Registrazione del marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD

Trib. primo grado UE, Sez. II 24 novembre 2015, in causa T 278/10 RENV - Martins Ribeiro, pres. ed est. - riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Lidl Stiftung & Co. KG.

Produzione, commercio e consumo - Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD - Marchi denominativi nazionali, comunitario e internazionale anteriori WeserGold, Wesergold e WESERGOLD - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, par. 1, lett. *b*), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Decisione sul ricorso - Art. 64, par. 1, del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio - Art. 75 del regolamento n. 207/2009.

(Omissis)

Sentenza

Fatti

1 Il 23 agosto 2006 l'interveniente, Lidl Stiftung & Co. KG, 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. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo WESTERN GOLD.
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: «Alcolici, in particolare whisky».
4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 3/2007, del 22 gennaio 2007.
5 Il 14 marzo 2007 la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, cui è subentrata la ricorrente, riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, presentava opposizione, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto 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 fondava su diversi marchi anteriori.
7 Il primo marchio anteriore invocato era il marchio comunitario denominativo n. 2994739 WeserGold, depositato il 3 gennaio 2003 e registrato il 2 marzo 2005, che designa i prodotti ricompresi nelle classi 29, 31 e 32 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 29: «Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; latticini, ovvero bevande a base di yogurt composte soprattutto da yogurt e succhi di frutta o succhi di verdura»;
– classe 31: «Frutta fresca»;
– classe 32: «Acque minerali e gassate; altre bevande non alcoliche, ovvero limonate, gassose e bevande a base di cola; succhi di frutta, bevande di frutta, succhi di verdura e bevande vegetali; sciroppi ed altri preparati per produrre bevande».
8 Il secondo marchio anteriore invocato era il marchio tedesco denominativo n. 30257995 WeserGold, depositato il 26 novembre 2002 e registrato il 27 febbraio 2003, che designa i prodotti che ricadono nelle classi 29, 31 e 32 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
– classe 29: «Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; latticini, ovvero bevande a base di yogurt composte soprattutto da yogurt e succhi di frutta o succhi di verdura»;
– classe 31: «Frutta fresca»;
– classe 32: «Acque minerali e gassate; altre bevande non alcoliche, ovvero limonate, gassose e bevande a base di cola; succhi di frutta, bevande di frutta, succhi di verdura e bevande vegetali; sciroppi ed altri preparati per produrre bevande».
9 Il terzo marchio anteriore invocato era il marchio internazionale denominativo n. 801149 Wesergold, depositato il 13 marzo 2003, con effetti nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Spagna, in Francia, in Italia, in Ungheria, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia, in Svezia, nel Regno Unito e nei paesi del Benelux, che designa i prodotti ricompresi nelle classi 29, 31, 32 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 29: «Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; latticini, ovvero bevande a base di yogurt composte soprattutto da yogurt e succhi di frutta o succhi di verdura»;
– classe 31: «Frutta fresca»;

