nemmeno le motivazioni dedotte dalla ricorrente a tale proposito.
- 83 Infatti, benché la ricorrente riconduca il mancato utilizzo dei suoi marchi nel Regno Unito al fatto che l'interveniente utilizzasse tale marchio in Spagna e che essa auspicava si addivenisse ad una soluzione del contenzioso con l'interveniente prima di utilizzare i suoi marchi, occorre constatare che la ricorrente ha atteso il 22 gennaio 2007 per chiedere l'annullamento del marchio comunitario dell'interveniente, mentre la pubblicazione di tale ultimo marchio è stata effettuata il 29 settembre 2003.
- 84 Peraltro, la ricorrente non può, così come da essa indicato nel suo ricorso, ricondurre il mancato utilizzo dei suoi marchi nel Regno Unito al fatto che l'interveniente, mediante il marchio nazionale, impedirebbe il suo ampliamento, in particolare nel Regno Unito. Infatti, come sottolineato dall'UAMI nelle sue memorie, è lecito dubitare che il proprietario di una piccola pizzeria in una località delle isole Canarie possa paralizzare, attraverso il suo marchio nazionale, l'ampliamento nel resto dell'Unione europea della ricorrente, almeno sino al deposito del marchio spagnolo anteriore. Non si può concludere nel senso che il mancato utilizzo dei marchi nel Regno Unito sia dovuto all'esistenza del marchio spagnolo.
- 85 In quinto luogo, come risulta dal punto 33 della decisione impugnata, la ricorrente non ha dimostrato, e nemmeno affermato, l'esistenza, anteriore al deposito del marchio controverso, di rapporti diretti o indiretti tra le parti in causa che potrebbe spiegare la malafede dell'interveniente.
- 86 Indubbiamente, prima della registrazione del marchio comunitario, fra la ricorrente e l'interveniente si erano avute alcune prese di contatto, ma tali contatti si spiegano con l'opposizione dell'interveniente, fondata sul suo titolo spagnolo anteriore, alla registrazione, da parte della ricorrente, in Spagna, di marchi identici o simili al suo, e non può giustificare l'asserita malafede dell'interveniente.
- 87 Tuttavia, non è stato dimostrato, né sostenuto, che l'interveniente avesse intrattenuto un rapporto contrattuale di qualsivoglia natura con la ricorrente prima della richiesta di registrazione del marchio spagnolo.
- 88 In sesto luogo, la proposta di una compensazione finanziaria per un importo pari a cinque milioni di USD per il trasferimento di un marchio comunitario presentata dall'interveniente alla ricorrente, per quanto significativa essa sia, non può consentire, nel caso di specie, di avvalorare, di per sé, la malafede dell'interveniente al momento del deposito del marchio controverso.
- 89 Infatti, in assenza di ogni altro elemento, ed anche se tale richiesta di compensazione paia sproporzionata alla luce dello sviluppo del marchio spagnolo anteriore, non se ne può dedurre che l'interveniente era in malafede al momento della domanda di registrazione del marchio comunitario.
- 90 Infine, per quanto riguarda l'identità dei segni in questione, essa non può dimostrare la malafede dell'interveniente in mancanza di ogni altro pertinente elemento.
- 91 Da quanto precede risulta che il motivo unico e, quindi, il ricorso nel suo complesso, devono essere respinti.

Sulle spese

- ⁹² 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. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dall'UAMI e dall'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La Carrols Corp. è condannata alle spese.**

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2012.

Firme