

Va respinta la domanda di registrazione di marchio comunitario per presenza di marchio figurativo anteriore non registrato, utilizzato nella prassi commerciale

Trib. primo grado UE, Sez. I 28 ottobre 2015, in causa T 96/13 - Kanninen, pres.; Buttigieg, est. - Rot Front OAO c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Macka - Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato Macka - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, par. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Applicazione del diritto nazionale da parte dell'UAMI.

(Omissis)

Sentenza

Fatti

1 Il 26 novembre 2010 la Rakhat AO presentava 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. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

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

Macka

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono alle classi 29 e 30 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ognuna di queste classi, alla seguente descrizione:

– classe 29: «Spuntini a base di frutta, marmellate, confetture, frutta candita, gelatine commestibili, polpa di frutta, gelatine di frutta, frutta a fette, in particolare secca o candita, conservate o frutta candita, frutta conservata nell'alcol, mandorle e noci tostate, croccante, cocco in fiocchi»;

– classe 30: «Confetteria, dolci, anche usati come decorazioni d'alberi di Natale, confetti, gelati alimentari, sorbetti, granturco tostato e soffiato [popcorn], budini, praline, anche con ripieno liquido, in particolare d'alcolici, dolci in forma di pastiglie, marzapane, dolci a base di mandorle, dolci sotto forma di frutta in gelatina, dolci sotto forma di fondente, confetteria a base di noci, caramelle, caramello (caramelle a base di), cioccolato, glasse, cioccolato in blocchi, tavolette o palline, in particolare cioccolato leggermente fuso, cioccolato ripiena, cioccolato o praline con noci o altri frutti, con liquore o sciroppo; caramello, confetti, gomma da masticare non per uso medico; gommose; caramelle gommose; succo di liquirizia; liquirizia; persipan; torrone».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 2011/019, del 28 gennaio 2011.

5 Il 14 aprile 2011 la Rot Front OAO, ricorrente, proponeva opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione si basava sul marchio figurativo non registrato, utilizzato nella prassi commerciale per i prodotti di confetteria in Grecia e in Germania, di seguito riprodotto:



7 A sostegno dell'opposizione veniva dedotto l'impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

8 Con decisione del 12 aprile 2012, la divisione d'opposizione respingeva l'opposizione. Essa riteneva, in sostanza, che la ricorrente non avesse dimostrato di aver acquisito il diritto di vietare l'uso del marchio richiesto in forza del diritto tedesco ai sensi del quale il marchio anteriore non registrato era tutelato. In particolare, il volume relativamente modesto delle vendite dei prodotti di cui trattasi, tenuto conto della dimensione del mercato della confetteria in Germania, non consentirebbe di stabilire che il marchio anteriore aveva acquisito una notorietà sufficiente («Verkehrsgeltung»), ai sensi dell'articolo 4 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen del 25 ottobre 1994 (legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi, BGBl. I, pag. 3082; in prosieguo, il «Markengesetz»), presso il pubblico di riferimento costituito dall'insieme della popolazione tedesca.

9 Il 7 aprile 2012 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione d'opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10 Con decisione del 28 novembre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI confermava la decisione della divisione di opposizione. Essa considerava innanzitutto che, poiché la ricorrente non aveva fornito prove di un uso la cui portata non fosse esclusivamente locale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 per il suo marchio anteriore non registrato in Grecia, l'opposizione era irricevibile o, in ogni caso, infondata nella parte in cui tale diritto anteriore cui era stato invocato a suo sostegno. La commissione di ricorso indicava inoltre che, per potersi opporre alla registrazione del marchio richiesto, la ricorrente doveva dimostrare di aver acquisito il diritto di vietare l'uso di quest'ultimo prima della data di registrazione, conformemente alla legislazione tedesca nel cui ambito il marchio anteriore non registrato era stato altresì utilizzato. A tale proposito, essa doveva provare che tale marchio era riconosciuto da una parte consistente del pubblico di riferimento come appartenente alla ricorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz. La commissione di ricorso giungeva alla conclusione, al pari della divisione di opposizione, che, nei confronti dei prodotti di cui trattasi che sono prodotti di consumo corrente e che sono acquistati dal grande pubblico, il pubblico di riferimento era costituito dall'insieme della popolazione tedesca. La circostanza che il marchio fosse scritto in caratteri dell'alfabeto cirillico o che i prodotti in questione fossero distribuiti in Germania da negozi frequentati principalmente da consumatori russofoni non consentirebbe, secondo la commissione di ricorso, di concludere che il pubblico di riferimento fosse composto unicamente da consumatori russofoni. In ultimo, la commissione di ricorso considerava che anche qualora fossero state ammesse le prove relative al volume di vendite dei prodotti di confetteria con il marchio anteriore, non era in ogni caso possibile, in assenza di altre informazioni, valutare l'entità di tali vendite al fine di determinare l'impatto del marchio sul pubblico di riferimento tedesco. Di conseguenza, la commissione di ricorso concludeva che la ricorrente non aveva dimostrato che il marchio anteriore non registrato fosse riconosciuto da una parte consistente di tale pubblico come appartenente alla stessa ai sensi del diritto tedesco e non aveva quindi soddisfatto uno dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, ovvero aver acquisito, sulla base di tale marchio e ai sensi della legislazione dello Stato membro applicabile a tale segno, il diritto di vietare l'uso di un marchio più recente.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