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

– classe 32: «Acque minerali e gassate; altre bevande non alcoliche, ovvero limonate, gassose e bevande a base di cola; succhi di frutta, bevande di frutta, succhi di verdura e bevande vegetali; sciroppi ed altri preparati per produrre bevande».
10 Il quarto marchio anteriore invocato era il marchio tedesco denominativo n. 902472 WESERGOLD, depositato il 12 giugno 1970 e registrato il 16 febbraio 1973, rinnovato il 13 giugno 2000, che designa i prodotti che ricadono nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Sidri, limonate, acque minerali, bevande di succhi di verdura, succhi di frutta».
11 Il quinto marchio anteriore invocato era il marchio polacco denominativo n. 161413 WESERGOLD, depositato il 26 giugno 1996 e registrato l'11 maggio 1999, che designa i prodotti che ricadono nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Acque minerali e acque sorgive; acque da tavola, bevande analcoliche; succhi di frutta, nettari di frutta, sciroppi di frutta, succhi di verdura, nettari di verdura, bevande rinfrescanti, bevande a base di succo di frutta, limonate, bevande gassate, bevande minerali, the freddo, acque minerali aromatizzate, acque minerali con succhi di frutta aggiunti – tutte le bevande menzionate anche quali preparati dietetici a fini non medicinali».
12 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].
13 L'11 giugno 2009 la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione e ha respinto la domanda di registrazione del marchio comunitario. Per ragioni di economia processuale, la divisione di opposizione ha limitato il proprio esame dell'opposizione al marchio comunitario denominativo anteriore, per il quale non era richiesta la prova dell'uso effettivo.
14 Il 13 luglio 2009 l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.
15 Con decisione del 24 marzo 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione della divisione di opposizione, in base al rilievo che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico dell'Unione europea. I prodotti oggetto del marchio richiesto, ricompresi nella classe 33, vale a dire «alcolici, in particolare whisky», non sarebbero simili ai prodotti oggetto dei marchi anteriori ricompresi nelle classi 29 e 31 (punti 20 e 21 della decisione impugnata). Sussisterebbe uno scarso grado di somiglianza tra i prodotti oggetto del marchio richiesto ricompresi nella classe 33 e quelli oggetto dei marchi anteriori ricompresi nella classe 32 (punti da 22 a 28 della decisione impugnata). I segni in conflitto presenterebbero un grado medio di somiglianza visiva (punto 33 della decisione impugnata) e fonetica (punto 34 della decisione impugnata), ma sarebbero concettualmente diversi (punti da 35 a 37 della decisione impugnata). Quanto al carattere distintivo dei marchi anteriori, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che fosse leggermente inferiore alla media in ragione della presenza del termine «gold» che avrebbe uno scarso carattere distintivo (punti da 38 a 40 della decisione impugnata). Infine, detta commissione ha rilevato che la ponderazione di tutte le circostanze del caso di specie nel contesto della valutazione del rischio di confusione si risolveva nell'assenza di rischio di confusione tra i segni in conflitto (punti da 41 a 47 della decisione impugnata).

Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte

16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso teso all'annullamento della decisione impugnata per violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 64, dell'articolo 75, secondo periodo e, in subordine, dell'articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009.
17 All'udienza del 27 giugno 2012 le parti hanno svolto le difese e risposto ai quesiti del Tribunale.
18 Con la sentenza del 21 settembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T 278/10, Racc., EU:T:2012:459; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha annullato la decisione impugnata e ha condannato l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente, restando le spese dell'interveniente a carico di quest'ultima.
19 Per giungere a tale decisione, il Tribunale ha esaminato il primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, senza pronunciarsi sugli altri tre motivi dedotti dalla ricorrente. Il Tribunale, dopo aver constatato, al punto 58 della sua sentenza, che i segni in conflitto, nonostante le loro somiglianze visive e fonetiche, erano generalmente diversi, tenuto conto dell'esistenza di differenze concettuali di rilievo, ha addebitato alla commissione di ricorso, ai punti 72, 82 e 83 della citata sentenza, innanzitutto di aver considerato che la ricorrente non avesse fatto valere il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, poi, a causa di tale errore, di aver omesso di esaminare un fattore potenzialmente rilevante nella valutazione complessiva della sussistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori e, infine, a causa di tale omissione, di essere incorsa in una violazione delle formalità sostanziali che implica l'annullamento della decisione controversa.
20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 dicembre 2012, l'UAMI ha proposto un'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo alla Corte di annullarla.
21 Con sentenza del 23 gennaio 2014, UAMI/riha WeserGold Getränke (C 558/12 P, Racc., EU:C:2014:22; in prosieguo: la «sentenza sull'impugnazione»), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale.

