

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 febbraio 2022 (*)

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MAIMAI MADE IN ITALY – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore YAMAMAY – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Ammissibilità di nuovi elementi di prova – Alterazione del carattere distintivo»

Nella causa T-589/20,

Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl, con sede in Surano (Italia), rappresentata da R. Fragalà, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:

Inticom SpA, con sede in Gallarate (Italia),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 luglio 2020 (procedimento R 1874/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Inticom e la Calzaturificio Emmegiemme Shoes,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, G. De Baere (relatore) e V. Kreuzschitz, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2020,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2021,

in seguito all'udienza del 21 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 15 ottobre 2012 la Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'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 è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo MAIMAI MADE IN ITALY.
- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 25 e 26 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 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali»;
 - classe 25: «Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria».
 - classe 26: «Fibbie per calzature».
- 4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi dell'Unione europea* n. 2012/222, del 21 novembre 2012.
- 5 Il 19 febbraio 2013 la Inticom SpA, opponente, ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.
- 6 L'opposizione si fondava sul marchio dell'Unione europea denominativo YAMAMAY, depositato il 14 settembre 2006 e registrato il 30 agosto 2007 con il numero 5343769, che designa prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 26 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
 - classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie e non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e finimenti, articoli di selleria»;
 - classe 25: «Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria»;
 - classe 26: «Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali».
- 7 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
- 8 Il 18 aprile 2015 la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), che l'opponente adducesse la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti per cui era stato registrato e sui quali si fondava l'opposizione.
- 9 L'11 agosto 2015 l'opponente ha prodotto vari documenti al fine di provare l'uso effettivo del marchio anteriore.
- 10 Con domanda del 18 aprile 2015, la ricorrente ha circoscritto la sua domanda di marchio a determinati prodotti rientranti nella classe 25, tra cui, segnatamente, articoli di abbigliamento e calzature.
- 11 Con decisione del 21 ottobre 2016, la divisione di opposizione ha respinto integralmente l'opposizione. Essa ha ritenuto che non fosse necessario esaminare le prove dell'uso e procedere a una comparazione dei prodotti, atteso che i segni non potevano essere confusi.
- 12 Il 14 dicembre 2016 l'opponente ha proposto un ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

- 13 Il 17 marzo 2017 l'opponente ha presentato una domanda di modifica dell'elenco dei prodotti rientranti nella classe 18, oggetto della registrazione del marchio anteriore. Di conseguenza, i prodotti rientranti nel marchio anteriore e compresi nella classe 18 corrispondevano alla seguente descrizione: «Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie e non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e finimenti, articoli di selleria; borse da spiaggia; porta-carte [portafogli]; borsette; sacche; portafogli; borsellini; borse della spesa; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; valigette per documenti; zaini; bandoliere [corregge] in cuoio; cartelle, buste [articoli di pelle]; collari per animali; porta-musica; cartelle scolastiche; tracolle portabebè».
- 14 Con decisione del 14 dicembre 2017 (procedimento R 2336/2016-2), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso e ha rinviato la causa dinanzi alla divisione di opposizione per la prosecuzione del procedimento.
- 15 Con decisione del 3 agosto 2018, la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l'opposizione. Essa ha ritenuto che i prodotti oggetto del marchio richiesto, compresi nelle classi 18 e 26, fossero diversi dai prodotti coperti dal marchio anteriore, mentre i prodotti rientranti nel marchio richiesto, compresi nella classe 25, fossero per la maggior parte identici e simili, eccezion fatta per «sparati di camicie; punte di calzature [spunterbi]; gambali di stivali; ferramenti per calzature; tomaie; talloniere; guardoli per calzature; suole; tacchi; visiere di berretto».
- 16 Alla luce del pubblico di riferimento e del carattere distintivo intrinseco medio del marchio anteriore, la divisione di opposizione è pervenuta alla conclusione che sussisteva un rischio di confusione per i prodotti identici e simili coperti dai due marchi in questione.
- 17 Il 24 settembre 2018 la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione del 3 agosto 2018, chiedendone l'annullamento parziale.
- 18 Nelle sue osservazioni in risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso, del 19 febbraio 2019, l'opponente ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fornito documenti supplementari relativi all'uso del marchio anteriore.
- 19 L'11 giugno 2019 la ricorrente ha chiesto che le osservazioni dell'opponente fossero respinte, in quanto tardive e contenenti nuovi elementi di prova, rispetto ai quali non era stato rispettato il principio del contraddittorio.
- 20 Il 10 luglio 2019 la cancelleria delle commissioni di ricorso ha confermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le osservazioni dell'opponente nonché l'elenco degli allegati corretto erano stati ricevuti entro i termini impartiti.
- 21 Il 2 agosto 2019, conformemente alle disposizioni dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la ricorrente è stata invitata a presentare una risposta in merito alle osservazioni dell'opponente del 19 febbraio 2019, nella parte in cui esse riguardavano nuovi elementi di prova relativi all'uso del marchio anteriore che non erano stati presentati dinanzi alla divisione di opposizione.
- 22 Il 13 settembre 2019 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni di risposta.
- 23 Con decisione del 14 luglio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso.
- 24 In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il ricorso riguardasse soltanto i prodotti rientranti nella classe 25 in relazione ai quali l'opposizione era stata accolta e che la decisione della divisione di opposizione fosse quindi divenuta definitiva nella parte in cui essa aveva respinto l'opposizione e dichiarato che il marchio richiesto poteva essere registrato in relazione ai restanti prodotti rientranti nelle classi 18 e 26.
- 25 In secondo luogo, per quanto riguarda la prova dell'uso e più specificamente la documentazione presentata dinanzi alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha ritenuto che, alla luce della notevole