13 Nel controricorso l'UAMI ha contestato la ricevibilità, da un lato, di alcuni allegati all'atto di ricorso per il motivo che essi erano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e, dall'altro, di taluni riferimenti fatti nell'atto di ricorso alla giurisprudenza e alla dottrina nazionali in quanto costitutivi di fatti nuovi.

14 In risposta a un quesito scritto del Tribunale, nonché a un quesito posto durante l'udienza, l'UAMI ha ritirato una parte delle sue obiezioni relative alla ricevibilità delle decisioni dei giudici nazionali e della dottrina prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale nonché ai riferimenti alle stesse fatti dalla ricorrente.

15 In ogni caso, si deve ricordare, a tale proposito, che, anche se talune decisioni dei giudici nazionali e i testi di dottrina sono presentati dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, essa è legittimata a riferirsi ad essi solo qualora si tratti di documenti e argomenti relativi alla legislazione nazionale e alla prassi giurisdizionale dei tribunali nazionali. Infatti, risulta dalla giurisprudenza che né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi, nell'interpretazione del diritto nazionale al quale, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione europea fa riferimento, (v. successivo punto 19), ad elementi derivati dalla legislazione, dalla giurisprudenza o dalla dottrina nazionali giacché non si tratta di contestare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una determinata sentenza nazionale, ma di richiamare una determinata giurisprudenza o dottrina a sostegno di un argomento vertente sull'errata applicazione da parte della commissione di ricorso di una disposizione del diritto nazionale [v. in tal

sensu, sentenza del 12 luglio 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T 277/04, Racc., EU:T:2006:202, punti 70 e 71).

16 Rimane pendente solo la questione della ricevibilità dei documenti prodotti come allegato A.5 del ricorso. La ricorrente sostiene che tali documenti devono essere dichiarati ricevibili poiché non apportano argomenti nuovi rispetto a quelli che risultano già dagli altri documenti prodotti dinanzi all’UAMI.

17 I documenti dell’allegato A.5 del ricorso consistono in un articolo intitolato «I supermercati russi in Germania: il samovar – senza andare a Toula», in lingua russa, accompagnato dalla traduzione in inglese, pubblicato sul sito internet «www.dw.de». Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente tale articolo, prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, costituisce un nuovo elemento di fatto a sostegno degli argomenti già sostenuti dinanzi all’UAMI e non può essere preso in considerazione nell’ambito del presente ricorso. Infatti, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI, cosicché la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. I documenti prodotti come allegato A.5 del ricorso devono quindi essere respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T 346/04, Racc., EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

18 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente solleva un motivo unico vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un errore d’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz sulla base del quale la ricorrente rivendica la tutela del suo marchio anteriore non registrato, poiché è stato usato in Germania. Per contro, la ricorrente non mette in discussione la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale l’opposizione era infondata nella parte in cui è stato invocato a suo sostegno il diritto anteriore usato in Grecia.