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

22 La Corte ha constatato che la sentenza del Tribunale era viziata da un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la mancata analisi, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori dovesse determinare la nullità della decisione impugnata. La Corte ha dichiarato, al punto 48 della sentenza sull'impugnazione, che l'analisi di tale elemento da parte della commissione di ricorso non era pertinente al fine di valutare l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, dal momento che il Tribunale aveva previamente constatato che i marchi di cui trattasi erano complessivamente differenti, di modo che qualunque rischio di confusione era escluso e che l'eventuale esistenza di un carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori non poteva compensare l'assenza di somiglianza di detti marchi.
23 La Corte ha così statuito, al punto 61 della sentenza sull'impugnazione:
«Dal momento che il Tribunale ha esaminato unicamente una delle quattro censure invocate dalla riha WeserGold Getränke a sostegno del suo ricorso, la Corte giudica che la presente controversia non è matura per la decisione. Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale».
24 A seguito della sentenza sull'impugnazione e conformemente all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, la causa è stata attribuita alla Decima Sezione del Tribunale.

Procedimento e conclusioni delle parti successivi al rinvio

25 Le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni, in conformità dell'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. La ricorrente, l'UAMI e l'interveniente hanno depositato le proprie osservazioni scritte entro i termini impartiti, vale a dire, rispettivamente, il 1° aprile, l'8 e il 14 maggio 2014.
26 Nelle proprie osservazioni, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l'UAMI o l'interveniente alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla Corte.
27 Nelle proprie osservazioni, l'UAMI e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale (T 278/10 e T 278/10 RENV) nonché quelle relative al procedimento dinanzi alla Corte (C 558/12 P).

In diritto

28 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, attinenti alla violazione, innanzitutto, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo dell'articolo 64 del citato regolamento, in terzo luogo dell'articolo 75, secondo periodo, del medesimo regolamento e, in quarto luogo, dell'articolo 75, primo periodo, di detto regolamento.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
29 La ricorrente deduce dalla sentenza sull'impugnazione che l'argomento fondato sul carattere distintivo accresciuto dall'uso e l'incidenza di tale carattere distintivo dovevano essere valutati nell'ambito dell'esame della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, di modo che spetterebbe al Tribunale procedere ad un tale esame, valutando il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, e decidere sull'intero ricorso, nei suoi quattro motivi, senza essere in alcun modo vincolato dalla sentenza del Tribunale.
30 In tale contesto la ricorrente, in sostanza, deduce innanzitutto che i segni di cui trattasi presentano un grado medio di somiglianza, così come constatato tanto dalla commissione di ricorso quanto nella sentenza del Tribunale. La ricorrente considera poi che l'esistenza di una differenza concettuale tra i citati segni non può neutralizzare la somiglianza visiva e fonetica constatata. Infine, la ricorrente revoca in dubbio l'esame relativo alla somiglianza dei prodotti di cui trattasi, l'analisi della sussistenza del rischio di confusione e del carattere distintivo dei marchi anteriori.
31 A tal proposito, si deve costatare che risulta da una semplice lettura della sentenza del Tribunale che quest'ultimo, così come giustamente rilevato tanto dall'UAMI quanto dall'interveniente, è giunto alla conclusione, enunciata al punto 58 della sua sentenza, che «i segni [era]no generalmente diversi, nonostante le loro somiglianze visive e fonetiche».
32 Peraltro, discende dalla sentenza sull'impugnazione che la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per il solo motivo che quest'ultimo, nonostante l'assenza di somiglianza tra i segni in conflitto, aveva addebitato alla commissione di ricorso di non aver esaminato la sussistenza del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, sebbene qualunque rischio di confusione fosse escluso, essendo i marchi generalmente diversi. Ne consegue che il criterio della sussistenza del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori dev'essere esaminato unicamente nel caso in cui sia previamente constatata una somiglianza tra detti segni nonché, d'altro canto, una somiglianza tra i prodotti e i servizi interessati, e ciò nel solo ambito dell'esame relativo all'esistenza di un rischio di confusione.
33 Infatti, dai punti da 48 a 50 della sentenza sull'impugnazione discende quanto segue:
«48 In tal modo, statuendo che l'assenza di analisi, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori comportava la nullità della decisione controversa, il Tribunale ha imposto alla commissione di ricorso l'esame di un elemento che non era pertinente ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i marchi in

