

# Domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (marchio denominativo FITNESS)

Trib. primo grado UE, Sez. VI 28 settembre 2016, in causa T-476/15 - Frimodt Nielsen, pres.; Collins, est. - European Food SA c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.

**Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell'Unione europea denominativo FITNESS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Art. 7, par. 1, lettere b) e c), art. 52, par. 1, lett. a), e art. 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 37, lett. b), iv), e regola 50, par. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.**

*(Omissis)*

## Sentenza

### Fatti

1 Il 20 novembre 2001 la Société des produits Nestlé SA, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo FITNESS.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 32 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: «Latte, panna, burro, formaggi, yogurt e altri preparati alimentari a base di latte, succedanei di prodotti alimentari derivati dal latte, uova, gelatine, frutta, ortaggi, preparati proteici per l'alimentazione umana»;
- classe 30: «Cereali e preparati a base di cereali; cereali pronti da mangiare; cereali per la prima colazione; [prodotti alimentari a base di riso o di farina]»;
- classe 32: «Acque naturali, acque gassate o effervescenti, acque di sorgente, acque minerali, acque aromatizzate, bevande alla frutta, succhi di frutta, nettari, limonate, sode e altre bevande analcoliche, sciroppi e altri preparati per sciroppi e altri preparati per bevande».

4 Il 30 maggio 2005 il marchio richiesto è stato registrato come marchio dell'Unione europea, con il numero 2470326, per i prodotti di cui al precedente punto 3 (in prosieguo: il «marchio controverso»).

5 Il 2 settembre 2011 la European Food SA, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.

6 Il 18 ottobre 2013 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

7 Il 16 dicembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

8 Con decisione del 19 giugno 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto tale ricorso.

9 La commissione di ricorso ha ritenuto che, nell'ambito di un procedimento di annullamento, l'onere della prova del fatto che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo o fosse descrittivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, incombesse sulla richiedente la nullità. Essa ha aggiunto che la data pertinente alla quale dovevano riferirsi le prove era quella del deposito del marchio controverso, ossia il 20 novembre 2001. Peraltro, a suo avviso, poiché si trattava di prodotti poco costosi di largo consumo, il pubblico di riferimento dava prova di un grado di attenzione inferiore alla media.

10 Per quanto riguarda l'asserito carattere descrittivo, la commissione di ricorso ha considerato che la maggior parte delle prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento erano successive alla data pertinente o riguardavano il territorio della Romania prima della sua adesione all'Unione europea. Riguardo alle copie dei dizionari concernenti il termine «fitness», essa ha ritenuto che tale termine non designasse una caratteristica intrinseca dei prodotti interessati agli occhi dei consumatori nel 2001. Essa ha ritenuto che, per i prodotti di cui trattasi, detto termine fosse allusivo e costituisse

un'evocazione vaga. Pertanto, a suo avviso, le prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento non erano sufficienti a dimostrare il carattere descrittivo del marchio controverso.

11 Peraltro, la commissione di ricorso ha respinto in quanto tardive, senza prenderle in considerazione, una serie di prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa. A tale riguardo, essa ha applicato per analogia la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), letta in combinato disposto con la regola 37, lettera b), iv), del medesimo regolamento.

12 La commissione di ricorso ha altresì ritenuto che poiché il termine «fitness» aveva un contenuto evocativo e ambiguo, esso fosse atto a identificare i prodotti contraddistinti dal marchio controverso come provenienti dall'interveniente e quindi a distinguerli da quelli di altre imprese. Pertanto, essa è giunta alla conclusione che la ricorrente non aveva dimostrato l'assenza di carattere distintivo di tale marchio.

### **Conclusioni delle parti**

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, riformare la decisione impugnata e annullare il marchio controverso;
- condannare l'EUIPO alle spese.

14 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.

15 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.

### **In diritto**

#### *Sulla ricevibilità*

16 In forza dell'articolo 173, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l'interveniente, di cui ai paragrafi 1 e 2, dispone degli stessi diritti processuali delle parti principali. Esso può aderire alle conclusioni di una parte principale nonché formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.