19 A tale proposito, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione qualora e nei limiti in cui, in base al diritto dello Stato membro che disciplina detto segno, siano stati acquisiti diritti su tale segno prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario e della data in cui tale segno conferisce al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente [v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Peek & Cloppenburg/UAMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T 507/11, EU:T:2013:198, punto 18 e giurisprudenza ivi citata; v., altresì, per analogia, sentenza del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T 303/08, Racc., EU:T:2010:505, punti 89 e 90].

20 Tali requisiti sono cumulativi. Pertanto, quando un marchio non soddisfa uno di detti requisiti, l’opposizione fondata 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 [sentenza del 30 giugno 2009, Danjaq/UAMI – Mission Productions (Dr. No), T 435/05, Racc., EU:T:2009:226, punto 35].

21 Per quanto riguarda il marchio anteriore non registrato nei limiti in cui è stato usato in Germania, la commissione di ricorso ha iniziato la sua valutazione dell’opposizione verificando se la ricorrente avesse acquisito, prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario, conformemente al diritto tedesco applicabile al caso di specie, il diritto di vietare l’uso del marchio più recente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

22 La ricorrente fa valere che l’articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz riconosce l’acquisizione di diritti su marchio attraverso l’uso, il quale conduce al riconoscimento da parte del pubblico di riferimento, ovvero i destinatari dei prodotti di cui trattasi, che il segno appartiene al titolare. La ricorrente ritiene che, nella specie, la commissione di ricorso sia incorsa in un errore d’interpretazione di tale disposizione e, di conseguenza, abbia erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, giacché essa ha preso in considerazione, in sede di valutazione dell’esistenza del riconoscimento del marchio anteriore da parte del pubblico di riferimento, l’insieme del pubblico tedesco, mentre il diritto tedesco consentirebbe, a talune condizioni, di limitare il pubblico di riferimento tenendo conto dei soli consumatori che parlano una determinata lingua straniera o in funzione dei canali di distribuzione dei prodotti rientranti nel marchio in questione. Nella specie, sarebbero soddisfatti i requisiti per limitare il pubblico di riferimento ai consumatori russofoni in Germania. Essa fonda la sua interpretazione del diritto tedesco su diverse sentenze dei supremi organi giurisdizionali tedeschi, su un estratto del commentario al Markengesetz e su una sentenza del Tribunale federale svizzero.

23 L’UAMI si allinea, in sostanza, alla valutazione della commissione di ricorso e ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato, come era tenuta a fare, che il marchio anteriore era riconosciuto da una parte consistente del pubblico tedesco, secondo quanto richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz, con la conseguenza che essa non può opporsi alla registrazione del marchio richiesto. Esso rileva che, alla luce degli elementi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso in relazione al tenore del diritto tedesco, né il fatto che i prodotti designati dal marchio anteriore fossero stati venduti solo in taluni negozi specializzati rivolti essenzialmente ai russi residenti in Germania, né l’uso di caratteri cirillici nel marchio anteriore, giustificavano una limitazione del pubblico di riferimento ai soli consumatori russofoni.

24 A tale proposito, si deve ricordare che la questione in che misura un segno tutelato in uno Stato membro conferisca il diritto di vietare l'uso di un marchio più recente deve essere esaminata alla luce del diritto nazionale applicabile (v. sentenza del 10 luglio 2014, Peek & Cloppenburg/UAMI, C 325/13 P e C 326/13 P, EU:C:2014:2059, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, si deve tenere conto, in particolare, della normativa nazionale dedotta e delle decisioni giurisdizionali adottate nello Stato membro interessato (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C 96/09 P, Racc., EU:C:2011:189, punto 190) nonché dei testi di dottrina (v., per analogia, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C 263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punto 53).

25 Nel diritto tedesco applicabile al caso di specie, il diritto del titolare di un marchio non registrato di opporsi all'uso di un marchio più recente è disciplinato dall'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, del Markengesetz.

26 L'articolo 4 del Markengesetz dispone quanto segue:

«La tutela dei marchi deriva (...)

2. dall'uso del segno nel commercio, a condizione che detto segno abbia acquisito un riconoscimento come marchio nell'ambito commerciale di cui trattasi (...).

27 L'articolo 14, paragrafo 2, punto 2, del Markengesetz vieta, senza il consenso del titolare, l'uso nel commercio da parte di un terzo di un segno, come un marchio comunitario, che può generare un rischio di confusione con il segno tutelato.

