

Impedimento all'uso di un marchio mediante la forma cosiddetta «estensiva» dell'azione per abuso di denominazione (*action for passing off*)

Trib. primo grado UE, Sez. III 6 ottobre 2021, in causa T-342/20 - Collins, pres.; Steinfatt, est. - Indo European Foods Ltd c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice - Marchio denominativo anteriore non registrato BASMATI - Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom - Periodo di transizione - Interesse ad agire - Impedimento alla registrazione relativo - Art. 8, par. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto art. 8, par. 4, del regolamento 2017/1001) - Regime dell'azione di *common law* per abuso di denominazione (*action for passing off*) - Rischio di presentazione ingannevole - Rischio di diluizione del marchio anteriore notorio.

(*Omissis*)

Sentenza

Fatti

1 Il 14 giugno 2017 il controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, il sig. Hamid Ahmad Chakari, presentava 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), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

(*Omissis*)

3 I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano, dopo un parziale rigetto della domanda in un procedimento di opposizione parallelo, nelle classi 30 e 31, 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 queste classi, alla seguente descrizione:

- classe 30: «Farina di riso; snack a base di riso; torte di riso; pasta di riso per uso culinario; prodotti alimentari lavorati a base di riso»;
- classe 31: «Farina di riso [foraggio]».

4 La domanda di marchio veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi dell'Unione europea* n. 169/2017, del 6 settembre 2017.

5 Il 13 ottobre 2017 la Indo European Foods Ltd, ricorrente, presentava opposizione, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento 2017/1001, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione proposta dalla ricorrente si basava sul marchio denominativo anteriore non registrato nel Regno Unito BASMATI, utilizzato con riferimento al riso.

7 Il motivo invocato a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. La ricorrente faceva valere, in sostanza, che essa, in forza del diritto applicabile nel Regno Unito, poteva impedire l'uso del marchio richiesto mediante la forma cosiddetta «estensiva» dell'azione per abuso di denominazione (*action for passing off*).

8 Il 5 aprile 2019 la divisione di opposizione respingeva integralmente l'opposizione. Essa considerava che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non fossero sufficienti per dimostrare l'uso del marchio anteriore nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale prima della data rilevante e nel territorio in questione. Di conseguenza, a suo avviso, una delle condizioni enunciate nell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 non era soddisfatta.

9 Il 16 maggio 2019 la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione del 2 aprile 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO respingeva il ricorso in quanto infondato con la motivazione che la ricorrente non aveva dimostrato che il nome «basmati» le consentisse di vietare l'uso del marchio richiesto nel Regno Unito in forza del reato di estensione dell'abuso di denominazione nella *common law*.



11 Dalle prove fornite dalla ricorrente risulterebbe che, ai fini dell'accoglimento di un'azione per detto reato, si deve dimostrare, in primo luogo, che il nome «basmati» designa una classe ben definita di prodotti; in secondo luogo, che tale nome gode di una notorietà che dà luogo ad un «goodwill» (avviamento, vale a dire una forza di attrazione della clientela) presso una parte significativa del pubblico del Regno Unito; in terzo luogo, che la ricorrente è uno dei numerosi operatori economici autorizzati ad invocare il goodwill associato a detto nome; in quarto luogo, che vi è rappresentazione ingannevole da parte del richiedente che indurrà o potrebbe indurre il pubblico a credere che i prodotti proposti con il segno contestato siano riso basmati e, in quinto luogo, che essa ha subito o rischia di subire un danno a causa della confusione generata da detta rappresentazione ingannevole.

12 La commissione di ricorso riteneva che le prime tre condizioni della forma estensiva dell'azione per abuso di denominazione fossero soddisfatte. Per contro, essa considerava che la ricorrente non avesse dimostrato che l'uso del segno di cui si contestava la registrazione potesse condurre ad una presentazione ingannevole del nome notorio «basmati». Inoltre, la commissione di ricorso riteneva che, nel caso di specie, l'uso del marchio richiesto non rischiasse di causare alla ricorrente un danno commerciale derivante dalla perdita di vendite, in quanto i prodotti di cui trattasi erano prodotti diversi dal riso, mentre la ricorrente vendeva esclusivamente riso. Del pari, nessun argomento chiariva in che modo l'uso del marchio richiesto avrebbe potuto incidere sul carattere distintivo del termine «basmati», tenuto conto del fatto che il riso «super basmati» era una varietà riconosciuta di riso basmati.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e accogliere l'opposizione per tutti i prodotti;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi all'EUIPO per il riesame;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

14 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

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

In diritto

Sull'oggetto e sulla ricevibilità del ricorso

15 In primo luogo, l'EUIPO sostiene che, poiché l'opposizione alla registrazione del marchio richiesto è fondata su un marchio anteriore non registrato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e alla luce del recesso di tale Stato dall'Unione europea dal 1° febbraio 2020, la scadenza del periodo di transizione previsto nell'accordo sul recesso di detto Stato dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l'«accordo di recesso») priva il procedimento di opposizione e il presente ricorso del loro oggetto. Infatti, a partire dalla fine del periodo di transizione, i riferimenti fatti nel regolamento 2017/1001 agli Stati membri e al diritto degli Stati membri non si riferirebbero più al Regno Unito e al diritto del Regno Unito. Di conseguenza, a decorrere da tale data, sotto un primo profilo, il marchio richiesto non produrrebbe alcun effetto giuridico nel territorio del Regno Unito, sotto un secondo profilo, il diritto invocato dalla ricorrente non costituirebbe più un «diritto anteriore» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e, sotto un terzo profilo, dopo l'eventuale registrazione del marchio richiesto, non potrebbe sorgere alcun conflitto, poiché quest'ultimo non sarebbe tutelato nel Regno Unito, mentre il diritto anteriore sarebbe esclusivamente tutelato nel Regno Unito.