quantità di documenti forniti, l'opponente avesse validamente dimostrato che il marchio anteriore era stato utilizzato in una parte del territorio dell'Unione europea durante il periodo rilevante e che la divisione di opposizione avesse correttamente rilevato che gli elementi di prova prodotti dall'opponente, esaminati nel loro insieme, dimostrassero adeguatamente la rilevanza dell'uso che essa aveva fatto del marchio anteriore per gli articoli di abbigliamento e le calzature della classe 25.

- 26 La commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse quindi necessario esaminare la questione dell'ammissibilità e della natura probatoria della documentazione supplementare presentata dinanzi ad essa in sede di ricorso. Per scrupolo di chiarezza e di esaustività, la commissione di ricorso ha nondimeno precisato, da un lato, che le osservazioni dell'opponente del 19 febbraio 2019, formulate in risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso, non erano state depositate tardivamente e, dall'altro, che essa disponeva di un potere discrezionale in merito all'accoglimento, a determinate condizioni, di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa. La commissione di ricorso ha dunque ritenuto che le prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa fossero rilevanti per l'esito del procedimento e che costituissero prove supplementari il cui scopo era quello di rafforzare il contenuto delle prove presentate in precedenza. Essa ha quindi ritenuto che tali nuovi elementi di prova potessero essere accolti.
- 27 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico dell'Unione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, avente un livello di attenzione medio.
- 28 In quarto luogo, la commissione di ricorso ha constatato che i prodotti oggetto del marchio richiesto erano parzialmente identici e parzialmente simili ai prodotti dell'opponente per i quali era stato provato l'uso effettivo, vale a dire gli articoli di abbigliamento e le calzature.
- 29 In quinto luogo, essa ha rilevato che i segni in conflitto presentavano una certa somiglianza visiva, per quanto esigua, e una somiglianza fonetica di grado perlomeno medio e che tali somiglianze non erano controbilanciate da alcuna distinzione concettuale, in particolare per il pubblico spagnolo, lettone, ungherese, polacco e portoghese.
- 30 Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che, tenuto conto dell'identità e della somiglianza dei prodotti oggetto dei marchi in conflitto, della somiglianza visiva e fonetica constatata tra i segni e del grado medio di carattere distintivo del marchio anteriore, sussisteva il rischio che il pubblico di riferimento, in particolare il pubblico spagnolo, lettone, ungherese, polacco e portoghese, fosse indotto a ritenere che «articoli di abbigliamento; cappelleria e calzature» oggetto del marchio richiesto provenissero dalla medesima impresa che produce articoli di abbigliamento e calzature con il marchio YAMAMAY o da imprese collegate economicamente. Essa è quindi pervenuta alla conclusione che sussisteva un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, relativamente ai prodotti in questione della classe 25.