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

conflitto. Infatti, dal momento che il Tribunale aveva previamente dichiarato che i marchi in questione erano generalmente diversi, era escluso ogni rischio di confusione e l'eventuale sussistenza di un carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori non poteva compensare l'assenza di somiglianza di detti marchi.
49 Dati tali elementi, l'UAMI sostiene fondatamente che la sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
50 Risulta dalle suesposte considerazioni che, senza necessità di esaminare gli altri due motivi di impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata ove, con tale sentenza, il Tribunale ha statuito che la commissione di ricorso era tenuta a procedere all'esame del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori annullando la decisione controversa per tale ragione, mentre aveva precedentemente dichiarato che i marchi in conflitto non erano simili».
34 Dal momento che il Tribunale ha constatato che i segni in conflitto non erano simili e che una delle condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non era quindi soddisfatta, qualunque rischio di confusione era escluso, come emerge dal punto 48 della sentenza sull'impugnazione.
35 La ricorrente non può quindi rimettere in discussione, come cerca di fare, l'analisi della somiglianza tra i segni in conflitto condotta nella sentenza del Tribunale e l'esito a cui quest'ultimo è pervenuto, che, peraltro, non sono affatto rimessi in questione dalla sentenza sull'impugnazione.
36 Infatti, per quanto il dispositivo della sentenza sull'impugnazione dichiari e statuisca che la sentenza del Tribunale è annullata senza specificare la portata di tale annullamento, tale dispositivo va comunque letto congiuntamente alla motivazione contenuta nello stesso.
37 Infatti, in base ad una giurisprudenza costante, per conformarsi ad una sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, da un lato, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, dall'altro, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Racc., EU:C:1988:199, punto 27; v. anche, in tal senso, sentenze del 15 maggio 1997, TWD/Commissione, C 355/95 P, Racc., EU:C:1997:241, punto 21, e del 7 ottobre 1999, Irish Sugar/Commissione, T 228/97, Racc., EU:T:1999:246, punto 17).
38 Orbene, occorre ricordare che, al punto 50 della sentenza sull'impugnazione, la Corte ha precisato che «occorre[va] annullare la sentenza impugnata ove, con tale sentenza, il Tribunale [aveva] statuito che la commissione di ricorso era tenuta a procedere all'esame del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori annullando la decisione controversa per tale ragione, mentre aveva precedentemente dichiarato che i marchi in conflitto non erano simili»; pertanto, la Corte non ha inteso rimettere in questione gli elementi di fatto constatati dal Tribunale per quanto concerne l'analisi della somiglianza dei segni in conflitto e che hanno costituito la premessa del ragionamento della Corte.
39 Poiché tale motivo di annullamento non investe i citati elementi di fatto, l'esame del primo motivo è stato pertanto chiuso con la constatazione per cui l'esame del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori era inconferente, dal momento che i segni in conflitto erano differenti.
40 Ciò è confermato anche al punto 48 della sentenza sull'impugnazione, in cui la Corte ha rilevato che «dal momento che il Tribunale aveva previamente dichiarato che i marchi in questione erano generalmente diversi, era escluso ogni rischio di confusione e l'eventuale sussistenza di un carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori non poteva compensare l'assenza di somiglianza di detti marchi».
41 Orbene, l'analisi della somiglianza dei segni in conflitto, ed in particolare la loro differenza constatata dal Tribunale, è stata contestata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte, come emerge dal punto 38 della sentenza dell'impugnazione, in cui la Corte ha ricordato che la ricorrente riteneva che il primo motivo d'impugnazione non fosse fondato «considerato che la valutazione del Tribunale quanto all'assenza di somiglianza tra i marchi in questione [aveva] costituito una conclusione interlocutoria che doveva ancora essere esaminata alla luce della questione del carattere distintivo dei marchi anteriori».
42 Con la mancata adesione alla posizione sostenuta dalla ricorrente e con l'annullamento della sentenza del Tribunale in base al rilievo che l'assenza di somiglianza tra i segni in conflitto aveva necessariamente quale conseguenza l'assenza di rischio di confusione, la Corte ha inteso conservare, implicitamente ma necessariamente, l'analisi fatta dal Tribunale secondo cui detti segni erano diversi.
43 Inoltre, rimettere in discussione, in tale fase, l'analisi della somiglianza dei segni in conflitto, laddove la Corte non ha menzionato alcun errore commesso dal Tribunale su tale punto, equivarrebbe, da un lato, ad istituire la Seconda Sezione del Tribunale quale giudice di appello della Prima Sezione dello stesso e, dall'altro, a privare parzialmente la sentenza sull'impugnazione del suo effetto vincolante nei limiti in cui l'annullamento non può spingersi oltre l'annullamento dichiarato dalla Corte e consentire una ridiscussione degli elementi di fatto che renda con ciò inconferenti i motivi sui quali la sentenza sull'impugnazione è fondata.
44 Discende quindi dalla sentenza sull'impugnazione che, nell'ambito del presente procedimento, spetta al Tribunale, come emerge dal punto 61 della sentenza sull'impugnazione, esaminare i motivi dal secondo al quarto che erano stati dedotti dinanzi ad esso nell'ambito del primo procedimento.
45 Pertanto, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 64 del regolamento n. 207/2009