17 L'interveniente contesta la ricevibilità formale del ricorso fondandosi sulla violazione dell'articolo 177 del regolamento di procedura. La ricorrente non avrebbe, infatti, fornito la prova della sua esistenza giuridica, né un mandato validamente conferito ai suoi avvocati.

18 Per quanto riguarda la prova dell'esistenza giuridica, è sufficiente constatare che, insieme all'atto introduttivo, la ricorrente ha fornito un estratto del registro delle imprese, come richiesto dall'articolo 177, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Tale disposizione, infatti, non richiede che l'estratto contenga una serie di menzioni, contrariamente a quanto suggerito dall'interveniente.

19 Per quanto riguarda il mandato, si deve rilevare che, in primo luogo, l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile nella specie, a differenza dell'articolo 44, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, non richiede più la prova che il mandato all'avvocato sia stato conferito da un rappresentante a ciò legittimato. In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che, contrariamente a quanto l'interveniente fa valere, il mandato designa nominativamente la persona che ha firmato l'atto introduttivo come avvocato, ossia la sig.ra I. Speciac. In terzo luogo, per quanto riguarda il fatto che la ricorrente non ha aggiornato l'elenco degli allegati al fine di farvi figurare il mandato, è sufficiente rilevare che l'eventuale violazione del punto 97 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, del 20 maggio 2015 (GU 2015, L 152, pag. 1), non implica l'irricevibilità del ricorso. In quarto luogo, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, dal regolamento di procedura non risulta che la prova del mandato dell'avvocato che ha firmato l'atto introduttivo debba essere fornita prima del deposito dello stesso. Al contrario, poiché tale irregolarità è sanabile in forza dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento di procedura, nulla osta a che il documento attestante l'esistenza del mandato sia redatto in una data successiva al deposito dell'atto introduttivo [v. in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2015, KSR/UAMI – Lampenwelt (Moon), T-374/13, non pubblicata, EU:T:2015:69, punti da 11 a 13].

20 Alla luce di quanto precede, occorre respingere gli argomenti dell'interveniente relativi all'irricevibilità formale del ricorso.

#### *Nel merito*

21 A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca tre motivi, relativi, il primo, al rifiuto di prendere in considerazione le prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, il secondo, al carattere descrittivo del marchio controverso e, il terzo, all'assenza di carattere distintivo di detto marchio.

Sul primo motivo, relativo al rifiuto di prendere in considerazione le prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso

– Argomenti delle parti

22 Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che, rifiutando di prendere in considerazione le prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, l'EUIPO ha violato l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con la regola 37, lettera b), iv), e con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

23 In primo luogo, la ricorrente sostiene che, in forza dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, nei procedimenti che hanno ad oggetto motivi assoluti di nullità, l'EUIPO ha l'obbligo di esaminare d'ufficio i fatti. Orbene, a suo avviso, nella specie, l'EUIPO non solo ha ommesso di procedere a un siffatto esame d'ufficio, ma ha anche rifiutato, a torto, di prendere in considerazione le prove da essa depositate.

24 In secondo luogo, la ricorrente rileva che la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95 non impedisce al richiedente la dichiarazione di nullità di depositare prove ulteriori dinanzi alla commissione di ricorso.

25 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che dalla formulazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 risulta chiaramente che tale disposizione concerne i procedimenti di opposizione. In via subordinata, anche supponendo che detta disposizione sia applicabile nella specie, essa ritiene che l'EUIPO avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove di cui trattasi, giacché esse integravano quelle in precedenza depositate presso la divisione di annullamento.

26 Secondo l'EUIPO, la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 stabilisce che la commissione di ricorso limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini fissati in primo grado. In forza di tale disposizione, la commissione di ricorso disporrebbe di un potere discrezionale per decidere se occorre prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non siano stati presentati entro i termini fissati o precisati dalla divisione di opposizione.