Conclusioni delle parti

- 31 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare illegittimo l'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9, del 12 novembre 2018, del presidium delle commissioni di ricorso, relativa all'organizzazione delle commissioni (in prosieguo: la «decisione 2018-9»);
 - riformare o annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'EUIPO alle spese.
- 32 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 33 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi, vertenti, il primo, su un'eccezione di illegittimità nei confronti dell'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9 per contrasto con gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»); il secondo, su irregolarità procedurali e formali della decisione impugnata; il terzo, su errori nell'analisi delle prove dell'uso e, il quarto, su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
- 34 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 15 ottobre 2012, che è decisiva ai fini dell'individuazione 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/EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punto 2 e giurisprudenza ivi citata).
- 35 Inoltre, poiché, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza del 15 giugno 2021, *Facebook Ireland e a.*, C-645/19, EU:C:2021:483, punto 100 e giurisprudenza ivi citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001.
- 36 Occorre tuttavia rilevare che, per quanto riguarda la prova dell'uso effettivo del marchio richiesto, in applicazione in particolare dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), la controversia è disciplinata dalle disposizioni 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).
- 37 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, i riferimenti, operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, dalla ricorrente nell'argomentazione sollevata e dall'EUIPO nel suo controricorso, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, devono essere intesi come riferimenti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sull'illegittimità dell'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9, per contrasto con gli articoli 41 e 47 della Carta

- 38 Nell'ambito del suo primo motivo di ricorso, la ricorrente solleva, in sostanza, un'eccezione di illegittimità nei confronti dell'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9, che era applicabile nel caso di specie, in quanto tale disposizione prevede che, qualora vengano presentati più ricorsi avverso la stessa decisione, ovvero contro un'altra decisione nell'ambito del medesimo procedimento di primo grado riguardante il medesimo marchio dell'Unione europea o la medesima domanda di marchio dell'Unione europea, tali ricorsi sono assegnati alla stessa commissione di ricorso.
- 39 La ricorrente fa valere non soltanto che l'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9 costituisce un travisamento dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 e dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2017/1001, sui quali detta disposizione è fondata, ma anche che quest'ultima è in contrasto con il principio di buona amministrazione nonché con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta.
- 40 Pertanto, la ricorrente ritiene, in primo luogo, che il principio di economia processuale, su cui si basa l'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9, non possa pregiudicare i diritti individuali sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta. Essa ritiene che sia possibile riassegnare un ricorso per la seconda volta alla medesima commissione di ricorso con la motivazione che la decisione della divisione di opposizione era incompleta. Per contro, tale situazione non potrebbe verificarsi ove la commissione di ricorso abbia ritenuto che la decisione della divisione di opposizione fosse non solo incompleta, ma anche errata. Nella sua seconda decisione, infatti, la divisione di opposizione non potrebbe discostarsi dalle indicazioni della commissione di ricorso e

quest'ultima non potrebbe quindi adottare una decisione contraria alla sua pronuncia iniziale, a meno di non avere una diversa composizione.

- 41 La ricorrente ritiene poi che l'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 dovrebbe essere applicato anche in prima istanza.
- 42 L'EUIPO fa valere che le censure della ricorrente sono infondate.
- 43 In via preliminare, occorre rilevare che l'articolo 256, paragrafo 3, e l'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, citati dalla ricorrente, riguardano le questioni pregiudiziali e non sono quindi pertinenti.
- 44 Successivamente, in primo luogo, occorre respingere l'argomento della ricorrente secondo cui l'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 dovrebbe applicarsi nelle circostanze di prime cure. Se il legislatore avesse infatti voluto imporre l'obbligo che la commissione per i ricorsi avverso decisioni adottate a seguito di un primo rinvio dinanzi alla divisione di opposizione avesse una nuova composizione, lo avrebbe espressamente previsto. Orbene, così non è, come dimostrano l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 e l'articolo 166, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2017/1001, i quali prevedono che il presidente delle commissioni di ricorso assegna le cause alle commissioni di ricorso sulla base di criteri oggettivi fissati dal presidium delle commissioni di ricorso. Pertanto, non vi è motivo di applicare i vincoli relativi alla composizione delle commissioni al di fuori dei casi in cui vi sia una sentenza definitiva del Tribunale o della Corte.
- 45 In secondo luogo, anche se l'articolo 47 della Carta fosse applicabile alle commissioni di ricorso dell'EUIPO, al punto 52 della sentenza del 1° luglio 2008, *Chronopost e La Poste/UFEX e a.* (C-341/06 P e C-342/06 P, EU:C:2008:375), la Corte ha ritenuto che il semplice fatto che il giudice relatore, nel collegio giudicante che aveva emesso la sentenza del 7 giugno 2006, *UFEX e a./Commissione* (T-613/97, EU:T:2006:150), del Tribunale fosse anche il presidente e il giudice relatore nel collegio giudicante che aveva emesso la sentenza del 14 dicembre 2000, *UFEX e a./Commissione* (T-613/97, EU:T:2000:304), in primo grado non permetteva di concludere che il Tribunale non avesse rispettato il dovere di imparzialità al quale sono tenuti i suoi membri e che avesse quindi violato il diritto fondamentale a un processo equo.
- 46 In terzo luogo, per quanto riguarda l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, il Tribunale ha già dichiarato che non si può enunciare come principio generale derivante dal dovere di imparzialità che un organo amministrativo o giudiziario abbia l'obbligo di rinviare il procedimento a un'altra autorità o ad un organo di tale autorità diversamente costituito [v. sentenza del 16 febbraio 2017, *Antrax It/EUIPO – Vasco Group* (Termosifoni per radiatori), T-828/14 e T-829/14, EU:T:2017:87, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
- 47 Dall'analisi dei tre argomenti precedenti risulta che l'assegnazione di una causa, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9, alla stessa commissione di ricorso che si era precedentemente pronunciata, senza l'obbligo di prevedere una diversa composizione di tale commissione di ricorso, non viola né l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 o l'articolo 166, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2017/1001 né gli articoli 41 e 47 della Carta. Tale conclusione non è messa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.
- 48 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il principio di economia processuale non può in alcun modo pregiudicare i diritti individuali sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta, è sufficiente ricordare che è stato constatato al precedente punto 47 che l'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9 non violava gli articoli 41 e 47 della Carta.
- 49 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto rinviare la causa dinanzi alla commissione allargata, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione 2018-9, «[una] Commissione può deferire alla Commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita, laddove lo ritenga giustificato dalla difficoltà giuridica, dall'importanza del ricorso o da particolari circostanze, per esempio, nel caso in cui le Commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione».