16 L'accordo di recesso, che definisce le modalità del recesso del Regno Unito dall'Unione, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Tale accordo prevede un periodo di transizione dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. L'articolo 127 dell'accordo di recesso precisa che, salvo disposizioni in senso contrario, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi nel territorio del Regno Unito durante il periodo di transizione.

17 L'oggetto della presente controversia è la decisione della commissione di ricorso del 2 aprile 2020, in cui quest'ultima si è pronunciata sull'esistenza del motivo di opposizione invocato dalla ricorrente. Orbene, l'esistenza di un motivo relativo di opposizione deve essere valutata, al più tardi, al momento in cui l'EUIPO statuisce sull'opposizione. Infatti, il Tribunale ha recentemente dichiarato che il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione doveva essere valido non solo al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, ma anche al momento in cui l'EUIPO statuisce sull'opposizione [sentenza del 14 febbraio 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, non pubblicata, EU:T:2019:87, punto 41]. Esiste, tuttavia, una giurisprudenza contraria secondo cui, al fine di valutare l'esistenza di un motivo relativo di opposizione, occorre porsi al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea contro il quale è stata proposta opposizione basandosi su un marchio anteriore [sentenze del 17 ottobre 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, non pubblicata, EU:T:2018:692, punto 76; del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE),



T-598/18, EU:T:2020:22, punto 19, e del 23 settembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, punto 34]. Secondo quest'ultima giurisprudenza, la circostanza che il segno anteriore possa perdere lo status di marchio non registrato o di altro segno usato nella prassi commerciale la cui portata non è puramente locale in un momento successivo a tale data, in particolare a seguito di un eventuale recesso dello Stato membro in cui il marchio gode di protezione, sarebbe in linea di principio irrilevante per l'esito dell'opposizione (v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punto 19).

18 Nel caso di specie, non occorre risolvere tale questione. Infatti, il sig. Chakari ha chiesto la registrazione del marchio dell'Unione europea il 14 giugno 2017, e quindi in un momento in cui il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione. La decisione della commissione di ricorso è intervenuta il 2 aprile 2020, vale a dire dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, ma durante il periodo di transizione. In assenza di disposizioni contrarie nell'accordo di recesso, il regolamento 2017/1001 continua ad applicarsi ai marchi del Regno Unito nonché ai marchi anteriori non registrati nel Regno Unito utilizzati nella normale prassi commerciale. Pertanto, il marchio anteriore continua a beneficiare, fino alla fine del periodo di transizione, della stessa protezione di cui avrebbe beneficiato in assenza di recesso del Regno Unito dall'Unione (sentenza del 23 settembre 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punto 33).

19 In ogni caso, ritenere che l'oggetto della controversia venga meno quando sopravviene in corso di causa un evento in seguito al quale un marchio anteriore potrebbe perdere lo status di marchio non registrato o di altro segno utilizzato nella prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, in particolare a seguito di un eventuale recesso dello Stato membro interessato dall'Unione, equivarrebbe, per il Tribunale, a prendere in considerazione motivi emersi successivamente all'adozione della decisione impugnata che non sono idonei ad incidere sulla fondatezza di tale decisione [v., per analogia, sentenza dell'8 ottobre 2014, Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio), T-342/12, EU:T:2014:858, punto 24]. Orbene, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO ai sensi dell'articolo 72 del regolamento 2017/1001, il Tribunale, per valutare detta legittimità, deve, in linea di principio, collocarsi alla data della decisione impugnata.

20 Ne consegue che, a prescindere dal momento decisivo a cui si sceglie di fare riferimento (il momento del deposito della domanda di marchio o quello della decisione della commissione di ricorso), il marchio invocato dalla ricorrente a sostegno dell'opposizione e del suo ricorso è idoneo a fondare l'opposizione.

21 Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dall'EUIPO. Sebbene dalla sentenza del 14 febbraio 2019, ALTUS (T-162/18, non pubblicata, EU:T:2019:87, punti da 41 a 43), invocata dall'EUIPO, risulti che il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione deve essere ancora valido al momento in cui esso si pronuncia su quest'ultima, non se ne può dedurre che un ricorso dinanzi al Tribunale diviene privo di oggetto quando tale marchio perde il suo status sotto il profilo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

22 La sentenza del 2 giugno 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Raffigurazione di un giocatore di polo) (T-169/19, EU:T:2021:318), cui l'EUIPO fa parimenti riferimento, e che, a suo avviso, riguarda una questione «connessa», è in effetti irrilevante ai fini del presente procedimento. Sotto un primo profilo, la causa che ha dato luogo a tale sentenza non riguarda un procedimento di opposizione, ma la questione di stabilire quale sia la data in cui un diritto anteriore deve essere tutelato per poter fondare una domanda di nullità a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Sotto un secondo profilo, in base alla soluzione accolta in detta sentenza, nell'ambito dell'applicazione di tale disposizione, il titolare di un diritto di proprietà industriale anteriore oggetto di detta disposizione deve dimostrare di poter vietare l'uso del marchio dell'Unione europea controverso non soltanto alla data di deposito o di priorità di tale marchio, ma anche alla data in cui l'EUIPO si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità (sentenza del 2 giugno 2021, Raffigurazione di un giocatore di polo, T-169/19, EU:T:2021:318, punto 30). Orbene, tale data non è successiva a quelle menzionate nel precedente punto 20.

23 Pertanto, il recesso del Regno Unito dall'Unione non ha comportato il venir meno dell'oggetto della presente controversia.