27 L'EUIPO rileva, inoltre, che la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 non è una deroga all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in forza del quale esso dispone di un potere discrezionale per accettare o respingere prove che non siano state prodotte in tempo utile. Pertanto, le parti non disporrebbero di un diritto incondizionato a che fatti o prove tardivi siano presi in considerazione dall'EUIPO.

28 Nella specie, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto, in applicazione del suo potere discrezionale, che le prove prodotte oltre il termine indicato dalla regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95 non potessero essere prese in considerazione. A tale riguardo, l'EUIPO rileva che si trattava delle prime prove presentate relative alla data pertinente, ossia alla data del deposito della domanda di registrazione. Peraltro, esso fa valere che, poiché l'introduzione del procedimento di annullamento non è soggetta a un termine, la ricorrente aveva il tempo di raccogliere le prove pertinenti e di presentarle dinanzi alla divisione di annullamento. Esso aggiunge che la ricorrente non ha indicato il motivo per il quale le prove di cui trattasi potevano essere depositate solo in fase di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

29 Infine l'EUIPO rileva che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, anche qualora questo verta su cause assolute di nullità, esso non è obbligato a procedere all'esame d'ufficio dei fatti.

30 L'interveniente sostiene, anzitutto, che la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95 impone al richiedente la dichiarazione di nullità l'obbligo di presentare le prove a sostegno dei motivi di nullità dedotti, già al momento della domanda iniziale di nullità. Poi, essa fa valere che l'obbligo dell'EUIPO di esaminare d'ufficio i fatti, in forza dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 si applica al procedimento di registrazione e non al procedimento di dichiarazione di nullità. Infine, essa ritiene che la commissione di ricorso si sia legittimamente avvalsa del margine di discrezionalità ad essa conferito dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 al fine di respingere le prove tardive di cui trattasi.

– Giudizio del Tribunale

31 Secondo una giurisprudenza costante, gli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 perseguono uno scopo di interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 44, e del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 45). Peraltro, l'interesse generale sotteso a ciascuno di tali impedimenti alla registrazione può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento di cui trattasi (sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 46).

32 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 persegue l'interesse generale di garantire al consumatore l'identità d'origine del prodotto o servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa [v. in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 48, e del 14 luglio 2014, NIIT Insurance Technologies/UAMI (SUBSCRIBE), T-404/13, non pubblicata, EU:T:2014:645, punto 57].

33 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 mira a garantire che i segni descrittivi di una o più delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati dall'insieme degli operatori economici che offrono siffatti prodotti o servizi [sentenze del 10 luglio

2014, BSH/UAMI, C-126/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2065, punto 19; del 12 aprile 2011, Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, punto 44, e del 12 aprile 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T-361/15, non pubblicata, EU:T:2016:214, punto 13]. Infatti, la registrazione come marchio di un segno descrittivo non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare uno svantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico.

34 Riguardo agli impedimenti relativi alla registrazione previsti all'articolo 8 del regolamento n. 207/2009, dall'impianto sistematico di tale regolamento nonché dalla formulazione di detta disposizione risulta che la stessa mira a disciplinare gli eventuali conflitti tra un marchio di cui è chiesta la registrazione e i diritti del titolare di un marchio anteriore, ad esempio quando i marchi e i prodotti di cui trattasi sono identici o simili ed esiste un rischio di confusione. Pertanto, l'interesse di cui può essere garantita la tutela in forza di detto articolo è soprattutto di natura privata, pur proteggendo nel contempo un certo interesse pubblico come quello di evitare il rischio di confusione per i consumatori.

35 Tali constatazioni hanno le quattro conseguenze seguenti.

36 In primo luogo, anche se terzi possono trasmettere osservazioni scritte all'EUIPO concernenti i motivi per i quali la registrazione del marchio dovrebbe essere rifiutata d'ufficio in forza dell'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, l'articolo 40 di detto regolamento precisa che essi non acquisiscono la qualità di parti nel procedimento dinanzi all'EUIPO. Per contro, dagli articoli 41 e 42 di tale regolamento risulta che il richiedente il marchio e il titolare di un marchio anteriore che ha proposto l'opposizione hanno la qualità di parti nell'ambito del procedimento di opposizione.