50 Inoltre, l'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e l'articolo 37 del regolamento delegato 2018/625 prevedono queste medesime condizioni.

51 Nel caso di specie, occorre rilevare che, da un lato, alla luce del combinato disposto di tali articoli, il rinvio alla commissione allargata è una facoltà lasciata alla libera valutazione della commissione di ricorso. Dall'altro lato, la ricorrente non adduce alcun elemento idoneo a dimostrare che, nel caso di specie, siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 1, della decisione 2018-9, dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e dall'articolo 37 del regolamento delegato 2018/625, le quali giustificano il rinvio di una causa alla commissione allargata. Da nessuno degli elementi invocati nel ricorso si evince, infatti, l'esistenza di una qualsivoglia difficoltà in diritto, la particolare importanza della causa o l'esistenza di una circostanza particolare che giustifichi il rinvio alla commissione allargata. Nel caso di specie, come sarà dimostrato in seguito, tanto le questioni procedurali quanto le questioni sostanziali sollevate dalla ricorrente possono essere risolte facendo riferimento a una giurisprudenza consolidata.

52 In ogni caso, la ricorrente stessa afferma di non disporre di alcun elemento che consenta di mettere in discussione le capacità di valutazione dei membri della seconda commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 41 della Carta.

53 Pertanto, occorre respingere l'eccezione di illegittimità e concludere che il rinvio da parte del presidium, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9, di una causa alla stessa commissione di ricorso che si era precedentemente pronunciata, senza l'obbligo di comporre in maniera diversa tale commissione di ricorso, non costituisce un travisamento dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 e dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2017/1001 e non viola neppure l'obbligo di imparzialità dell'amministrazione ai sensi degli articoli 41, paragrafo 1, e dell'articolo 47 della Carta.

54 Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente su irregolarità procedurali e formali della decisione impugnata

55 In via preliminare, occorre rilevare che, ai punti da 21 a 26 del ricorso, la ricorrente afferma che le osservazioni dell'opponente in risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso sono state depositate tardivamente e che esse avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili. Occorre tuttavia rilevare che in udienza la ricorrente ha rinunciato a tale censura.

56 Il secondo motivo di ricorso poi si articola, in sostanza, in tre parti. In primo luogo, la ricorrente sostiene che le nuove prove dell'uso depositate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili. In secondo luogo, essa sostiene che le prove dell'uso contenute nelle osservazioni dell'opponente contengono irregolarità. In terzo luogo, la ricorrente afferma che il carattere distintivo del marchio anteriore è stato alterato.