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

46 La ricorrente, in sostanza, lamenta che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 64 del regolamento n. 207/2009 avendo esaminato il rischio di confusione con riguardo al solo marchio comunitario registrato con il numero 2994739. Essa considera che, poiché la divisione di opposizione aveva concluso per l'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio comunitario e il marchio richiesto e la commissione di ricorso ha concluso, al contrario, per l'assenza di rischio di confusione, quest'ultima avrebbe dovuto rinviare la causa alla divisione di opposizione, oppure esaminare l'esistenza di un rischio di confusione con riferimento a tutti i marchi anteriori invocati, ma non avrebbe dovuto, come avrebbe invece fatto, concludere per l'assenza di rischio di confusione senza valutare detto rischio con riferimento a tutti i marchi anteriori e limitandosi a prendere in considerazione il solo marchio comunitario anteriore.
47 A tal proposito, discende dal punto 16 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha fatto riferimento ai «marchi anteriori» e si è riferita ai «consumatori correnti dell'Unione europea», tenuto conto del fatto che i marchi anteriori erano, in primo luogo, comunitario e tedesco (WeserGold, v. punti 7 e 8 supra), quindi internazionale e con effetti prodotti nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Spagna, in Francia, in Italia, in Ungheria, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia, in Svezia, nel Regno Unito, nonché nei paesi del Benelux (Wesergold, v. punto 9 supra) e, infine, tedesco e polacco (WESERGOLD, v. punti 10 e 11 supra).
48 Al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è riferita, da un lato, al consumatore tedesco e, dall'altro, ai consumatori degli altri Stati membri.
49 Per quanto concerne l'analisi dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha rivolto l'attenzione a tutti i marchi anteriori, mettendo così in evidenza il fatto che l'esame propriamente detto riguardava questi ultimi, e non semplicemente il marchio comunitario anteriore, anche se essa si riferisce al marchio anteriore e non ai marchi anteriori.
50 Il punto 31 della decisione impugnata, in effetti, è così formulato:
«Tanto il marchio anteriore quanto il marchio richiesto sono marchi denominativi. Il marchio anteriore è costituito da una parola composta da nove lettere che sono scritte a volte in maiuscolo, a volte in minuscolo o con delle maiuscole all'interno della parola, ossia "WeserGold", "Wesergold" e "WESERGOLD"».
51 Alla luce di ciò, se la commissione di ricorso usa il termine «marchio anteriore» per descrivere tutti i marchi anteriori, ciò deriva dalla constatazione, espressa al punto 32 della decisione impugnata – e che d'altronde non può che essere approvata – secondo cui «l'uso in alternanza di maiuscole e minuscole (all'interno della parola) non incide affatto sulla comparazione dei segni, dato che il Tribunale considera, in linea di principio, un marchio denominativo come una combinazione di lettere o di parole scritte in caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari».
