

# Domanda di registrazione in malafede di un marchio comunitario figurativo

Trib. primo grado UE, Sez. VI 28 gennaio 2016, in causa T-335/14 - Frimodt Nielsen, pres.; Collins, est. - José-Manuel Davó Lledó c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ed a.

**Produzione, commercio e consumo - Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo DoggiS - Marchi nazionali figurativi anteriori DoggiS - Marchi nazionali denominativi anteriori DOGGIS e DOGGIBOX - Marchi nazionali figurativi anteriori raffiguranti un personaggio a forma di hot dog - Elementi di prova complementari prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Art. 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Malafede - Art. 52, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 - Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.**

*(Omissis)*

## Sentenza

### Fatti

1 In data 18 febbraio 2010 il ricorrente, sig. José-Manuel Davó Lledó, 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. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, con indicazione del colore rosso:



3 I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono alle classi 29, 30 e 43 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 ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 29: «Hamburger; salsicce; carni fredde; frutta ed ortaggi lavorati; macedonie di frutta; insalate di verdure, ortaggi e legumi; verdure, ortaggi e legumi (insalate di-); patatine fritte; patate trattate; panna; latte; prodotti a base di patate; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, surgelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;

– classe 30: «Pizze; sandwich; tramezzini; prodotti da forno; gelati commestibili; salse per alimenti; prodotti di pasticceria; dessert; salse per insalata; cioccolato; caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;

– classe 43: «Servizi di ristorante; servizi di tavole calde; servizi di fast food; servizi di ristorazione e servizi di alimenti per asporto; servizi di ristoranti, bar-ristoranti, birrerie, pub, bar, catering e alberghi; servizi di ristoranti e di catering; preparazione e cottura di cibi; servizi di catering; bar a consumo rapido [snack-bars]; servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 65/2010 del 12 aprile 2010.

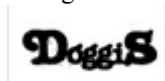
5 Il marchio contestato è stato registrato il 14 dicembre 2010 con il n. 8894826 per l'insieme dei prodotti e dei servizi di cui al precedente punto 3.

6 Il 6 giugno 2012, l'Administradora y Franquicias América, SA e la Inversiones Ged Ltda (in prosieguo, congiuntamente: le «richiedenti la dichiarazione di nullità») hanno presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per tutti i prodotti e i servizi per i quali esso era stato registrato.

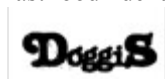
7 Le richiedenti la dichiarazione di nullità esercitano come attività principali la gestione di bar, ristoranti, caffetterie e locali di ristorazione rapida nonché la concessione, la gestione e l'esercizio del franchising in tale settore.

8 A sostegno della domanda di dichiarazione di nullità la Inversiones Ged ha fatto valere i seguenti marchi anteriori di cui era titolare:

– il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, con le lettere di colore rosso e il fondo di colore giallo, registrato il 12 gennaio 2004 con il n. 683048 per designare «buvette, bar, ristoranti» rientranti nella classe 43:



– il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, con le lettere di colore rosso e il fondo di colore giallo, registrato il 15 settembre 2008 con il n. 857568 per designare «servizi di ristorazione, bar, buvette, caffetterie, sale da tè, servizi di fast food» della classe 43:



– il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, con le lettere di colore rosso e il fondo di colore giallo, registrato il 26 novembre 2007 con il n. 801904 per designare prodotti delle classi 16, 25, 28 e 32:



– il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 21 giugno 2005 con il n. 728038 per designare «servizi forniti da locali che si occupano principalmente di procurare alimenti o bevande pronti per il consumo quali ristoranti, ristoranti self-service, caffetterie e sale da tè, buvette, mense, bar, servizi di fornitura di alimenti cucinati a domicilio» della classe 43:



– il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 5 maggio 2005 con il n. 724717 per designare prodotti delle classi 16, 25, 28 e 32:



– il marchio cileno denominativo DOGGIS, registrato il 6 dicembre 2009 con il n. 867740 per designare «buvette, bar, ristoranti» della classe 43;

– il marchio peruviano denominativo DOGGIS, registrato il 12 giugno 2009 con il n. 352647 per designare prodotti della classe 43;

– il marchio cileno denominativo DOGGIBOX, registrato il 1° settembre 2004 con il n. 702110 per designare prodotti della classe 32;

– il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 5 maggio 2005 con il n. 724718 per designare gli stessi servizi della classe 43 protetti dal marchio cileno n. 728038:



– il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 5 maggio 2005 con il n. 724716 per designare prodotti delle classi 16, 25, 28 e 32:



– il marchio brasiliano figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 22 giugno 1999 con il n. 819295671 per designare «prodotti/servizi alimentari» delle classi 38 e 60:



9 Quanto alla Administradora y Franquicias América, essa ha fatto valere, a sostegno della medesima domanda, i seguenti marchi anteriori di cui era titolare:

- il marchio cileno denominativo COFFEE BREAK DOGGIS, registrato il 13 dicembre 2004 con il n. 711375 per designare gli stessi servizi della classe 43 protetti dal marchio cileno n. 728038;
- il marchio cileno figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 12 luglio 2006 con il n. 762423 per designare «servizi di ristoranti, bar, buvette, caffetterie, sale da tè» della classe 42:



- il marchio uruguayano figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 14 maggio 2008 con il n. 387908 per designare servizi della classe 43:



10 Le richiedenti la dichiarazione di nullità hanno precisato che, nell'agosto 2011, allorché la Inversiones Ged ha voluto registrare il marchio doggis in Spagna, ha scoperto l'esistenza dei seguenti marchi, registrati a nome del ricorrente: il marchio contestato, il marchio spagnolo doggis, registrato il 2 giugno 2010 con il n. 2914857, che designa prodotti e servizi delle classi 29, 30, 39 e 43, e il marchio internazionale doggis, registrato il 16 marzo 2010 con il n. 1037118, che designa servizi della classe 43. Esse hanno aggiunto di aver altresì appreso che il ricorrente era titolare dei nomi di dominio «doggis.es» e «doggis.com.es».