37 La giurisprudenza ha confermato la natura inter partes del procedimento di opposizione [v. in tal senso, sentenza del 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, punto 31, e del 4 febbraio 2013, Marszałkowski/UAMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO), T-159/11, non pubblicata, EU:T:2013:56, punto 48] da cui discende la necessità di rispettare pienamente il principio del contraddittorio nonché il principio dell'uguaglianza delle armi nei procedimenti inter partes [v. in tal senso, sentenza del 6 settembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, EU:T:2006:241, punto 43]. In un siffatto procedimento, occorre ricordare che un vantaggio concesso ad una delle parti si traduce in uno svantaggio per l'altra, e l'EUIPO deve quindi garantire la propria imparzialità nei confronti di ciascuna di esse [sentenza del 12 dicembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/UAMI – Lopes de Almeida Cunha e a. (CORPO livre), T-86/05, EU:T:2007:379, punto 21].

38 In secondo luogo, e fatto salvo l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, secondo cui le decisioni dell'EUIPO possono essere fondate solo su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione, l'EUIPO esamina gli impedimenti assoluti alla registrazione d'ufficio. Alla luce del principio di continuità funzionale dell'EUIPO, le commissioni di ricorso sono competenti a riprendere in esame la domanda nei confronti di tutti gli impedimenti assoluti previsti dall'articolo 7 di detto regolamento senza essere in ciò limitate dal ragionamento dell'esaminatore. Esse possono pertanto rilevare d'ufficio nuovi impedimenti assoluti alla registrazione [v. in tal senso, sentenze dell'8 luglio 1999, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), T-163/98, EU:T:1999:145, punti 38 e 43, e del 16 febbraio 2000, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), T-122/99, EU:T:2000:39, punti da 26 a 28] fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa.

39 Per contro, dall'articolo 8 e dall'articolo 76, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 207/2009 risulta che gli impedimenti relativi alla registrazione sono esaminati unicamente su opposizione del titolare di un marchio anteriore, non potendo essere rilevati d'ufficio dall'EUIPO [v. in tal senso, sentenza del 23 settembre 2003, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, EU:T:2003:241, punto 32].

40 In terzo luogo, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, gli esaminatori e, se del caso, le commissioni di ricorso dell'EUIPO devono procedere all'esame d'ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi o meno uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell'EUIPO sono tenuti ad esaminare d'ufficio i fatti pertinenti dai quali potrebbe derivare l'applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione e possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente [v. in tal senso, sentenza del 13 settembre 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 23 novembre 2015, Actega Terra/UAMI – Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe), T-766/14, non pubblicata, EU:T:2015:913, punto 31].

41 Ciò nonostante, qualora si tratti di un procedimento concernente un impedimento relativo alla registrazione, l'EUIPO può fondare la sua decisione solo sui fatti e le prove presentate dalle parti (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2003, KLEENCARE, T-308/01, EU:T:2003:241, punto 32). Tuttavia, la limitazione della base fattuale dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenza del 1° giugno 2016, Wolf Oil/EUIPO - SCT Lubricants (CHEMPIOIL), T-34/15, non pubblicata, EU:T:2016:330, punto 64]. Inoltre, in forza della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini

stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione conformemente al regolamento e alle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punti 44, 48 e 64).

42 Infatti, nella sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), che concerne un procedimento di opposizione e non una domanda di dichiarazione di nullità per un impedimento assoluto alla registrazione, la Corte ha concluso che la commissione di ricorso non era tenuta a prendere in considerazione fatti e prove che la parte opponente aveva presentato per la prima volta in fase di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Tale soluzione corrisponde alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, introdotta dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 2868/95 (GU 2005, L 172, pag. 4), e applicata a una decisione della commissione di ricorso che era stata resa in un procedimento di opposizione prima della modifica di tale regola.