24 In secondo luogo, l'EUIPO sostiene che, poiché l'annullamento della decisione impugnata non potrebbe più procurare alcun beneficio alla ricorrente, quest'ultima non ha più interesse ad agire nel presente procedimento. Esso rileva che, anche se respingesse la domanda di marchio dell'Unione europea, il richiedente sarebbe in grado di trasformare il suo marchio in domande di marchi nazionali in tutti gli Stati membri dell'Unione, conservando, conformemente all'articolo 139 del regolamento 2017/1001, la priorità della domanda di marchio dell'Unione europea respinta. Pertanto, il richiedente otterrebbe la protezione del marchio nello stesso territorio come se l'opposizione proposta avverso detta domanda di marchio dell'Unione europea fosse stata respinta. All'udienza, l'EUIPO ha aggiunto che, a suo avviso, l'assenza di interesse ad agire risulterebbe inoltre dal fatto che, qualora il Tribunale annullasse la decisione impugnata e la controversia fosse quindi rinviata dinanzi alla commissione di ricorso, quest'ultima non potrebbe che respingere il ricorso, in quanto dalla giurisprudenza nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 14 febbraio 2019, ALTUS (T-162/18, non pubblicata, UE:T:2019:87), e del 2 giugno 2021, Raffigurazione di un giocatore di polo (T-169/19, EU:T:2021:318), emergerebbe che il marchio protetto su cui si basa l'opposizione non deve aver perso la sua validità al



momento in cui l'EU IPO adotta la sua decisione.

25 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all'oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso, pena l'irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, come l'interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l'ha proposto (v. sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C-362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, e dell'8 ottobre 2014, Stella in un cerchio, T-342/12, EU:T:2014:858, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, se l'interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio.

26 Anzitutto, si deve respingere l'argomento dell'EU IPO secondo cui l'assenza di interesse ad agire deriva dal fatto che il richiedente sarebbe in grado di trasformare il suo marchio in domande di marchi nazionali in tutti gli Stati membri dell'Unione e otterrebbe quindi la tutela del marchio nello stesso territorio come se l'opposizione proposta avverso detta domanda di marchio dell'Unione europea fosse stata respinta. Infatti, tali considerazioni valgono, in linea di principio, per qualsiasi procedimento di opposizione.

27 Inoltre, l'EU IPO sostiene erroneamente che la commissione di ricorso dinanzi alla quale la controversia verrebbe rinviata qualora il Tribunale annullasse la decisione impugnata sarebbe obbligata a respingere il ricorso per mancanza di un marchio anteriore tutelato dal diritto di uno Stato membro. L'EU IPO parte da una premessa errata facendo valere che la commissione di ricorso dovrebbe collocarsi, per valutare i fatti, al momento della sua nuova decisione. Invero, dopo l'annullamento della decisione della commissione di ricorso, il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi a quest'ultima ridiviene pendente [sentenza dell'8 febbraio 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EU IPO – Marpefa (Vieta), T-879/16, EU:T:2018:77, punto 40]. Spetta quindi alla commissione di ricorso statuire nuovamente sul medesimo ricorso, e ciò in funzione della situazione che si presentava al momento della sua proposizione, in quanto il ricorso ridiviene pendente nella stessa fase in cui si trovava prima della decisione impugnata. Ne consegue che la giurisprudenza citata dall'EU IPO a sostegno del suo ragionamento è irrilevante. Infatti, tale giurisprudenza non fa che confermare che, in ogni caso, non si può esigere che il marchio su cui si fonda l'opposizione continui ad esistere in un momento successivo alla decisione della commissione di ricorso.

28 Ne consegue che la presente causa non è divenuta priva di oggetto e che l'interesse ad agire della ricorrente permane.

Nel merito

Sulla determinazione del regolamento applicabile ratione temporis

29 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 14 giugno 2017, che è determinante ai fini dell'identificazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenze dell'8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punto 12, e del 18 giugno 2020, Primart/EU IPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punto 2 e giurisprudenza ivi citata).

30 Di conseguenza, nella fattispecie, per quanto concerne le norme sostanziali, i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 devono essere intesi come riferimenti all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, di identico tenore.

Sulla domanda di annullamento

31 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Essa contesta, in particolare, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui sulla base dei prodotti contestati non può essere dimostrato un rischio di presentazione ingannevole, nonché la valutazione secondo la quale l'uso del marchio richiesto non può arrecarle un pregiudizio per mancanza di un rischio di una perdita diretta di vendite. A suo avviso, la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente il diritto relativo all'abuso di denominazione e le condizioni in cui una presentazione ingannevole può fondare un ricorso.

32 In forza dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio non registrato o di un segno diverso da un marchio può opporsi alla registrazione di un marchio dell'Unione europea se vengono soddisfatte le quattro condizioni seguenti: il segno è utilizzato nella normale prassi commerciale; esso ha una portata non puramente locale; sono stati acquisiti diritti a tale segno prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea; tale segno conferisce al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Tali condizioni sono cumulative, di modo che, quando un marchio non registrato o un segno non soddisfa una di tali condizioni, l'opposizione basata sull'esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non può essere accolta [v. sentenza del 24 ottobre 2018, Bacardi/EU IPO – Palrma U zeleného stromu (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

33 Le prime due condizioni, ossia quelle relative all'uso nella normale prassi commerciale e alla portata del segno o del marchio invocati, che non deve essere puramente locale, risultano dal testo medesimo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione (v. sentenza del 24 ottobre 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).



34 Viceversa, dalla precisazione «se e in quanto, conformemente (...) alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno» risulta che le altre due condizioni, enunciate all'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, costituiscono condizioni che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri stabiliti dal diritto che disciplina il segno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il segno invocato è giustificato, posto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a segni estranei al sistema di marchio dell'Unione la possibilità di essere fatti valere contro un marchio dell'Unione europea. Pertanto, solo il diritto che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se quest'ultimo sia anteriore al marchio dell'Unione europea e se possa giustificare il divieto dell'uso di un marchio successivo (v. sentenza del 24 ottobre 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

35 Conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, l'onere di provare che la condizione secondo cui il segno invocato conferisce al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio più recente è soddisfatta grava sull'opponente dinanzi all'EUIPO [v. sentenza del 23 maggio 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, non pubblicata, EU:T:2019:358, punto 100 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, poiché il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale deve soddisfare i requisiti del principio della tutela giurisdizionale effettiva, l'esame che effettua il Tribunale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 costituisce un pieno controllo di legittimità (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 52).