11 Le richiedenti la dichiarazione di nullità hanno sostenuto che il marchio contestato è stato richiesto in malafede dal ricorrente, senza che esse ne siano state previamente informate e abbiano prestato il loro consenso. Esse hanno osservato che tale marchio sotto il profilo denominativo era identico a tutti i loro marchi anteriori e sotto il profilo visivo era identico a taluni di essi, che i servizi che esso designava erano identici a quelli protetti da vari loro marchi anteriori e che i prodotti che esso designava erano complementari ai servizi protetti dalla maggior parte dei loro marchi anteriori. Esse hanno altresì sostenuto che, quando aveva presentato la sua domanda di registrazione del marchio contestato, il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza dei loro marchi anteriori nonché delle loro attività, quali descritte al precedente punto 7.

12 Con decisione del 18 luglio 2013, la divisione di annullamento dell'UAMI ha respinto in toto la domanda di dichiarazione di nullità.

13 Il 18 settembre 2013, le richiedenti la dichiarazione di nullità hanno proposto ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

14 Con decisione del 13 marzo 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto il ricorso delle richiedenti la dichiarazione di nullità, ha annullato in toto la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato nulla la registrazione del marchio contestato. Essa ha altresì condannato il ricorrente a sopportare le spese sostenute per il procedimento di dichiarazione di nullità e per quello di ricorso.

15 In sostanza, in primo luogo, la commissione di ricorso ha accettato di prendere in considerazione, conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, taluni elementi di prova complementari prodotti per la prima volta dinanzi ad essa dalle richiedenti la dichiarazione di nullità, in particolare un estratto del sito Internet [www.consultafranquicias.com](http://www.consultafranquicias.com) nonché un estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html) (punti 20 e 21 della decisione impugnata).

16 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il 18 febbraio 2010, vi fossero fattori pertinenti propri del caso di specie che dimostravano un riconoscimento esplicito da parte del ricorrente della preesistenza dei marchi cileni figurativi Doggis protetti dalle registrazioni nn. 683048, 857568 e 801904 (punto 32 della decisione impugnata). A sostegno di tale valutazione, la commissione di ricorso ha fatto riferimento a estratti del sito Internet del ricorrente nonché a estratti di pubblicità fatta da quest'ultimo su siti Internet dedicati al franchising (punti da 33 a 37 della decisione impugnata).

17 In terzo luogo, la commissione di ricorso, tenendo conto della natura del marchio contestato, ha rilevato che quest'ultimo era identico ai marchi cileni figurativi anteriori Doggis e che esso designava gli stessi servizi di questi ultimi nonché prodotti indispensabili per la fornitura dei servizi di ristorazione in questione. Essa ha considerato che tale somiglianza non poteva essere «il frutto di un'identità fortuita» (punti da 37 a 41 della decisione impugnata).

18 In quarto luogo, la commissione di ricorso ha osservato che, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il marchio doggis delle richiedenti la dichiarazione di nullità era utilizzato da diversi anni ed aveva registrato un successo crescente in Cile nel corso degli ultimi anni, il che aveva rafforzato la sua notorietà presso il pubblico di riferimento (punto 42 della decisione impugnata).

19 In quinto luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la circostanza che le richiedenti la dichiarazione di nullità non avessero manifestato interesse per la protezione dei loro marchi anteriori nell'Unione europea prima della data del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, malgrado l'uso che esse facevano dei suddetti marchi anteriori in Cile, non consentisse di dimostrare che il ricorrente non aveva agito in malafede al momento del suddetto deposito, poiché tale circostanza «[rientrava] nella soggettività delle richiedenti [la dichiarazione di nullità]» (punto 43 della decisione impugnata).

20 In sesto luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il fatto di richiedere un marchio figurativo identico ai marchi figurativi anteriori delle richiedenti la dichiarazione di nullità per designare servizi identici a quelli cui questi ultimi si riferiscono e prodotti indispensabili per la fornitura di tali servizi non solo non rispondeva a nessuna logica commerciale, ma poteva anche confermare l'intenzione di usurpare i diritti connessi ai suddetti marchi anteriori (punto 45 della decisione impugnata).

### Conclusioni delle parti

21 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e per l'effetto confermare la decisione della divisione di annullamento;
- condannare l'UAMI e le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese.

22 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

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

### In diritto

23 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi, il primo vertente sulla violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 e il secondo attinente alla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

*Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009*

24 Il ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, avendo essa tenuto conto di elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad essa dalle richiedenti la dichiarazione di nullità, in particolare gli estratti del sito Internet e della pagina Internet menzionati al precedente punto 15, a sostegno di un motivo nuovo, a sua volta fondato su fatti nuovi.

25 I fatti nuovi in questione sarebbero i seguenti:

- il fatto, tratto dall'estratto del sito Internet [www.consultafranquicias.com](http://www.consultafranquicias.com), che il ricorrente avesse «constatato il successo degli hot dog nel continente americano» e avesse l'«obiettivo di conquistare l'Europa» (punto 35 della decisione impugnata);
- il fatto che l'estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html) «attesti un riconoscimento da parte del [ricorrente] della preesistenza [dei marchi latino-americani] Doggis» e che quest'ultimo faccia la sua pubblicità affermando che «Doggis è un franchising di hot dog che gode di grande prestigio su scala internazionale», che «[la sua] catena si è appena insediata in Spagna e [che] il suo obiettivo è quello di divenire la prima catena di hot dog a livello europeo» (punto 36 della decisione impugnata);
- il fatto che il personaggio a forma di hot dog di seguito riprodotto, che appare sull'estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html), presenti analogie con i marchi cileni anteriori nn. 728038 e 724717 (punto 37 della decisione impugnata):



26 L'UAMI, in sostanza, replica che l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 gli consente di tener conto di fatti e prove tardivamente dedotti o prodotti e lo investe di un ampio potere discrezionale a tal riguardo.