43 In quarto luogo, occorre ricordare che il regime del regolamento n. 207/2009 prevede un controllo precedente alla registrazione nell'ambito dell'esame ex parte degli impedimenti assoluti alla registrazione e del procedimento di opposizione inter partes per impedimenti relativi alla registrazione (v. supra) nonché un controllo a posteriori nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti e relativi alla registrazione.

44 La presente controversia riguarda una domanda di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione, presentata in forza dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Pertanto, il Tribunale deve esaminare se tale procedimento debba ispirarsi al procedimento di esame degli impedimenti assoluti a una domanda di registrazione o piuttosto al procedimento di opposizione per impedimenti relativi alla registrazione, in particolare per quanto riguarda le questioni in materia di prova. A tale riguardo, è, da un lato, utile rilevare che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento rinvia espressamente all'articolo 7 dello stesso. Dall'altro lato, non si può ignorare che l'articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che il procedimento di dichiarazione di nullità è avviato su domanda di una parte, come il procedimento di opposizione.

45 È alla luce di tali considerazioni che deve essere esaminato il primo motivo. A tal fine, occorre precisare che, ai punti 40 e 41 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che le prove di cui trattasi erano state presentate per la prima volta dinanzi ad essa e, pertanto, erano state presentate tardivamente. In tale contesto, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la commissione di ricorso ha deciso di non tenere conto di tali prove.

46 In primo luogo, com'è stato ricordato al precedente punto 40, dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, risulta che nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, le commissioni di ricorso dell'EUIPO devono procedere all'esame d'ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui è chiesta la registrazione si applichi o meno uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 7 di tale regolamento.

47 Tuttavia, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l'EUIPO non può essere obbligato ad effettuare nuovamente l'esame d'ufficio dei fatti pertinenti – condotto dall'esaminatore – che possono portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Dagli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 discende che il marchio dell'Unione europea è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall'EUIPO a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia quindi di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall'EUIPO nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione (sentenza del 13 settembre 2013, CASTEL, T-320/10, EU:T:2013:424, punto 27, e ordinanza del 23 novembre 2015, FoodSafe, T-766/14, non pubblicata, EU:T:2015:913, punto 32).

48 Tale presunzione di validità limita l'obbligo dell'EUIPO, risultante dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d'ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all'esame della domanda di un marchio dell'Unione europea effettuato dagli esaminatori dell'EUIPO e, in sede di ricorso, dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di detto marchio. Orbene, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio dell'Unione europea registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all'EUIPO gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità (sentenza del 13 settembre 2013, CASTEL, T-320/10, EU:T:2013:424, punto 28, e ordinanza del 23 novembre 2015, FoodSafe, T-766/14, non pubblicata, EU:T:2015:913, punto 33).

49 Da quanto precede discende che, nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso non era tenuta ad esaminare d'ufficio i fatti pertinenti che avrebbero potuto portarla ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente.

50 In secondo luogo, nonostante non esista un obbligo di esaminare d'ufficio i fatti nella presente causa, occorre esaminare se la commissione di ricorso poteva ritenere che gli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad essa dalla ricorrente fossero stati presentati tardivamente, come sostenuto dall'EUIPO.

51 A tale riguardo, va ricordato che in forza dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 l'EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile.

52 Ne deriva che l'EUIPO dispone di un margine di discrezionalità per prendere in considerazione talune prove solo quando esse sono state prodotte tardivamente. Per contro, quando tali prove sono state prodotte in tempo utile, detta disposizione non conferisce alcun potere discrezionale all'EUIPO di non prenderle in considerazione (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punti da 41 a 43 e 63).

53 Pertanto, occorre determinare se, per le ragioni esposte ai precedenti punti 36, 38, 40 e 43, prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità per un impedimento assoluto alla registrazione debbano essere considerate come non presentate in tempo utile e quindi come tardive (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 49).

54 Per quanto riguarda l'esistenza di un termine per la presentazione delle prove, l'EUIPO invoca la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95, secondo la quale una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea presentata dinanzi ad esso deve contenere, riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda, i fatti, le prove e le osservazioni, a sostegno di tali motivi.