36 Nel caso di specie occorre quindi verificare se la commissione di ricorso abbia preso in considerazione le disposizioni nazionali pertinenti e se abbia correttamente esaminato, in relazione a queste ultime, le condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

37 L'opposizione della ricorrente è basata sulla forma estensiva dell'azione per abuso di denominazione prevista dal diritto applicabile nel Regno Unito. Invocando la sentenza del 18 gennaio 2012, Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, punto 18), che applica la normativa nazionale pertinente, la ricorrente fa riferimento al Trade Marks Act, 1994 (legge del Regno Unito sui marchi), il cui articolo 5, paragrafo 4, dispone, in particolare, che un marchio non può essere registrato se, o nella misura in cui, il suo uso nel Regno Unito può essere impedito a causa di qualsiasi norma giuridica (segnatamente in forza del diritto relativo all'abuso di denominazione) che tuteli un marchio non registrato o qualsiasi altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale.

38 Dall'articolo 5, paragrafo 4, della legge del Regno Unito sui marchi, quale interpretato dai giudici nazionali, emerge che la parte che lo invoca deve dimostrare, conformemente al regime giuridico dell'azione per abuso di denominazione prevista dal diritto applicabile nel Regno Unito, che sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, che il segno di cui trattasi abbia acquisito un goodwill, in secondo luogo, che l'offerta con tale segno dei prodotti designati dal marchio più recente costituisca una presentazione ingannevole da parte del titolare di detto marchio e, in terzo luogo, che sussista un pregiudizio causato al goodwill [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T-328/16, non pubblicata, EU:T:2018:649, punti da 22 a 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 23 maggio 2019, AQUAPRINT, T-312/18, non pubblicata, EU:T:2019:358, punto 102].

39 Se la presentazione ingannevole, volontaria o meno, da parte del convenuto in un giudizio per abuso di denominazione è quella che può condurre i clienti del ricorrente ad attribuire a quest'ultimo l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi proposti dal convenuto (v. sentenza del 23 maggio 2019, AQUAPRINT, T-312/18, non pubblicata, EU:T:2019:358, punto 103 e giurisprudenza ivi citata), dalle decisioni dei giudici del Regno Unito risulta che un segno utilizzato per designare beni o servizi può avere acquisito una notorietà sul mercato, ai sensi del diritto applicabile all'abuso di denominazione, ancorché sia utilizzato da più operatori nell'ambito della loro attività commerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors / Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Tale forma detta «estensiva» dell'abuso di denominazione, riconosciuta dai giudici del Regno Unito, consente quindi a più operatori di vantare diritti su un segno che ha acquisito notorietà sul mercato [v. sentenza del 30 settembre 2015, Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI), T-136/14, EU:T:2015:734, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

40 Nella forma «estensiva» del reato di abuso di denominazione, il convenuto inganna sull'origine o sulla natura dei suoi prodotti presentandoli in maniera ingannevole come provenienti da una regione particolare o aventi caratteristiche o una composizione specifiche. Tale presentazione ingannevole può essere effettuata mediante l'uso di un termine descrittivo o generico che non descrive correttamente i prodotti del convenuto, lasciando pensare che essi abbiano una caratteristica o una qualità di cui sono sprovvisti [v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, punto 95].

41 Nella fattispecie, il motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente riguarda la seconda e la terza condizione citate nel precedente punto 38, vale a dire quelle relative, da un lato, alla presentazione ingannevole nonché, dall'altro, al pregiudizio arrecato al goodwill acquisito dal segno anteriore.

– *Sulla presentazione ingannevole*

42 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato le condizioni legali della forma estensiva dell'azione per abuso di denominazione prevista dal diritto applicabile nel Regno Unito limitandosi, nel suo esame del rischio di presentazione ingannevole, alla questione se un numero significativo di membri del pubblico di riferimento potesse essere indotto in errore riguardo all'origine commerciale del prodotto in questione, anziché sollevare

la questione se tale pubblico potesse essere indotto in errore riguardo all'identificazione delle caratteristiche e delle qualità intrinseche di detto prodotto.

43 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il fatto che il riso non faccia parte dei prodotti di cui trattasi non è determinante. A suo avviso, nella misura in cui il pubblico di riferimento sarebbe indotto a credere che detti prodotti siano a base di riso basmati, mentre così non sarebbe, la condizione relativa alla presentazione ingannevole è soddisfatta. Il goodwill associato al termine «basmati» si estenderebbe non solo al riso basmati, ma anche ai prodotti che lo contengono o che sono a base di tale riso ed etichettati come tali, il che risulterebbe anche dalla decisione del 9 agosto 2016 dello United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito) nel procedimento di opposizione O-378-16 (in prosieguo: la «decisione Basmati Bus»). Le caratteristiche minime del riso basmati che ne farebbero una classe ben definita rimarrebbero in entrambi i casi. Il pubblico di riferimento, quando acquista un prodotto designato come prodotto a base di riso basmati o che lo contiene, si aspetterebbe che detto prodotto contenga effettivamente tale riso, e dalla decisione della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)], Taittinger SA / ALLBEV LTD (1993) F.S. R. 641 (in prosieguo: la «sentenza Taittinger»), nonché dalla decisione Basmati Bus emergerebbe che la condizione relativa ad una presentazione ingannevole potrebbe essere soddisfatta per prodotti di natura differente. Infatti, secondo la giurisprudenza del Regno Unito, una delle principali caratteristiche della normativa relativa all'abuso di denominazione sarebbe il fatto che i prodotti non necessitano di essere identici o di beneficiare di una notorietà e di un goodwill della stessa portata affinché esista una presentazione ingannevole che possa dar luogo ad un ricorso o far sorgere un pregiudizio.