27 Ai sensi dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009:

«1. Nel corso della procedura l'U[AMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'U[AMI] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

28 Secondo costante giurisprudenza, dalla formulazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si desume poi, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009, e che non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti, oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione e, eventualmente, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, Racc., EU:C:2007:162, punto 42, e del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C-621/11 P, Racc., EU:C:2013:484, punto 22).

29 Precisando che l'UAMI «può» decidere di non tenere conto di fatti e prove tardivamente invocati o prodotti, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 conferisce all'UAMI un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (sentenze UAMI/Kaul, punto 28 supra, EU:C:2007:162, punti 43 e 68, e New Yorker SHK Jeans/UAMI, punto 28 supra, EU:C:2013:484, punto 23).

30 Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio del potere discrezionale dell'UAMI al fine di tenere eventualmente conto delle prove tardivamente prodotte, una siffatta presa in considerazione da parte dell'UAMI, quando quest'ultimo è chiamato a statuire nell'ambito di una procedura di dichiarazione di nullità, è, in particolare, giustificabile quando l'Ufficio considera che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito della domanda di dichiarazione di nullità proposta dinanzi ad esso e, dall'altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (v., per analogia, sentenze UAMI/Kaul, punto 28 supra, EU:C:2007:162, punto 44, e New Yorker SHK Jeans/UAMI, punto 28 supra, EU:C:2013:484, punto 33).

31 Nella fattispecie, occorre anzitutto constatare che dai motivi della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha esercitato in maniera effettiva l'ampio potere discrezionale attribuitole dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per decidere, in modo motivato e tenendo debitamente conto dell'insieme delle circostanze rilevanti, che occorreva prendere in considerazione i due elementi di prova complementari prodotti per la prima volta dinanzi alla stessa al fine di pronunciare la decisione che essa era chiamata ad adottare.

32 Infatti, dopo aver identificato, al punto 20 della decisione impugnata, gli elementi di prova in questione, ossia un estratto del sito Internet [www.consultafranquicias.com](http://www.consultafranquicias.com) e un estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html), la commissione di ricorso, al punto 21 della suddetta decisione, ha affermato quanto segue:

«Gli atti prodotti dalle richiedenti [la dichiarazione di nullità] dinanzi alla commissione di ricorso comprendono documenti che non fanno che confermare e completare il contenuto della pagina Internet [[www.doogis.es](http://www.doogis.es)] già presentata a sostegno dell'affermazione secondo cui il [ricorrente] era a conoscenza dell'esistenza dei marchi e delle attività dei richiedenti la dichiarazione di nullità nel settore della ristorazione rapida. Pertanto, tali documenti devono essere presi in considerazione, conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del [regolamento n. 207/2009].»

33 Occorre, poi, considerare che la commissione di ricorso ha fatto un uso appropriato del potere discrezionale conferitole dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 accettando di prendere in considerazione i due elementi di prova in questione.

34 A tal riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che, come giustamente affermano la commissione di ricorso e l'UAMI, i due estratti contestati si limitavano a corroborare e ad aggiungersi ad elementi di prova già inizialmente prodotti dinanzi alla divisione di annullamento dalle richiedenti la dichiarazione di nullità, ossia estratti del sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es) del ricorrente.

35 In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che i presunti fatti nuovi menzionati dal ricorrente (v. punto 25 supra) erano già richiamati nella rubrica «Impresa» del suo sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es), un estratto del quale era stato presentato dalle richiedenti la dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento. Infatti, quest'ultimo estratto veicola le stesse idee esposte nei due estratti contestati, indicando in particolare quanto segue:

– «Doggis arriva in Spagna con [il ricorrente] nel 2010 con l'obiettivo di avviare la sua espansione a livello mondiale tramite il sistema del franchising»;

– «L'hot dog (...) è un prodotto che conosce un grande successo in diversi paesi del mondo, come gli USA, il Cile, il Brasile, la Colombia, la Germania, ecc.»;

– «In Spagna, siamo il primo franchising di hot dog e offriamo ai nostri affiliati la possibilità di lavorare sotto la nostra ala, fondata sulla nostra esperienza, la nostra conoscenza del settore e una continua assistenza degli affiliati, a cui avranno accesso gli affiliati che ci sceglieranno per avviare il loro franchising di hot dog».

36 Si deve aggiungere che il personaggio a forma di hot dog che figura sull'estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html) appariva già su alcuni degli estratti del sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es) prodotti dalle richiedenti la dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento.

37 In terzo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, i due estratti contestati nonché i fatti che vi sono riportati non sono stati adottati dalle richiedenti la dichiarazione di nullità dinanzi alla commissione di ricorso a sostegno di un qualsivoglia nuovo motivo. Infatti, come giustamente sottolineato dalla commissione di ricorso e dall'UAMI, i suddetti estratti erano unicamente destinati a corroborare una delle tesi principali delle richiedenti la dichiarazione di nullità, che esse avevano difeso dinanzi alla divisione di annullamento, ossia quella secondo la quale il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza dei loro marchi e delle loro attività commerciali al momento della richiesta di



registrazione del marchio contestato (v. il punto 4, ultima sezione, della decisione della divisione di annullamento del 18 luglio 2013).

38 In quarto luogo, in linea con quanto indicato al precedente punto 37, si deve constatare che la produzione tardiva, da parte delle richiedenti la dichiarazione di nullità, dei due estratti contestati era volta a rispondere alla valutazione della divisione di annullamento secondo la quale esse non avevano sufficientemente dimostrato che il ricorrente avesse una precedente conoscenza dell'esistenza dei loro marchi anteriori (v. i punti 16 e 17 della decisione della divisione di annullamento del 18 luglio 2013).