52 Infine, discende dalla semplice lettura dei punti 33, 36, 39 e 40 della decisione impugnata che la commissione di ricorso si è in effetti riferita ai «marchi anteriori» e non al solo marchio comunitario, precisando altresì, al punto 45 di detta decisione, che i segni in questione erano WESTERN GOLD e WeserGold, WESERGOLD o Wesergold.
53 Da tutto quanto precede risulta che il secondo motivo deve, in ogni caso, essere respinto.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009
54 In primo luogo, la ricorrente, in sostanza, censura la commissione di ricorso per non averla previamente informata dell'intenzione di pronunciarsi su tutti i marchi anteriori sui quali era parimenti fondata l'opposizione avverso il marchio richiesto.
55 In limine, si deve constatare che detto motivo, secondo cui la ricorrente non sarebbe stata informata del fatto che la commissione di ricorso si sarebbe basata su tutti i marchi anteriori, contraddice il secondo motivo, secondo cui l'esame del rischio di confusione avrebbe dovuto essere condotto solo relativamente al marchio comunitario anteriore.
56 Interrogata all'udienza su tale contraddizione, la ricorrente non ha tuttavia fornito al Tribunale chiarimenti sull'articolazione dei citati due motivi e sulla loro coerenza.
57 Ciò detto, occorre rilevare che da una giurisprudenza costante risulta che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell'UAMI, ossia l'esaminatore, la divisione di opposizione, la divisione legale e di amministrazione dei marchi e le divisioni di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall'altro (v. sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C 29/05 P, Racc., EU:C:2007:162, punto 30 e giurisprudenza citata).
58 Orbene, proprio da siffatta continuità funzionale tra i diversi organi dell'UAMI deriva che, nel contesto del riesame delle decisioni pronunciate in primo grado dagli organi dell'UAMI, le commissioni di ricorso sono tenute a fondare la loro decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti abbiano prodotto o durante il procedimento dinanzi all'organo che ha deciso in primo grado, o nella procedura di ricorso [sentenza dell'11 luglio 2006, Caviar Anzali/UAMI – Novomarket (Asetra), T 252/04, Racc., EU:T:2006:199, punto 31]. Più in generale, come dichiarato dalla Corte nella sentenza UAMI/Kaul, punto 57 supra (EU:C:2007:162, punti 56 e 57), risulta dall'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 – ai sensi del quale, in seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso e, ciò facendo, può «esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata» –, che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito del procedimento dinanzi ad essa pendente, tanto in diritto quanto in fatto [sentenza del 28 aprile 2010, Claro/UAMI – Telefónica (Claro), T 225/09, EU:T:2010:169, punti 30 e 31].
59 Ne consegue che tutte le questioni che dovevano essere trattate dall'organo inferiore dell'UAMI nella sua decisione oggetto di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso fanno parte del contesto di diritto e di fatto del procedimento introdotto dinanzi a quest'ultima, la quale basa la propria decisione su tutti questi elementi e, di conseguenza, ha il potere di esaminarli. Dal momento che la questione della somiglianza dei marchi anteriori doveva necessariamente essere esaminata per determinare se sussistesse un rischio di confusione, e che le parti avevano depositato osservazioni