44 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente fondato la sua decisione anche sulla considerazione secondo cui essa non aveva sostenuto, e ancor meno provato, che il sig. Chakari utilizzasse il marchio richiesto nel Regno Unito e che tale uso riguardasse prodotti che non erano fabbricati a partire da riso basmati autentico. A suo avviso, senza che sia necessario fornire una prova concreta al riguardo, il rischio di presentazione ingannevole del nome notorio «basmati» discenderebbe da un uso leale e fittizio di detto marchio. Essa ritiene che, essendo essa una delle titolari del goodwill associato al termine «basmati» e poiché tale termine è utilizzato nel Regno Unito per descrivere un tipo particolare di riso, tale rischio derivi dall'ampia descrizione dei prodotti designati da tale marchio, che comprendono prodotti preparati a partire da tutti i tipi di riso. Pertanto, a suo avviso, occorrerebbe prendere in considerazione un uso leale e fittizio del marchio richiesto in relazione alla descrizione generale di detti prodotti.

45 In quarto luogo, la ricorrente precisa che i suoi argomenti non mirano a giustificare il divieto d'uso del marchio richiesto da parte del sig. Chakari in ragione della qualità dei prodotti a base di riso designati da tale marchio, ma si riferiscono al fatto che nulla nella descrizione dei prodotti di cui trattasi richiede che essi siano fabbricati unicamente a partire da riso basmati autentico, cosicché potrebbero non contenere affatto riso basmati.

46 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. In primo luogo, è vero che la normativa in materia di abuso di denominazione sarebbe caratterizzata dal fatto che i rispettivi prodotti non devono necessariamente essere gli stessi, né beneficiare di una notorietà e di un goodwill della stessa portata, perché si possa constatare un rischio di presentazione ingannevole e di pregiudizio causato al goodwill. Tuttavia, ciò non inficerebbe il ragionamento della commissione di ricorso, dato che essa non avrebbe indicato né sottinteso che i prodotti contestati dovessero essere gli stessi di quelli per i quali il marchio anteriore godeva di un goodwill. Inoltre, secondo l'EUIPO, il fatto che i rispettivi prodotti non debbano essere gli stessi non significa che un semplice nesso tra loro, ad esempio a livello degli ingredienti, sia sufficiente per indurre una presentazione ingannevole. La commissione di ricorso avrebbe quindi giustamente sottolineato che il goodwill acquisito per un tipo particolare di riso, nella fattispecie il riso basmati, non era assimilabile ad un goodwill acquisito per prodotti contenenti riso. Poiché il goodwill costituisce la forza di attrazione della clientela, la sua portata sarebbe definita dai prodotti e dai servizi ai quali il pubblico di riferimento assocerebbe tale forza di attrazione. Dato che la ricorrente fa parte di un gruppo di imprese che utilizzano il termine «basmati» per designare un tipo particolare di riso, il riso sarebbe il prodotto cui si estenderebbe il goodwill acquisito. Le conclusioni della commissione di ricorso stabilirebbero che il punto di partenza era che il termine «basmati» godeva di un goodwill per il prodotto «riso» e che occorreva determinare se l'utilizzo di tale termine per i prodotti di cui trattasi traesse vantaggio da tale goodwill suscitando nella mente del consumatore una presentazione ingannevole. Per quanto concerne la farina di riso, i piatti preparati a base di riso o la farina di riso per il foraggio, secondo l'EUIPO, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che il tipo di riso utilizzato costituisca per i consumatori un fattore importante nella decisione di acquisto di detti prodotti.

47 In secondo luogo, l'EUIPO ritiene che la commissione di ricorso non abbia eluso l'esame di un uso fittizio del marchio richiesto, ma abbia chiaramente preso in considerazione un uso del genere, che potrebbe includere quello per prodotti che non contengono o che non sono a base di riso basmati.

48 Inoltre, l'EUIPO sottolinea che, anche se la ricorrente potesse dimostrare che il pubblico di riferimento percepisce il termine «basmati» come indicazione del fatto che i prodotti in questione sono costituiti da riso basmati o contengono riso basmati, ciò non sarebbe sufficiente per accogliere l'opposizione, non essendo stata fornita alcuna prova a sostegno della posizione secondo cui il sig. Chakari intendeva utilizzare il marchio richiesto per prodotti diversi da quelli costituiti da riso basmati o contenenti quest'ultimo. A suo avviso, la forma estensiva dell'azione per abuso di denominazione è una creazione giurisprudenziale derivante da azioni per contraffazione contro un uso ingannevole effettivo di un marchio, e



non contro un uso futuro, puramente ipotetico, quando nulla indica che tale uso sarà ingannevole. Nell'ambito della procedura di registrazione di un marchio, in mancanza di prova dell'esistenza di un inganno effettivo o di un rischio grave di inganno futuro, la mera possibilità che tale uso ingannevole possa prodursi in futuro non sarebbe sufficiente per impedire la registrazione di un marchio quando la specificazione autorizza un uso in buona fede. Tale approccio corrisponderebbe inoltre ad una prassi costante nei confronti di ampie categorie di prodotti oggetto del motivo assoluto di inganno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, nell'ambito del quale si presumerebbe che i richiedenti non agiscano in malafede. Secondo l'EUIPO, l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, il quale dispone che la nullità del marchio è dichiarata se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare per i prodotti per i quali è stato registrato, esso è tale da indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti, costituisce una protezione sufficiente.

49 In terzo luogo, secondo l'EUIPO, la ricorrente asserisce a torto che la commissione di ricorso ha errato nel partire dalla premessa che l'argomento della ricorrente vertesse sulla questione se i prodotti in questione potessero contenere una qualità inferiore o superiore di riso basmati. Così non sarebbe, dal momento che la commissione di ricorso ha unicamente esposto i limiti della forma estensiva del reato di abuso di denominazione e ha sottolineato che la ricorrente non godeva dello stesso tipo di diritti di monopolio collegati ai segni che sono distintivi di un'origine commerciale unica, sui quali si fonda la maggior parte degli altri motivi relativi di opposizione previsti dal regolamento n. 207/2009.