39 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che gli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso dalle richiedenti la dichiarazione di nullità rivestivano un'effettiva rilevanza ai fini della soluzione della controversia. Inoltre, tali elementi di prova complementari sono stati presentati da questi ultimi all'atto del deposito della loro memoria in cui venivano esposti i motivi del loro ricorso, consentendo in questo modo alla commissione di ricorso di esercitare, in modo obiettivo e motivato, il suo potere discrezionale quanto alla presa in considerazione di detti elementi. Infine, tenuto conto di quanto constatato al punto 38, non si può ritenere che le richiedenti la dichiarazione di nullità abbiano abusato dei termini impartiti dando manifestamente prova di negligenza.

40 Pertanto, il primo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

*Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009*

41 Il ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel concludere che egli aveva agito in malafede al momento del deposito della sua domanda di registrazione del marchio contestato.

42 L'UAMI contesta gli argomenti del ricorrente e chiede che il secondo motivo sia respinto in quanto infondato.

43 In limine, occorre ricordare anzitutto che il sistema di registrazione di un marchio comunitario si basa sul principio del «primo depositante», sancito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. In forza di tale principio, un segno può essere registrato in quanto marchio comunitario solo qualora non vi osti un marchio anteriore, che si tratti sia di un marchio comunitario, sia di un marchio registrato in uno Stato membro o dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, sia di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro sia, ancora, di un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia nell'Unione. Per contro, fatta salva un'eventuale applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il semplice utilizzo da parte di un terzo di un marchio non registrato non osta a che un marchio identico o simile sia registrato come marchio comunitario, per prodotti o servizi identici o simili [sentenza dell'11 luglio 2013, SA.PAR./UAMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, Racc., EU:T:2013:372, punto 17]. Lo stesso discorso vale, in linea di principio, per quanto riguarda l'uso da parte di un terzo di un marchio registrato al di fuori dell'Unione [sentenza del 21 marzo 2012, Feng Shen Technology/UAMI – Majtczak (FS), T-227/09, Racc., EU:T:2012:138, punto 31].

44 Questa regola è temperata, in particolare, dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale un marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all'UAMI o su domanda riconvenzionale nell'ambito di un'azione per contraffazione, qualora al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede. Spetta al richiedente la nullità, il quale intenda basarsi su questo motivo, dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio comunitario era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest'ultimo (sentenza GRUPPO SALINI, punto 43 supra, EU:T:2013:372, punto 18).

45 La nozione di «malafede» di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa dell'Unione [sentenza del 26 febbraio 2015, Pangyrus/UAMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, EU:T:2015:115, punto 64].

46 Tuttavia, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 27 della decisione impugnata, nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Racc., EU:C:2009:361, punto 53), la Corte ha fornito diverse precisazioni sul modo in cui doveva essere interpretata e applicata tale nozione nel contesto della normativa in materia di marchio comunitario. Essa ha in tal senso sottolineato che la malafede del richiedente doveva essere valutata nel suo insieme, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:

- il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;
- l'intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno;
- il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

47 Ciò premesso, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, i fattori enumerati al precedente punto 46 sono soltanto alcuni esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di decidere sull'eventuale malafede del richiedente la registrazione di un marchio al momento del deposito della domanda [sentenze del 14 febbraio 2012, Peeters Landbouwmachines/UAMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, Racc., EU:T:2012:77, punto 20, e GRUPPO SALINI, punto 43 supra, EU:T:2013:372, punto 22].

48 Occorre quindi considerare che, nell'ambito dell'analisi complessiva svolta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, è possibile altresì tenere conto dell'origine della parola o della sigla che compongono il marchio contestato e dell'uso anteriore del medesimo nel commercio come marchio, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio comunitario

costituito da tale parola o da tale sigla nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza del suddetto deposito [v., in tal senso, sentenze GRUPPO SALINI, punto 43 supra, EU:T:2013:372, punto 23; dell'8 maggio 2014, Simca Europe/UAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, Racc., EU:T:2014:240, punto 39, e COLOURBLIND, punto 45 supra, EU:T:2015:115, punto 68].

49 È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre verificare la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell'esistenza della malafede del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

50 Per giungere a tale conclusione, in primo luogo, la commissione di ricorso ha constatato che, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza dei marchi cileni figurativi anteriori Doggis, protetti dalle registrazioni nn. 683048, 857568 e 801904 (punto 32 della decisione impugnata). Essa ha dedotto tale conoscenza da estratti di siti e da una pagina Internet prodotti dalle richiedenti la dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento nonché, per la prima volta, dinanzi ad essa (punti da 33 a 37 della decisione impugnata).

51 A tal proposito, in primo luogo, si deve respingere l'affermazione del ricorrente secondo la quale i fatti e gli elementi di prova che erano stati presentati dinanzi alla divisione di annullamento, e che, a suo avviso, erano gli unici a potere esser legittimamente presi in considerazione da parte della commissione di ricorso, non consentivano di giungere ad una simile conclusione. Deve essere parimenti respinta la sua affermazione secondo la quale, tenuto conto della presunta violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, i punti da 35 a 37 della decisione impugnata devono essere dichiarati nulli.

52 Infatti, come constatato nell'ambito dell'esame del primo motivo, ai precedenti punti da 24 a 40, la commissione di ricorso era pienamente legittimata a tener conto degli estratti del sito Internet e della pagina Internet menzionati al precedente punto 15, che erano stati prodotti per la prima volta dinanzi ad essa dalle richiedenti la dichiarazione di nullità.

53 In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che risulta adeguatamente confermato dai vari elementi di prova prodotti dalle richiedenti la dichiarazione di nullità che il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza dei marchi cileni figurativi anteriori Doggis al momento del deposito della sua domanda di registrazione del marchio contestato.