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

dinanzi alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso era competente, in virtù della continuità funzionale tra i diversi organi dell'UAMI, ad esaminare nuovamente tale questione nella propria decisione, e, se del caso, a giungere, su tale punto, ad una conclusione diversa da quella cui era giunta la divisione di opposizione. Così, anche se la divisione di opposizione ha concluso sulla base del solo marchio comunitario anteriore per l'esistenza di un rischio di confusione, discende dalla continuità funzionale che la commissione di ricorso era competente ad esaminare, così come ha fatto, tutti i marchi anteriori, dal momento che, discostandosi dalla decisione della divisione di opposizione, essa riteneva non esistere alcun rischio di confusione tra i segni in conflitto.
60 Peraltro, si deve constatare che non discende affatto dall'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 che la commissione di ricorso sia tenuta a chiedere alle parti le loro osservazioni circa l'esistenza di un rischio di confusione per diversi marchi anteriori quando, come nel caso di specie, la commissione di ricorso basa il suo esame del rischio di confusione su marchi anteriori che la divisione di opposizione non ha preso in considerazione, ma che erano stati validamente prodotti a sostegno della citata opposizione. Orbene, a tal proposito, è pacifico che, con atto di opposizione del 14 marzo 2007, la ricorrente ha invocato tutti i marchi anteriori menzionati ai punti da 7 a 11 supra a sostegno di detta opposizione e che, nei motivi sottesi all'opposizione depositata il 26 settembre 2008, la ricorrente ha evocato espressamente il rischio di confusione tra tutti i marchi anteriori e il marchio richiesto [v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Lidl Stiftung/UAMI – Lactimilk (BELLRAM), T 237/11, Racc., EU:T:2013:11, punto 27].
61 Pertanto, si deve necessariamente constatare che la ricorrente ha avuto la possibilità, tanto dinanzi alla divisione d'opposizione quanto dinanzi alla commissione di ricorso, di far valere i propri argomenti relativi all'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e tutti i marchi anteriori, ma ha scelto di non sviluppare argomenti specifici relativi a ciascuno dei marchi anteriori, avendo preferito basarsi, in modo generico e quindi indifferenziato, sui marchi anteriori WESERGOLD (punto 1 del suo atto di opposizione del 26 settembre 2008), Wesergold (punto 3 di detto atto di opposizione) o WeserGold (punto 8 del medesimo atto di opposizione). È infatti pacifico che, con lettera del 22 dicembre 2009, la ricorrente, nell'ambito del ricorso introdotto dall'interveniente avverso la decisione della divisione d'opposizione, ha prodotto argomenti relativi all'assenza di un rischio di confusione tra i marchi anteriori e il marchio richiesto, precisando che diversi marchi anteriori invocati avevano in comune la parola «wesergold», ove le lettere «w» e «g» erano in maiuscolo. Orbene, dal momento che l'opposizione era fondata su tutti i marchi anteriori menzionati ai punti da 7 a 11 supra e che la commissione di ricorso, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, disponeva del potere di procedere all'esame di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e tutti i citati marchi anteriori, spettava alla ricorrente, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sottoporre, nell'ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le proprie osservazioni relative ai citati marchi anteriori con specifico riferimento a ciascuno di essi, nei limiti in cui ciò potesse essere giustificato. La ricorrente non può quindi validamente sostenere che non poteva prevedere che la commissione di ricorso avrebbe basato il suo esame del rischio di confusione su tutti i marchi anteriori (v., in tal senso, sentenza BELLRAM, punto 60 supra, EU:T:2013:11, punto 28).
62 Dalle valutazioni formulate ai precedenti punti 60 e 61 risulta che la commissione di ricorso non ha violato il diritto della ricorrente di essere sentita per non averla esplicitamente invitata a formulare osservazioni sui marchi anteriori diversi dal marchio comunitario.
63 Ne consegue che, nei limiti in cui, nell'ambito del motivo in parola, la ricorrente rimette in questione il potere della commissione di ricorso richiamato al punto 61 supra, detto motivo non è fondato e dev'essere respinto.
64 In secondo luogo, la ricorrente lamenta che la commissione di ricorso ha violato il suo diritto ad essere sentita per quanto concerne la questione relativa all'asserito carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori.
65 A tal proposito, è sufficiente constatare che tale rilievo è inconferente, dal momento che, quand'anche si volesse considerare, il che non è, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto informare previamente la ricorrente del suo diritto di depositare osservazioni, in ogni caso, tale errore non sarebbe stato tale da determinare l'annullamento della decisione impugnata, dal momento che discende dal punto 50 della sentenza sull'impugnazione che, in assenza di somiglianza tra i segni in conflitto, la questione del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori non è in alcun modo pertinente.
66 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere il terzo motivo.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009
67 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver violato l'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, per aver motivato «in modo sbrigativo» la decisione impugnata per quanto riguarda i marchi anteriori diversi dal marchio comunitario.
68 A tal proposito, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. Secondo la giurisprudenza, tale obbligo ha la medesima portata di quello sancito dall'articolo 296, secondo comma, TFUE ed il suo scopo è consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall'altro, al giudice dell'Unione di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione [sentenze del 6 settembre 2012, Storck/UAMI, C 96/11 P, EU:C:2012:537, punto 86, e del 15 luglio 2014, Łaszkiewicz/UAMI – Cables y Eslingas (PROTEKT), T 18/13, EU:T:2014:666, punto 71].
69 Peraltro, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