55 Contrariamente a quanto sostiene l'EUIPO, non risulta assolutamente dalla regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95 che la commissione di ricorso sia tenuta a considerare come tardive le prove che non sono state presentate dinanzi alla divisione di annullamento. Infatti, detta regola si limita a precisare che la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere le prove su cui la stessa si fonda. Ne consegue che essa non implica che qualsiasi prova presentata dopo l'introduzione della domanda di dichiarazione di nullità, sia dinanzi alla divisione di annullamento, sia dinanzi alla commissione di ricorso, debba essere considerata come tardiva.

56 Inoltre, si deve necessariamente constatare che i regolamenti n. 207/2009 e n. 2868/95 non contengono alcuna disposizione che stabilisca un termine per la produzione delle prove nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità per un impedimento assoluto alla registrazione, a differenza di talune disposizioni che disciplinano i termini, nonché le conseguenze del mancato rispetto di questi ultimi, applicabili ai procedimenti di opposizione (regola 19, paragrafo 1, regola 20, paragrafo 1, e regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95; v. in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punti da 25 a 28), decadenza (regola 40, paragrafo 5, del medesimo regolamento; v. in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punti da 80 a 82) e nullità per impedimenti relativi alla registrazione [regola 40, paragrafo 6, di detto regolamento; v. in tal senso, sentenza del 18 novembre 2015, Menelaus/UAMI – Garcia Mahiques (VIGOR), T-361/13, EU:T:2015:859, punti 51 e 52 (non pubblicate)].

57 Peraltro, occorre ricordare l'esistenza di una continuità funzionale tra le unità dell'EUIPO che statuscono in primo grado, come l'esaminatore, le divisioni di opposizione e di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall'altro [v., in tal senso, sentenze del 23 settembre 2003, KLEENCARE, T-308/01, EU:T:2003:241, punto 25, e dell'11 luglio 2006, Caviar Anzali/UAMI – Novomarket (Asetra), T-252/04, EU:T:2006:199, punto 30].

58 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95, non implica che prove che siano state presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso debbano essere considerate tardive da quest'ultima nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità per un impedimento assoluto alla registrazione.

59 In terzo luogo, l'EUIPO sostiene che la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 si applica per analogia nella specie.

60 A tale riguardo, si deve necessariamente constatare che, tenuto conto della sua formulazione, la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 riguarda espressamente il procedimento di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, e non il procedimento di ricorso contro la decisione della divisione di annullamento concernente un impedimento assoluto alla registrazione.

61 Inoltre, secondo la giurisprudenza, se da un lato il primo comma della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 stabilisce il principio secondo cui alla procedura di ricorso si applicano le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso, dall'altro, il terzo comma della medesima disposizione costituisce una norma speciale, che deroga a tale principio. Tale norma speciale è propria della procedura di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione e precisa la disciplina, dinanzi alla commissione di ricorso, dei fatti e delle prove presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti o fissati in primo grado (sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 28).

62 Com'è stato indicato al precedente punto 42, tale norma speciale è stata introdotta nel regolamento n. 2868/95 in occasione della modifica di quest'ultimo ad opera del regolamento n. 1041/2005, il quale, secondo il suo considerando 7, mira a chiarire le conseguenze giuridiche delle irregolarità procedurali intervenute nel corso dei procedimenti di opposizione. Tale constatazione conferma che, dinanzi alla commissione di ricorso, le conseguenze derivanti dal ritardo nella presentazione delle prove dinanzi alla divisione di opposizione devono essere determinate sulla base della suddetta regola (sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 30).

63 Va segnalato che, al pari degli impedimenti relativi alla registrazione nei procedimenti di opposizione, le cause di nullità relativa sono esaminate dall'EUIPO solo su domanda del titolare del marchio anteriore in oggetto. Conseguentemente, il procedimento di nullità concernente una causa di nullità relativa, in linea di principio, è disciplinato dai medesimi principi dei procedimenti di opposizione [sentenza del 25 maggio 2005, TeleTech Holdings/UAMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, EU:T:2005:177, punto 65].