54 A tal riguardo, occorre anzitutto considerare che la commissione di ricorso, al punto 34 della decisione impugnata, ha correttamente rilevato che risultava da un estratto del sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es) (v. punto 35 supra), nel quale il ricorrente descriveva un'impresa denominata Doggis España, che Doggis non era un'insegna originariamente creata in Spagna («Doggis arriva in Spagna con [il ricorrente] nel 2010»), bensì un'entità estera che, come asserito, era stata installata in tale paese con l'obiettivo di crescere su scala mondiale. Essa ha rilevato, ancora una volta correttamente, che, in tale estratto, detta impresa era presentata come il primo franchising Doggis di hot dog in Spagna e che si faceva ivi riferimento al grande successo registrato dall'hot dog «in diversi paesi del mondo, come gli USA il Cile, il Brasile, la Colombia, la Germania, ecc.».

55 È certamente vero che, come giustamente rilevato dal ricorrente, le informazioni che precedono non figurano alla voce «Franchising» del sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es), com'è indicato al punto 34 della decisione impugnata, bensì alla voce «Impresa». Tuttavia, è chiaro che si tratta solo di un errore redazionale, che non può in alcun modo rimettere in discussione la fondatezza delle constatazioni della commissione di ricorso.

56 In modo altrettanto corretto, poi, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 35 della decisione impugnata, che l'estratto del sito Internet [www.consultafrancuicias.com](http://www.consultafrancuicias.com), che presentava il franchising Doggis come una «catena dedicata alla ristorazione rapida, avente come prodotto di base gli hot dog», attestava che, da un lato, il «franchising Doggis» era arrivato in Spagna nel 2010 con il ricorrente dopo che quest'ultimo aveva constatato il successo degli hot dog nel continente americano e con l'obiettivo di avviare la sua espansione in Europa e, dall'altro, «[risultava] che altri modelli di franchising di ristorazione rapida venuti dall'America [avevano] registrato un ampio successo nel mondo intero». Si deve aggiungere che il suddetto estratto, a sua volta, fa espressamente riferimento al successo registrato dall'hot dog in Cile e in Brasile.

57 Infine, è altrettanto correttamente che la commissione di ricorso ha constatato, al punto 36 della decisione impugnata, che l'estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html) indicava che «Doggis [era] il franchising di hot dog che godeva di grande prestigio su scala internazionale», che «[la] catena [del ricorrente si era appena] insediata in Spagna [che] il suo obiettivo [era] di divenire la prima catena di hot dog a livello europeo».

58 Come afferma giustamente l'UAMI, risulta dai diversi estratti menzionati ai precedenti punti 54, 56 e 57 che il ricorrente, prima di lanciare in Spagna, con la denominazione Doggis, un'insegna di franchising nel settore della ristorazione rapida di hot dog, aveva fatto uno studio di tale settore sul piano internazionale e aveva constatato il grande successo registrato da tale prodotto nel continente americano, in particolare in Cile e in Brasile, che erano appunto paesi nei quali le richiedenti la dichiarazione di nullità sviluppavano già da vari anni, con la stessa denominazione, una rete di franchising nel medesimo settore. Pertanto, il ricorrente era necessariamente a conoscenza dell'esistenza non solo della rete di franchising delle richiedenti la dichiarazione di nullità, ma anche dei marchi cileni figurativi anteriori Doggis di questi ultimi al momento del deposito della sua domanda di registrazione del marchio contestato.

59 Tale conclusione è ancora più evidente, come giustamente constatato dalla commissione di ricorso al punto 37 della decisione impugnata, in quanto esiste un'identità, o quanto meno una quasi identità, tra i marchi cileni figurativi

anteriori DoggiS, le cui lettere sono di colore rosso e il fondo di colore giallo, e il segno riprodotto di seguito, utilizzato dal ricorrente sul suo sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es) nonché nelle proprie pubblicità su siti Internet dedicati al franchising:



60 Tale identità, o quasi identità, che si aggiunge alla quasi identità tra i suddetti marchi anteriori e il marchio contestato (v. punti da 76 a 78 infra), non può manifestamente essere casuale.

61 Quest'ultima constatazione non può essere rimessa in discussione dall'affermazione del ricorrente secondo la quale l'utilizzo dei colori rosso e giallo è assolutamente abituale per far riferimento ai locali di ristorazione rapida e, in particolare, ai locali americani di vendita di hot dog, in quanto i suddetti colori rinviano a quelli della salsa ketchup e della senape. Da un lato, infatti, si deve rilevare che, nel caso di specie, non solo i colori utilizzati sono identici, essi sono anche disposti nello stesso modo, essendo il rosso utilizzato per i caratteri e il giallo per lo sfondo. Dall'altro lato, se è possibile che l'utilizzo di tali colori ricorra frequentemente nel settore della ristorazione rapida, nondimeno altre scelte di colori avrebbero ben potuto essere effettuate con riferimento agli hot dog, in particolare, come fa notare l'UAMI, il colore marrone, che ricorda quello del wurstel di Francoforte e del panino che lo avvolge.

62 Del pari, si deve considerare che giustamente la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 37 della decisione impugnata, un elevato grado di somiglianza tra il personaggio a forma di hot dog che appariva sull'estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html) nonché su estratti del sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es) (v. punti 25 e 36 supra) e i marchi cileni anteriori nn. 728038 e 724717 (v. punto 8 supra).

63 Neppure tale elevato grado di somiglianza tra i due personaggi suddetti può essere casuale. Certamente, come afferma il ricorrente, è abituale, in diversi locali di ristorazione rapida, «dare forma umana» al prodotto. Cionondimeno, nella fattispecie, tali personaggi coincidono nella loro postura, nella disposizione dei loro colori, nella loro espressione gioiosa e nella presenza di accessori quali un caschetto da baseball, guanti bianchi e scarpe sportive. Quanto ai documenti fatti valere dal ricorrente per tentare di dimostrare l'assenza di originalità di tale tipo di personaggio nel settore della ristorazione rapida di hot dog, è sufficiente rilevare che essi sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale e che, pertanto, essi devono essere dichiarati irricevibili, conformemente a una giurisprudenza costante [v. sentenza del 27 giugno 2013, MOL/UAMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card), T-367/12, EU:T:2013:336, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

64 In terzo luogo, si deve necessariamente constatare che nessuno degli argomenti fatti valere dal ricorrente può rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale quest'ultimo era a conoscenza dell'esistenza dei marchi cileni figurativi anteriori DoggiS protetti dalle registrazioni nn. 683048, 857568 e 801904 al momento del deposito della sua domanda di registrazione del marchio contestato.