28 Le parti concordano sul fatto che, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz, un diritto su un marchio non registrato può essere ottenuto con l'uso a condizione che detto uso porti al riconoscimento di tale marchio per una parte consistente del pubblico di riferimento. Per contro, le parti dissentono sulla definizione di pubblico di riferimento («beteiligte Verkehrskreise») che deve essere preso in considerazione nella valutazione di tale riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz.

29 A tale proposito, si deve constatare, in primo luogo, che è incorrendo in un errore di diritto che la commissione di ricorso, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale relativa al regolamento n. 207/2009, ha respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale il pubblico di riferimento doveva essere limitato ai soli consumatori russi o russofoni della Germania, in quanto i prodotti rientranti nel marchio anteriore erano venduti solo nei negozi ad essi specificamente destinati. Infatti, com'è stato rilevato al punto 24 supra, la questione relativa alla misura in cui il marchio anteriore non registrato tutelato in uno Stato membro conferisca al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio più recente deve essere esaminata alla luce di criteri stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il segno invocato è stato usato, vale a dire, nel caso di specie, il diritto tedesco, inclusa la giurisprudenza e dottrina nazionali, e non alla luce della giurisprudenza del Tribunale adottata relativamente all'applicazione del regolamento n. 207/2009.

30 In secondo luogo, per quanto riguarda l'analisi del diritto nazionale in forza del quale la ricorrente assume di aver acquisito il diritto di opporsi alla registrazione del marchio richiesto sulla base del suo marchio non registrato – ovvero l'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, del Markengesetz –, si deve rilevare che è pur vero che dalla giurisprudenza risulta che l'opponente deve dimostrare che il segno anteriore invocato a sostegno dell'opposizione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e gli consente di vietare l'uso di un marchio più recente (sentenza Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, punto 24 supra, EU:C:2011:189, punto 190). Tale regola impone all'opponente l'onere di presentare all'UAMI 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 comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa (v., per analogia, sentenza Edwin/UAMI, punto 24 supra, EU:C:2011:452, punto 50).

31 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che, nelle circostanze in cui l'UAMI può essere chiamato a tener conto del diritto nazionale dello Stato membro in cui il diritto anteriore sul quale è fondata l'opposizione gode di tutela, esso deve informarsi d'ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, su tale diritto nazionale, se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione in causa, il che comporta che esso prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti noti, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [v., sentenza del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T 318/03, Racc., EU:T:2005:136, punto 35 e giurisprudenza ivi citata; v., altresì, per analogia, sentenza del 13 settembre 2012, National Lottery Commissione/UAMI – Mediatek Italia e De Gregorio (rappresentazione di una mano), T 404/10, EU:T:2012:423, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, confermata su tale punto dalla sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C 530/12 P, Racc., EU:C:2014:186, punto 45]. Tale obbligo di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale grava, se del caso, sull'UAMI nell'ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, sia sotto forma di affermazioni riguardanti il suo contenuto, sia sotto forma di elementi presentati nel dibattito e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria [sentenza del 20 marzo 2013, El Corte Inglés/UAMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T 571/11, Racc., EU:T:2013:145, punto 41].

32 Un tale obbligo è ripreso, in sostanza, nelle direttive relative all'esame effettuato dall'UAMI, da esso invocate durante l'udienza, le quali riferendosi alla sentenza UAMI/National Lottery Commission, punto 31 supra (EU:C:2014:186), attestano del potere di cui dispone per verificare, con qualunque mezzo ritenga appropriato, il tenore, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle disposizioni del diritto applicabile dedotte dall'opponente

(direttive relative all'esame effettuato dall'UAMI, parte C, sezione 4, punto 4.1). Durante l'udienza l'UAMI ha insistito sul fatto che tale potere di verifica si limitava a garantire l'applicazione corretta della legislazione di cui si avvale l'opponente, ma non lo esonerava dall'onere della prova. Tale potere di verifica non poteva, inoltre, portare l'UAMI a sostituirsi all'opponente per quanto riguarda il suo obbligo di citare la legislazione rilevante ai fini della causa.