50 L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 riguarda i marchi non registrati e ogni «altro segno» utilizzato nella normale prassi commerciale. La funzione dell'uso del segno in questione può risiedere, a seconda della natura di tale segno, non soltanto nell'identificazione da parte del pubblico di riferimento dell'origine commerciale del prodotto di cui trattasi, ma anche, in particolare, nell'identificazione della sua origine geografica e delle qualità particolari ad esso intrinseche o delle caratteristiche che fondano la sua reputazione. Il marchio anteriore in questione, in ragione della sua natura, può quindi essere qualificato come elemento distintivo quando serve a identificare i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli di un'altra impresa, ma anche, segnatamente, quando serve a identificare determinati prodotti o servizi rispetto ad altri prodotti o servizi simili (v. sentenza del 30 settembre 2015, BASmALI, T-136/14, EU:T:2015:734, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

51 Come precisato nel precedente punto 40, nella forma «estensiva» del reato di abuso di denominazione, su cui si basa il presente ricorso, il convenuto induce in errore sull'origine o sulla natura dei suoi prodotti presentandoli in modo ingannevole come provenienti da una regione particolare o aventi caratteristiche o una composizione particolari. Tale presentazione ingannevole può essere effettuata utilizzando un termine descrittivo o generico che non descrive correttamente i prodotti del convenuto, lasciando pensare che essi abbiano una caratteristica o una qualità di cui sono sprovvisti (sentenza del 18 luglio 2017, BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, punto 95).

52 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che le prime condizioni della forma estensiva dell'azione per abuso di denominazione erano soddisfatte, in quanto il termine «basmati» sarebbe utilizzato nel Regno Unito per descrivere una determinata classe di prodotti e tale termine godrebbe di notorietà nel Regno Unito dando luogo ad un goodwill presso una parte significativa del pubblico, di cui la ricorrente sarebbe uno dei titolari.

53 Per quanto concerne la condizione relativa ad una presentazione ingannevole, erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che nessun elemento di prova presentato dalla ricorrente consentisse di concludere che la notorietà del termine «basmati» e il goodwill che ne derivava superassero la classe di prodotti chiaramente definita, vale a dire un tipo particolare di riso, per coprire un prodotto di natura diversa, ma di cui il riso era un ingrediente.

54 In primo luogo, poiché la commissione di ricorso, al punto 20 della decisione impugnata, ha basato la propria valutazione sull'onere della prova gravante sulla ricorrente e sulla giurisprudenza del Regno Unito da essa invocata, occorre precisare che, indipendentemente dal valore probatorio di detta giurisprudenza, l'esame della commissione di ricorso non avrebbe dovuto essere limitato a tale giurisprudenza quale presentata dalla ricorrente. Infatti, quando l'EUIPO è chiamato a tener conto del diritto nazionale dello Stato membro in cui il segno anteriore su cui si fonda l'opposizione gode di una tutela, esso deve informarsi d'ufficio sul diritto nazionale dello Stato membro interessato qualora informazioni del genere siano necessarie, in particolare, per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa (v. sentenza del 24 ottobre 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

55 In secondo luogo, è vero che dalla giurisprudenza del Regno Unito in materia di reato di abuso di denominazione risulta che, quando il goodwill associato a un nome è stato stabilito per taluni prodotti e servizi e tale nome è poi utilizzato per altri prodotti o servizi, l'esistenza di un rischio di presentazione ingannevole sarà tanto più difficile da dimostrare quanto più tali prodotti e servizi sono diversi. Orbene, la stessa giurisprudenza ha precisato che, sebbene tale circostanza sia un elemento da prendere in considerazione nell'analisi di un eventuale rischio di presentazione ingannevole, l'esistenza di un settore di attività comune non è determinante [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, DEEP PURPLE, T-328/16, non pubblicata, EU:T:2018:649, punti 30 e 31, e del 2 dicembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Rappresentazione di un graffio), T-35/20, non pubblicata, EU:T:2020:579, punto 86].

56 Per quanto riguarda, più specificamente, l'estensione del reato di abuso di denominazione, la ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza Taittinger, da cui emerge che può esservi presentazione ingannevole anche in presenza di prodotti di natura differente [sentenza Taittinger, pagg. 641, 665 e 667; v. anche decisione della Court of Appeal (England &



Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)], Diageo North America Inc / Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, punti 9 e 15]. Infatti, nella sentenza Taittinger, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)] ha ritenuto plausibile che una parte non trascurabile del pubblico potesse credere che il prodotto in questione, intitolato «Elderflower Champagne», non fosse champagne, ma fosse in qualche modo associato ad esso. La parte del pubblico che si fosse resa conto che si trattava di una bevanda analcolica avrebbe potuto credere che i produttori di champagne avessero creato uno champagne analcolico, così come è avvenuto per il vino analcolico o la birra analcolica.

57 Ne consegue che i prodotti in questione non devono essere necessariamente identici e, come peraltro riconosce lo stesso EUIPO, l'esistenza di un rischio di presentazione ingannevole può essere stabilita anche per prodotti soltanto simili. Ciò vale a maggior ragione per i prodotti di cui trattasi, essendo tutti a base di riso e, quindi, molto simili al riso basmati.

58 Di conseguenza, anche se il goodwill associato al termine «basmati» si riferisce unicamente al riso basmati come una varietà o una classe di prodotti, al pari di quanto constatato al punto 16 della decisione impugnata con riferimento alla decisione Basmati Bus, una parte non trascurabile del pubblico di riferimento potrebbe credere che i prodotti citati dalla commissione di ricorso, vale a dire la farina di riso, gli snack a base di riso, la pasta di riso o la farina di riso per foraggio, etichettati «Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice», siano in qualche modo associati al riso basmati. Pertanto, giustamente la ricorrente afferma che detto pubblico, acquistando un prodotto designato come a base di riso basmati o che lo contiene, si aspetterà che questo prodotto contenga effettivamente tale riso.

59 La commissione di ricorso ha parimenti errato nel ritenere, con riferimento a taluni prodotti, quali la farina di riso, gli snack a base di riso, la pasta di riso o la farina di riso per foraggio, che nessun elemento di prova indicasse che il tipo di riso utilizzato per la fabbricazione di tali prodotti fosse rilevante per i consumatori e, quindi, idoneo ad influenzare la loro decisione di acquisto.