65 Infatti, anzitutto, non può essere accolto l'argomento del ricorrente, fondato sull'estratto del sito Internet [www.doggis.es](http://www.doggis.es) menzionato al primo trattino del precedente punto 35, secondo il quale, «[se è vero che] l'obiettivo era quello di avviare [un']espansione a livello mondiale, non si può comprendere che l'impresa e il marchio esistessero precedentemente e [fossero] già importati dal continente americano in Spagna».

66 Infatti, da un lato, risulta chiaramente dal suddetto estratto che l'impresa e il marchio doggis esistevano già (v. punto 54 supra) e che il ricorrente si presentava come la persona responsabile della loro penetrazione nel mercato spagnolo. Dall'altro, il fatto che tale impresa e tale marchio esistessero anteriormente alla loro «importazione» in Spagna non è affatto inconciliabile con l'obiettivo di «avviare» uno sviluppo a livello mondiale. In particolare, come afferma l'UAMI, è pienamente concepibile, visti i legami storici e culturali esistenti tra l'America latina e la Spagna, che il titolare di un marchio latino-americano prenda il marchio spagnolo come punto di partenza per realizzare l'espansione di quest'ultimo nel continente europeo. Del resto, si muovono in tale direzione le indicazioni contenute nell'estratto del sito Internet [www.consultafranquicias.com](http://www.consultafranquicias.com) (v. punto 56 supra) nonché nell'estratto della pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html) (v. punto 57 supra).

67 Non può essere accolto, inoltre, l'argomento del ricorrente secondo il quale il riferimento alle imprese americane di ristorazione rapida che hanno registrato un ampio successo a livello mondiale indicate al punto 35 della decisione impugnata deve considerarsi come un rinvio ai «marchi nordamericani estremamente celebri venuti dagli Stati Uniti, quali Burger King, McDonald's, pizza Hut, ecc.» e secondo il quale nessun consumatore spagnolo penserà a un'impresa di ristorazione rapida cilena.

68 Infatti, da un lato, nell'estratto del sito Internet [www.consultafranquicias.com](http://www.consultafranquicias.com), dal quale proviene il riferimento in questione, non sussiste alcun elemento che consenta di considerare che detto riferimento si riferisca solo al mercato nordamericano. Al contrario, si deve necessariamente constatare che il suddetto estratto menziona espressamente non solo il «continente americano» in generale, ma anche paesi dell'America del Sud, come il Cile, il Brasile e la Colombia. Dall'altro lato, non si può escludere a priori che esistano anche insegne sudamericane di successo sul mercato della ristorazione rapida e che anch'esse vengano in mente al pubblico spagnolo, il quale comprende, in particolare, consumatori aventi legami con paesi sudamericani.

69 L'affermazione del ricorrente secondo la quale la menzione del Cile e del Brasile, oltre agli Stati Uniti, negli estratti dei siti Internet [www.consultafranquicias.com](http://www.consultafranquicias.com) e [www.doggis.es](http://www.doggis.es) è spiegata dal fatto che si tratta di paesi aventi la crescita economica più forte e, pertanto, dal «legame instaurato con le potenzialità delle loro rispettive economie, per perseguire il legittimo scopo pubblicitario di sostenere un sistema di franchising che si prevede di avviare in Spagna», non è convincente. Infatti, da un lato, è sorprendente il fatto che, in tali estratti, il ricorrente menzioni il Cile e il Brasile,



che sono proprio due paesi nei quali le richiedenti la dichiarazione di nullità detengono registrazioni del marchio doggis, e non altri paesi sudamericani, come l'Argentina e il Messico, che lo stesso tuttavolta parimenti indica, nelle sue memorie, come paesi a forte crescita economica nel continente americano. Dall'altro lato, e in ogni caso, il fatto che il ricorrente abbia ritenuto il Cile come esempio di un paese nel quale l'hot dog riscuoteva un grande successo implica che egli abbia previamente esaminato il mercato di tale prodotto in detto paese e che non poteva ignorare i principali marchi che vi erano presenti, tra cui il marchio doggis.

70 Il ricorrente, poi, non può trarre validamente argomenti dal fatto che non ci sono mai stati rapporti contrattuali o extracontrattuali tra lui e le richiedenti la dichiarazione di nullità.

71 Infatti, se è vero che l'esistenza di un tale rapporto sarebbe stata probabilmente sufficiente per dimostrare che il ricorrente aveva una precedente conoscenza dei marchi anteriori in questione, per contro l'assenza di un tale rapporto non comporta che egli non avesse una tale conoscenza.

72 Infine, quanto alle affermazioni del ricorrente secondo le quali egli non si è mai recato in Cile e non ha mai avuto l'intenzione di sviluppare il suo marchio e il suo modello commerciale nell'America del Sud, è sufficiente constatare che esse sono di carattere puramente soggettivo e non sono sufficienti a contraddire gli elementi oggettivi presi in considerazione dalla commissione di ricorso per giungere alla sua conclusione.

73 In secondo luogo, risulta dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso non si è limitata a tener conto della precedente conoscenza che il ricorrente aveva dei marchi cileni anteriori, ma ha anche constatato la malafede di quest'ultimo fondandosi su taluni elementi oggettivi idonei a chiarire le sue intenzioni, ossia la natura del marchio richiesto (punti da 38 a 41 della decisione impugnata), il grado di notorietà dei marchi in questione (punto 42 della decisione impugnata) e la logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato (punto 45 della decisione impugnata).