33 A tale proposito, si deve rilevare che, da un lato, nel caso di specie, la ricorrente ha invocato le disposizioni del diritto nazionale applicabili e il loro contenuto. Essa ha altresì sostenuto dinanzi all'UAMI, come risulta dal punto 11, terzo trattino, della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento al fine di valutare il riconoscimento del marchio anteriore non registrato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz era composto da consumatori russofoni residenti in Germania, alla luce tanto del fatto che il marchio anteriore era composto da lettere dell'alfabeto cirillico, quanto del fatto che i prodotti rientranti in tale marchio erano distribuiti attraverso negozi nei quali la maggioranza dei clienti erano consumatori russofoni.

34 Si deve rilevare, dall'altro lato, che la definizione di pubblico di riferimento era determinante ai fini della soluzione della presente controversia. Infatti, mentre la ricorrente non ha contestato il fatto, constatato dalla commissione di ricorso, che il marchio anteriore non ha acquisito un riconoscimento presso il pubblico in senso ampio composto dall'insieme dei consumatori in Germania, non è escluso che, nell'ipotesi in cui il pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz dovesse essere definito come comprendente solo i consumatori russofoni in Germania, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, un riconoscimento siffatto possa essere stato acquisito.

35 In tali circostanze, l'UAMI avrebbe dovuto, alla luce della giurisprudenza rammentata al precedente punto 31, utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione nell'ambito del potere di verifica al fine di informarsi sul diritto nazionale applicabile e di procedere a ricerche più approfondite sul tenore e sulla portata delle disposizioni di diritto nazionale invocate, alla luce degli argomenti dedotti dalla ricorrente, sia d'ufficio, sia invitando la ricorrente a comprovare le sue affermazioni concernenti la definizione del pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz (v., su tale ultimo punto, conclusioni dell'avvocato generale Bot nella causa UAMI/National Lottery Commission, C 530/12 P, Racc., EU:C:2013:782, paragrafi 66 e 87).

36 Orbene, né dalla decisione impugnata, né dal fascicolo del procedimento dinanzi all'UAMI, trasmesso al Tribunale, risulta che l'UAMI abbia effettuato ricerche più approfondite sul tenore e sulla portata delle disposizioni di diritto nazionale invocate, alla luce degli argomenti dedotti dalla ricorrente, sia d'ufficio, sia invitando la ricorrente a comprovare le proprie affermazioni relative alla definizione di pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz, il che è stato ammesso dall'UAMI durante l'udienza.

37 Una verifica del genere relativa al diritto tedesco da parte della commissione di ricorso le avrebbe molto probabilmente consentito di disporre degli elementi che la ricorrente ha presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale e tra i quali alcuni non sono, prima facie, privi di qualsiasi rilevanza per quanto riguarda l'esame delle sue affermazioni relative alla definizione di pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz. Così è, in particolare, per la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale) nella quale è ammesso che, in talune circostanze, anche nel caso di prodotti di grande consumo, il pubblico di riferimento possa essere definito in modo più restrittivo tenuto conto della finalità e delle opportunità commerciali di prodotti specifici [BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368, (amtl. Leitsatz) – Sunpearl II] o degli acquirenti di tali prodotti e delle persone interessate, poiché alcuni di tali soggetti possono rifiutare taluni prodotti o disapprovarli [BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen] Parimenti, dalla sentenza del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) nel procedimento *Берёзка* [28 W (pat) 40/10] risulta che, a talune condizioni, il pubblico di riferimento per prodotti che rientrano, come nel caso di specie, nelle classi 29 e 30 può essere limitato ai consumatori che hanno una conoscenza della lingua russa, alla luce, in particolare, della presentazione, della confezione e della denominazione dei prodotti di cui trattasi in lettere cirilliche.

38 In tali circostanze non può essere escluso che la carenza di istruzione da parte della commissione di ricorso abbia avuto un effetto decisivo sull'interpretazione che essa ha dato all'articolo 4, paragrafo 2, del Markengesetz.

39 Ne deriva che si deve accogliere il motivo unico e annullare la decisione impugnata. Conformemente all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. A tale proposito, spetterà, in particolare, all'UAMI, dopo aver usato il suo potere di istruzione relativamente al diritto tedesco, determinare se esso conferisca alla ricorrente il diritto di vietare l'uso di un marchio più recente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Sulle spese

40 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se n'è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI è risultato soccombente, dev'essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2012 (procedimento R 893/2012 2) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Rot Front OAO.

(Omissis)