60 Infatti, nulla consente di concludere che una siffatta esigenza possa essere dedotta dalla norma nazionale su cui si fonda l'opposizione nel caso di specie. Al contrario, dalla decisione Basmati Bus emerge che la condizione di un rischio di presentazione ingannevole è soddisfatta qualora il pubblico di riferimento possa essere indotto a credere che i prodotti di cui trattasi siano a base di riso basmati o lo contengano, mentre così non è. Il passaggio rilevante di tale decisione è stato citato al punto 19 del ricorso:

«[U]n numero rilevante [di consumatori] si aspetterà di ricevere riso basmati piuttosto che un altro tipo di riso. Se tali servizi non propongono riso basmati, cosa che la specificazione esistente autorizza, sussiste un rischio di presentazione ingannevole».

61 Per quanto concerne la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il mero rischio che i prodotti in questione possano essere di qualità inferiore a quella del riso basmati non autorizzerebbe la ricorrente a vietare l'uso del marchio richiesto, in quanto la normativa sull'abuso di denominazione non mirerebbe a garantire al consumatore la qualità di ciò che acquista, è sufficiente constatare che la ricorrente fa valere giustamente che i suoi argomenti sono intesi a giustificare il divieto dell'uso del marchio richiesto dal sig. Chakari per il motivo che, a causa dell'ampia descrizione dei prodotti designati dal marchio richiesto, tali prodotti possono non contenere riso basmati.

62 Infine, per quanto concerne la constatazione della commissione di ricorso secondo cui la ricorrente non ha sostenuto, né tantomeno dimostrato, che il marchio richiesto era utilizzato nel Regno Unito e che tale uso riguardava prodotti che non erano fabbricati a partire da riso basmati autentico, occorre rilevare che l'uso effettivo del marchio richiesto non figura tra le condizioni dell'azione per abuso di denominazione. Infatti, dalla decisione della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)], Maier / ASOS Plc (2015) F.S. R. 20, punti da 71 a 85, emerge che deve essere presunto un uso leale e fittizio del marchio richiesto. Per quanto concerne la forma estensiva dell'azione per abuso di denominazione, tale risultato è confermato anche dalla decisione Basmati Bus, nella quale l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito non ha richiesto la prova che il marchio di cui trattavasi (Basmati Bus) fosse stato effettivamente utilizzato per un riso di gamma standard, ma si è limitato a constatare che, «[s]e [i servizi in questione] non [proponevano] riso basmati, cosa che la specificazione esistente [autorizzava], [esisteva] un rischio di presentazione ingannevole» (decisione Basmati Bus, punto 54).

63 Inoltre, l'uso effettivo del marchio richiesto non è nemmeno una condizione posta dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

64 Ne consegue che giustamente la ricorrente sostiene che, alla luce della descrizione generale dei prodotti di cui trattasi, vale a dire dei prodotti a base di riso, da un uso leale e fittizio del marchio richiesto discende il rischio di presentazione ingannevole.

65 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall'argomento dell'EUIPO secondo cui, in sostanza, la forma estensiva dell'azione per abuso di denominazione sarebbe assimilabile all'impedimento alla registrazione assoluto vertente sul carattere ingannevole del marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), o dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, disposizioni per la cui applicazione si presumerebbe che i richiedenti non agiscano in malafede, cosicché l'EUIPO non solleverebbe alcuna obiezione d'ufficio, a meno che si possa supporre l'esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno nei confronti del consumatore.

66 Infatti, come rilevato nei precedenti punti da 32 a 34, la condizione, enunciata nell'articolo 8, paragrafo 4, lettere

a) e b), del regolamento n. 207/2009, secondo cui il marchio non registrato o il segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, costituisce una condizione che si valuta alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il segno invocato. Ne consegue che la prassi costante riguardo all'applicazione delle condizioni enunciate nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), o nell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento non è pertinente ai fini dell'interpretazione del diritto nazionale, che è disciplinata esclusivamente dalla normativa nazionale fatta valere a sostegno dell'opposizione e dalle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 190).

– *Sul pregiudizio*

67 La ricorrente fa valere che il pregiudizio arrecato al goodwill associato al termine «basmati» può sorgere se prodotti alimentari asseritamente fabbricati a partire da riso basmati sono fabbricati, in realtà, a partire da un altro tipo di riso, e sottolinea che il pregiudizio attiene alla perdita di carattere distintivo o della «particolarità e dell'esclusività» stessa del riso basmati autentico. L'affermazione della commissione di ricorso secondo cui nessun argomento spiega in che modo l'uso del marchio richiesto potrebbe incidere sul carattere distintivo di detto termine, tenuto conto del fatto che la varietà «super basmati» è una varietà riconosciuta di riso basmati, non sarebbe pertinente, in quanto tale affermazione presupporrebbe che detto marchio sia utilizzato per prodotti a base di riso basmati.

68 Da un lato, l'EUIPO sostiene che le osservazioni della commissione di ricorso al riguardo non sono determinanti per il risultato della decisione impugnata. Dall'altro, a suo avviso, la commissione di ricorso ha chiaramente riconosciuto che un effetto sul carattere distintivo costituiva un tipo di pregiudizio potenziale che poteva verificarsi nel caso di un reato di abuso di denominazione. Tuttavia, essa avrebbe giustamente sottolineato che la ricorrente non aveva sollevato alcun argomento per dimostrare l'esistenza di un inganno effettivo o di un rischio grave di inganno futuro del consumatore, vale a dire la presentazione da parte del sig. Chakari di un riso non appartenente alla varietà basmati come riso basmati.