74 A tal riguardo occorre ricordare che una simile conoscenza da parte del richiedente un marchio non è, infatti, sufficiente, di per sé, perché sia dimostrata l'esistenza della malafede di quest'ultimo. Si deve prendere in considerazione anche la sua intenzione al momento del deposito della domanda di registrazione (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punto 46 supra, EU:C:2009:361, punti 40 e 41). Benché tale intenzione sia chiaramente un elemento soggettivo, essa va nondimeno determinata con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punto 46 supra, EU:C:2009:361, punto 42).

75 In primo luogo, riguardo alla natura del marchio richiesto, si deve anzitutto rilevare che tale elemento può essere pertinente al fine della valutazione dell'esistenza di un comportamento in malafede (v., in tal senso, sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punto 46 supra, EU:C:2009:361, punto 50).

76 Si deve, poi, considerare che giustamente la commissione di ricorso ha constatato, al punto 39 della decisione impugnata, che il marchio contestato e i marchi cileni figurativi anteriori DoggisS oggetto delle registrazioni nn. 683048, 857568 e 801904 erano identici. Quantomeno, sono quasi identici.

77 A tal riguardo, da un alto, occorre constatare che il marchio contestato e i marchi cileni anteriori in questione sono costituiti dallo stesso elemento denominativo «doggis». L'argomento del ricorrente secondo il quale tale elemento denominativo è privo di originalità non può essere accolto. Infatti, i documenti prodotti in allegato al ricorso sui quali egli fonda tale argomento sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale e devono, dunque, essere dichiarati irricevibili (v. punto 63 supra). Inoltre, anche volendo supporre che il termine «doggis» abbia un significato in relazione agli hot dog, cionondimeno, come sarà chiarito più dettagliatamente qui di seguito al punto 78, il modo in cui è raffigurato nei marchi cileni anteriori in questione presenta una serie di peculiarità che si ritrovano identiche nel marchio contestato.

78 Dall'altro lato, occorre rilevare le seguenti identità visive tra i marchi cileni anteriori in questione e il marchio contestato:

- il termine «doggis» è scritto in rosso;
- il termine «doggis» è scritto in un carattere tipografico particolare, di forma arrotondata;
- la lettera «d», iniziale, e la lettera «s», finale, sono scritte in caratteri maiuscoli, mentre le lettere centrali in caratteri minuscoli;
- le lettere «d» e «s» sono più spesse delle lettere centrali;
- le lettere «o», «g» e «g» possiedono una stessa sporgenza nella loro parte superiore.

79 L'unica differenza esistente sul piano visivo tra il marchio contestato e i marchi cileni anteriori in questione è che questi ultimi presentano un fondo giallo, il che non può evidentemente essere sufficiente ad escludere che tali marchi producano la stessa impressione complessiva.

80 A quanto rilevato ai precedenti punti 77 e 78 si aggiunge il fatto, pacifico tra le parti, che il marchio contestato designa gli stessi servizi dei marchi cileni anteriori in questione nonché prodotti indispensabili per la fornitura dei servizi di ristorazione contraddistinti da tali marchi.

81 Come rileva giustamente la commissione di ricorso al punto 41 della decisione impugnata, un tale grado di somiglianza tra i suddetti marchi e i settori economici cui essi si riferiscono non può manifestamente essere casuale.

82 Considerato tale grado di somiglianza estremamente elevato tra i marchi in questione, l'argomento del ricorrente secondo il quale sia lui che le richiedenti la dichiarazione di nullità si sono ispirati agli stessi modelli nordamericani per ideare i loro rispettivi marchi non risulta convincente.

83 In secondo luogo, per quanto concerne il grado di notorietà dei marchi in questione, occorre ricordare che, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente il marchio, può essere preso in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata in vista della sua registrazione, perché un siffatto grado di notorietà può appunto giustificare l'interesse del richiedente a garantire al suo segno una tutela giuridica più estesa (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punto 46 supra, EU:C:2009:361, punti 51 e 52).

84 Nella fattispecie, occorre rilevare che si evince dal fascicolo che, al momento del deposito della domanda di registrazione, il marchio contestato fosse già stato utilizzato, mentre si evince chiaramente dai documenti prodotti dalle richiedenti la dichiarazione di nullità in allegato alla loro domanda di dichiarazione di nullità che i loro marchi doggis erano utilizzati da diversi anni in Cile e che hanno ivi conosciuto un crescente successo nel corso degli ultimi anni, circostanza che ne ha rafforzato la notorietà presso il pubblico interessato. Oltre ai numerosissimi locali di ristorazione rapida che operano con l'insegna Doggis in tale paese, le richiedenti la dichiarazione di nullità sono presenti in Brasile a partire dal 2009.

85 L'argomento del ricorrente secondo il quale il marchio cileno n. 683048 è stato registrato solo recentemente, ossia nel gennaio 2004, non può essere accolto. Infatti, come giustamente afferma l'UAMI, se è vero che l'uso prolungato di un marchio può costituire un fattore da prendere in considerazione nel valutare la sua notorietà, quest'ultima non dipende tuttavia esclusivamente da un tale fattore. In un settore come quello della ristorazione rapida, un marchio può acquisire una certa notorietà in un lasso di tempo molto breve per altri fattori, quali le campagne pubblicitarie o il numero di punti vendita. Occorre aggiungere che lo stesso ricorrente, sulla pagina Internet [es.negocius.com/franquicia-doggis\\_fv1793.html](http://es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html), presenta Doggis come «il franchising di hot dog che godeva di grande prestigio su scala internazionale».

86 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'affermazione secondo la quale il marchio doggis gode di una certa notorietà non è contraddetta dal fatto che le richiedenti la dichiarazione di nullità non siano titolari di alcun diritto di marchio in Spagna o a livello internazionale. Infatti, da un lato, occorre ricordare che queste ultime sono titolari di vari marchi doggis in diversi paesi dell'America latina (v. punti 8 e 9 supra). Dall'altro, la scelta di proteggere un marchio facendolo registrare rientra nella mera strategia commerciale del suo titolare e una mancata registrazione non deve necessariamente indurre a concludere nel senso di una mancanza di presenza o di notorietà sul mercato.