implicita a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [sentenze del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C 447/02 P, Racc., EU:C:2004:649, punto 65; del 16 settembre 2009, Alber/UAMI (Poignée), T 391/07, EU:T:2009:336, punto 74, e PROTEKT, punto 68 supra, EU:T:2014:666, punto 72].
70 Inoltre, si deve osservare che la commissione di ricorso non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti addotti dalle parti. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza essenziale nella struttura della decisione (v. in tal senso, sentenza dell'11 gennaio 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C 404/04 P, EU:C:2007:6, punto 30). Ne consegue che la circostanza che la commissione di ricorso non abbia richiamato tutti gli argomenti di una parte o non abbia risposto a ciascuno di essi non consente, da sola, di concludere che la commissione di ricorso abbia rifiutato di prenderli in considerazione [sentenze del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T 303/08, Racc., EU:T:2010:505, punto 46, e PROTEKT, punto 68 supra, EU:T:2014:666, punto 73].
71 A tal proposito, emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha sufficientemente motivato il fatto di aver preso in considerazione tutti i marchi anteriori ai fini dell'analisi del rischio di confusione.
72 Risulta al punto 16 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha preso in considerazione tutti i marchi anteriori, tenuto conto dell'uso dei termini «[c]ome i marchi anteriori». Più oltre, ai punti 31 e 45 della citata decisione, la commissione di ricorso ha menzionato tutti i marchi anteriori, «ossia "WeserGold", "Wesergold" e "WESERGOLD"». Infine, nel richiamare, al punto 32 della decisione impugnata, la giurisprudenza del Tribunale in materia di marchi denominativi, secondo cui non rilevano i diversi risultati della combinazione di lettere o di parole scritte in caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari, la commissione di ricorso ha perfettamente motivato la propria decisione di prendere in considerazione tutti i marchi anteriori.
73 Da quanto precede risulta che il quarto motivo, e il ricorso nel suo complesso, devono essere respinti.

Sulle spese

74 Nella sentenza sull'impugnazione, citata al punto 21 supra, la Corte ha riservato le spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull'insieme delle spese afferenti ai diversi procedimenti, in conformità all'articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale.
75 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente per tutti i capi delle sue conclusioni, occorre condannarla alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente dinanzi al Tribunale e alla Corte, conformemente alle domande di questi ultimi.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Lidl Stiftung & Co. KG nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

(Omissis)

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it