64 Orbene, il primo motivo concerne un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione, i quali si distinguono dagli impedimenti relativi alla registrazione. Certamente, il procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione è avviato su domanda di una parte, ai termini dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento rinvia direttamente agli impedimenti alla registrazione previsti all'articolo 7 di tale regolamento, che, come indicato ai precedenti punti da 31 a 33, perseguono fini d'interesse generale. Va aggiunto che tali considerazioni d'interesse generale sottese all'articolo 7 del medesimo regolamento devono parimenti essere prese in considerazione nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione (v., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2015, Castel Frères/UAMI, C-622/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:297, punti 41 e da 43 a 45). Peraltro, va ricordato che il procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione ha ad oggetto in particolare di consentire all'EUIPO di riesaminare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d'ufficio in forza dell'articolo 37 del regolamento di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2015, Castel Frères/UAMI, C-622/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:297, punto 42). Di conseguenza, l'applicazione analogica della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 a un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti sarebbe contraria all'interesse generale perseguito dalle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento n. 207/2009.

65 Pertanto, né la formulazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, che riflette la volontà espressa del legislatore dell'Unione, né la natura e la finalità del procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione consentono l'applicazione analogica di detta regola. L'EUIPO ha, quindi, invocato erroneamente tale disposizione nella specie.

66 Da quanto precede risulta che, nel ritenere che gli elementi di prova prodotti per la prima volta dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso non dovessero essere presi in considerazione a causa della loro presentazione tardiva, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto.

67 Occorre tuttavia esaminare le conseguenze che vanno tratte da tale errore. Secondo una giurisprudenza consolidata, un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale di una decisione solo se sia provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso [sentenze del 10 luglio 2006, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, punto 69, e dell'11 luglio 2006, Asetra, T-252/04, EU:T:2006:199, punto 45].

68 Nella fattispecie, non si può escludere che le prove che la commissione di ricorso ha indebitamente rifiutato di prendere in considerazione possano essere di natura tale da modificare il contenuto della decisione impugnata dato che si trattava delle prime prove presentate relative alla data pertinente, ossia alla data del deposito della domanda di registrazione (v. supra punto 28). A tale riguardo, non spetta, tuttavia, al Tribunale sostituirsi all'EUIPO nella valutazione degli elementi in causa (sentenze del 10 luglio 2006, LA BARONNIE, T-323/03, EU:T:2006:197, punto 70, e dell'11 luglio 2006, Asetra, T-252/04, EU:T:2006:199, punto 46).

69 Pertanto, il primo motivo deve essere accolto e, di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata.

Sul secondo e sul terzo motivo, relativi al carattere descrittivo e all'assenza di carattere distintivo, e sul secondo capo delle conclusioni, relativo alla riforma della decisione impugnata e all'annullamento del marchio controverso

70 Come risulta dall'analisi del primo motivo, il Tribunale non è tenuto ad esaminare il secondo e il terzo motivo concernenti, rispettivamente, l'asserito carattere descrittivo e l'asserita assenza di carattere distintivo del marchio controverso. Inoltre, poiché è stata accolta la domanda di annullamento della decisione impugnata formulata in via principale, non vi è luogo a statuire sul secondo capo delle conclusioni, relativo alla riforma della decisione impugnata e all'annullamento del marchio controverso, proposto in via subordinata dalla ricorrente e la cui ricevibilità è in parte contestata dall'EUIPO.

## Sulle spese

71 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 l'EUIPO è risultato soccombente, dev'essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

72 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 si faccia carico delle proprie spese. Nelle circostanze della fattispecie, si deve dichiarare che l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 giugno 2015 (procedimento R 2542/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la European Food SA e la Société des produits Nestlé SA è annullata.**
- 2) **L'EUIPO supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'European Food.**
- 3) **La Société des produits Nestlé SA supporterà le proprie spese.**

*(Omissis)*