87 Il ricorrente non può neppure affermare a ragione che il fatto che le richiedenti la dichiarazione di nullità non siano titolari di un nome di dominio [www.doggis.com](http://www.doggis.com) dimostra che esse hanno solo una debole volontà di svilupparsi a livello internazionale. Infatti, da un lato, la scelta di fare registrare un nome di dominio rientra nella mera strategia commerciale dei richiedenti la dichiarazione di nullità. Dall'altro, si deve necessariamente constatare che queste ultime avevano la chiara intenzione di sviluppare le loro attività sul mercato europeo dopo aver acquisito una solida presenza nell'America del Sud, poiché è proprio quando la Inversiones Ged aveva voluto registrare il marchio doggis in Spagna che esse hanno scoperto l'esistenza del marchio contestato.

88 In terzo luogo, si deve considerare che, come è stato correttamente rilevato al punto 45 della decisione impugnata, il fatto, per il ricorrente, di aver richiesto la registrazione di un marchio figurativo quasi identico a taluni dei marchi figurativi anteriori delle richiedenti la dichiarazione di nullità per designare gli stessi servizi di questi ultimi marchi nonché taluni prodotti indispensabili per la fornitura di tali servizi non rispondeva ad alcuna logica commerciale. Si deve necessariamente constatare, d'altronde, che il ricorrente non fa valere neppure una qualsivoglia logica commerciale per giustificare tale atto, limitandosi, in sostanza, a far valere, adducendo numerosi argomenti infondati, che non aveva conoscenza dell'esistenza dei marchi anteriori delle richiedenti la dichiarazione di nullità quando ha presentato la sua domanda di registrazione del marchio contestato.

89 In terzo luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, si deve considerare che giustamente la commissione di ricorso ha concluso, ai punti 44 e 45 della decisione impugnata, per l'esistenza della malafede del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Come osserva correttamente la commissione di ricorso al punto 45 della decisione impugnata, il fatto, per il ricorrente, di aver richiesto tale registrazione era incontestabilmente mosso dall'intenzione di usurpare i diritti connessi ai marchi delle richiedenti la dichiarazione di nullità. Tale intenzione risulta, altresì, confermata dal modo in cui il ricorrente presenta la sua catena di franchising al pubblico. Infatti, oltre al fatto che il marchio contestato e i marchi cileni anteriori nn. 683048, 857568 e 801904 sono quasi identici e si riferiscono allo stesso tipo di attività, in particolare il franchising nel settore della ristorazione rapida di hot dog, il ricorrente, come risulta dai documenti prodotti dalle richiedenti la dichiarazione di nullità nel procedimento dinanzi all'UAMI (v. punti 25 e 35 supra), lascia intendere che la sua catena di franchising è collegata a una catena di franchising estera, che gode di grande prestigio a livello internazionale, e offre ai suoi futuri affiliati la propria esperienza, la propria conoscenza del settore e un'assistenza continua.

90 La conclusione che precede non può essere rimessa in discussione dall'affermazione del ricorrente secondo la quale la sua domanda di registrazione del marchio contestato corrisponde a un progetto commerciale serio, rigoroso, legittimo e privo di qualsiasi interesse speculativo sul marchio doggis, possedendo, tra l'altro, una lunga esperienza nel settore del franchising in Spagna. Infatti, gli elementi così dedotti non spiegano in alcun modo la quasi identità dei marchi in questione e l'identità dei servizi a cui essi si riferiscono. Inoltre, si deve necessariamente constatare che l'esperienza fatta valere dal ricorrente riguarda il settore finanziario, ossia un settore totalmente diverso da quello della ristorazione rapida.

91 Il ricorrente richiama, altresì, una sentenza pronunciata dal Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Murcia (giudice della sezione commerciale n. 2 di Murcia, Spagna) il 10 maggio 2015 nell'ambito del procedimento ordinario n. 263/2012, che egli ha prodotto con lettera depositata presso la cancelleria il 18 maggio seguente. A suo avviso, tale sentenza costituisce un «fatto nuovo», in quanto respinge, in particolare, una domanda di dichiarazione di nullità presentata dalle richiedenti la dichiarazione di nullità nei confronti di un marchio spagnolo doggis n. 2914857. Egli osserva che, nella sentenza suddetta, si dichiara che non esiste alcun elemento di fatto idoneo a dimostrare che egli abbia agito in malafede quando ha depositato la sua domanda di registrazione di tale marchio spagnolo.

92 Si deve necessariamente constatare che tale sentenza non è neppure idonea a rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso di cui al precedente punto 89, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale nuovo elemento di prova, che è contestato dall'UAMI.

93 Infatti, anzitutto, risulta dalla suddetta sentenza che, per quanto riguarda la domanda di dichiarazione di nullità dinanzi ad esso pendente, il giudice ha effettuato un'analisi essenzialmente fattuale, e ciò sulla base di una serie di elementi di prova prodotti dalle parti della controversia di cui trattasi. Orbene, si deve necessariamente constatare che tale analisi non riguarda l'interpretazione del diritto dei marchi dell'Unione e che il ricorrente non spiega, del resto, in nessun modo come ciò potrebbe essere possibile.

94 Occorre poi rilevare che nella sentenza in parola si indica che la stessa può essere impugnata. Non si può dunque escludere che la stessa non sia passata in giudicato.

95 Infine, e in ogni caso, va ricordato che il regime dei marchi dell'Unione è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale, e la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI deve essere valutata unicamente in base al regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell'Unione (sentenza del 17 luglio 2008, L & D/UAMI, C-488/06 P., EU:C:2008:420, punto 58).

96 Ne consegue che il secondo motivo e, pertanto, il ricorso in toto devono essere respinti.

#### **Sulle spese**

97 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, poiché è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,  
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)  
dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) Il sig. José-Manuel Davó Lledó è condannato alle spese.**

*(Omissis)*