69 In proposito, è vero che la commissione di ricorso ha dichiarato di aver respinto il motivo di ricorso vertente sulla forma estensiva dell'abuso di denominazione sulla sola base dell'insussistenza di presentazione ingannevole del nome notorio «basmati». Tuttavia, la commissione di ricorso, al punto 24 della decisione impugnata, ha preso posizione sulla questione del pregiudizio, considerando che l'uso del marchio richiesto non rischiava di arrecare alla ricorrente un danno commerciale, in quanto essa «non [vedeva] in che modo l'uso [di detto marchio] per [i prodotti di cui trattasi] avrebbe rischiato di causare una perdita diretta di vendita alla ricorrente, la quale, secondo le sue stesse osservazioni, [era] un importante fornitore solo di riso e non [di tali] prodotti». Tale valutazione è errata.

70 Infatti, come risulta dalla giurisprudenza nazionale e come riconosce lo stesso EUIPO, indipendentemente dal rischio di una perdita diretta di vendite per la ricorrente, il pregiudizio attiene alla perdita di carattere distintivo di detto segno o della «particolarità e dell'esclusività» stessa del riso basmati autentico. In proposito, dalla decisione della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)] del 2010 menzionata nel precedente punto 56 emerge che uno degli elementi che un richiedente deve provare per stabilire l'esistenza di un caso di estensione dell'abuso di denominazione è che abbia subito, o è molto probabile che subisca, un pregiudizio per il goodwill di cui è titolare a causa della vendita da parte del convenuto di prodotti falsamente descritti dal segno che beneficia del goodwill. Secondo tale sentenza, il pregiudizio può verificarsi, in particolare, per l'erosione del carattere distintivo del segno. Inoltre, nella sentenza Taittinger è stato dichiarato che, anche in assenza di un rischio di perdita significativa o diretta delle vendite, qualsiasi prodotto che non fosse champagne, ma che fosse autorizzato a descriversi come tale, indeboliva inevitabilmente tale particolarità e tale esclusività e causava quindi un danno non solo ingannevole, ma soprattutto serio (sentenza Taittinger, pagg. 641, da 668 a 670 e 678).

71 Inoltre, quanto al fatto che la commissione di ricorso ha rilevato che nessun argomento spiegava in che modo l'uso del marchio richiesto avrebbe potuto incidere sul carattere distintivo del termine «basmati», considerando che la varietà «super basmati» sarebbe una varietà riconosciuta di riso basmati, tale constatazione parte dall'erronea premessa che l'uso di detto marchio sarebbe limitato a prodotti a base di riso basmati o di riso super basmati. Orbene, il rischio di presentazione ingannevole deriva, come precisato nel precedente punto 64, da un uso leale e fittizio di tale marchio alla luce della descrizione generale dei prodotti contestati, vale a dire prodotti a base di un'ampia gamma di riso.

72 Tenuto conto di quanto precede, si deve accogliere il motivo unico della ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata.

Sulla domanda diretta ad accogliere l'opposizione

73 Con la seconda parte del primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di accogliere l'opposizione per tutti i prodotti.

74 L'EUIPO ritiene che tale domanda sia irricevibile in quanto richiede di procedere ad un nuovo esame dei fatti, delle prove e delle osservazioni su cui la commissione di ricorso non si è pronunciata.

75 Va rilevato, in proposito, che la ricorrente, con la seconda parte del suo primo capo delle conclusioni, chiede al Tribunale, in sostanza, di adottare la decisione che, a suo avviso, l'EUIPO avrebbe dovuto adottare, ossia una decisione che constati che le condizioni di opposizione sono soddisfatte. Essa chiede quindi la riforma della decisione impugnata, quale prevista all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Pertanto, tale domanda è ricevibile.

76 Tuttavia, il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento

2017/1001, non ha l'effetto di conferirgli la facoltà di procedere a una valutazione su cui la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto quali accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere [sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72; v. anche sentenza del 30 aprile 2019, Quota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, non pubblicata, EU:T:2019:265, punto 92 e giurisprudenza ivi citata].

77 Nel caso di specie, le condizioni per l'esercizio del potere di riforma del Tribunale non sono soddisfatte.

78 Invero, la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata unicamente sul fatto che la ricorrente non aveva asseritamente dimostrato che l'uso del marchio richiesto potesse condurre ad una presentazione ingannevole del termine notorio «basmati». In particolare, essa ha precisato espressamente che il motivo vertente sulla forma estensiva dell'abuso di denominazione non poteva essere accolto senza che occorresse esaminare se fosse stato dimostrato l'uso del marchio anteriore nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Poiché la commissione di ricorso ha quindi proceduto ad un'analisi incompleta delle condizioni di detta disposizione, è impossibile per il Tribunale esercitare il potere di riforma.

79 Pertanto, la seconda parte del primo capo delle conclusioni della ricorrente, diretta ad ottenere la riforma della decisione impugnata, deve essere respinta.

Sul secondo capo delle conclusioni

80 L'EUIPO fa valere che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, presentato in subordine e con il quale essa chiede al Tribunale di rinviare la causa dinanzi all'EUIPO, non è una domanda svolta in subordine rispetto all'annullamento, tenuto conto del fatto che un siffatto rinvio sarebbe la conseguenza della prima parte del primo capo delle conclusioni nel caso in cui quest'ultima fosse accolta.

81 Nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell'Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO, quest'ultimo, conformemente all'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del giudice dell'Unione comporta. Pertanto, spetta all'EUIPO trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell'Unione [v. sentenza del 31 gennaio 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, non pubblicata, EU:T:2019:45, punto 81 e giurisprudenza ivi citata]. Di conseguenza, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente non ha un oggetto proprio, in quanto è solo una conseguenza della prima parte del primo capo delle conclusioni, diretta all'annullamento della decisione impugnata.

Sulle spese

82 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

83 Poiché l'EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.

84 Tuttavia, sebbene, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso siano considerate spese ripetibili, lo stesso non vale per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. Pertanto, la domanda della ricorrente riguardante queste ultime spese deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079/2019-4) è annullata.**
- 2) **Per il resto, il ricorso è respinto.**
- 3) **L'EUIPO è condannato alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Indo European Foods Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.**

(Omissis)