57 L'EU IPO contesta tale argomentazione.

Sulla prima parte, relativa all'inammissibilità delle nuove prove dell'uso depositate nella fase del secondo ricorso dinanzi alla seconda commissione di ricorso

58 Da un lato, la ricorrente sostiene che le nuove prove dell'uso prodotte dall'opponente nella fase del ricorso hanno condizionato l'esito della decisione impugnata quanto alla prova dell'uso. La ricorrente sostiene quindi che la decisione impugnata deve essere annullata per violazione del diritto a un equo processo e del principio del contraddittorio, sanciti dall'articolo 47 della Carta.

59 Dall'altro lato, la ricorrente afferma che le prove dell'uso sono state depositate in violazione dei criteri di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. Secondo la ricorrente, anche nel caso in cui le prove avessero potuto risultare prima facie pertinenti per l'esito della causa, esse non avrebbero potuto essere considerate integrative dal momento che si sarebbero riferite esclusivamente ai prodotti che fanno parte delle categorie «borse» e «calzature». Orbene, tali categorie di prodotti non sarebbero menzionate nelle vecchie prove dell'uso presentate nell'ambito

dell'opposizione. Inoltre, non sarebbero soddisfatte nemmeno le altre condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

- 60 In primo luogo, per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto a un equo processo e del principio del contraddittorio, sanciti dall'articolo 47 della Carta, è sufficiente ricordare le considerazioni esposte al precedente punto 45 e il fatto che, il 2 agosto 2019, la ricorrente è stata invitata a presentare una risposta alle osservazioni dell'opponente del 19 febbraio 2019, nei limiti in cui esse riguardavano nuovi elementi di prova relativi all'uso del marchio anteriore che non erano stati presentati dinanzi alla divisione di opposizione. Orbene, il 13 settembre 2019, la ricorrente ha depositato le sue osservazioni di risposta.
- 61 In secondo luogo, per quanto riguarda, più precisamente, le prove dell'uso allegate alle osservazioni dell'opponente, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, la commissione di ricorso ha la possibilità di esercitare il suo potere discrezionale al fine di accogliere eventuali prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa.
- 62 Secondo l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, l'EUIPO «può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo». Dalla formulazione di tale articolo si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del medesimo regolamento, e che non è affatto proibito per l'EUIPO tener conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti [sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42; del 19 aprile 2018, EUIPO/Group, C-478/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:268, punto 34, e del 21 marzo 2019, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), T-777/17, non pubblicata, EU:T:2019:180, punto 21].
- 63 Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 circoscrive l'esercizio del potere discrezionale previsto dall'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, per quanto riguarda i fatti e le prove presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Tale disposizione prevede infatti quanto segue:
- «Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento [2017/1001], la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:
- a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e
 - b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso».
- 64 Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha verificato se i due requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 fossero soddisfatti prima di ammettere gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi ad essa. Essa non avrebbe tenuto conto, infatti, da un lato, della loro pertinenza, prima facie, per la controversia né, dall'altro, delle eventuali valide ragioni per la loro produzione tardiva.
- 65 Orbene, le affermazioni della ricorrente si basano su una lettura errata della decisione impugnata. Occorre infatti constatare che, ai punti 66 e 67 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che, nel caso di specie, le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa erano prima facie pertinenti e che esse rappresentavano prove integrative aventi lo scopo di rafforzare il contenuto delle prove presentate in prima istanza, segnatamente per quanto riguardava l'uso in Italia, in particolare per le «calzature» quali «ballerine, infradito, sandali, scarpe da donna col tacco, stivali e mocassini». Essa ha ritenuto che tale uso fosse inoltre corroborato dal contratto di licenza del 18 febbraio 2011 per l'uso esclusivo del marchio YAMAMAY, nella sua versione denominativa e figurativa, tra l'opponente e la Miriade SpA, relativo, tra l'altro, a «calzature da donna con esclusione di scarpe da mare, piscina, ciabatte, infradito da mare e piscina». L'effettività di tale contratto

di licenza è stata, a sua volta, corroborata dalle fatture inviate dall'opponente alla licenziataria relative a royalties sulle vendite di calzature recanti il marchio YAMAMAY per gli anni 2011 e 2012.

66 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui le nuove prove dell'uso non potrebbero essere considerate integrative in quanto esse si riferirebbero a categorie di prodotti che non sarebbero state menzionate nelle vecchie prove dell'uso presentate nell'ambito dell'opposizione, è sufficiente ricordare che tanto la divisione di opposizione, nella sua decisione del 3 agosto 2018, quanto la commissione di ricorso hanno ritenuto che l'opponente avesse dimostrato l'uso effettivo del marchio anteriore nell'Unione durante il periodo rilevante in relazione alle calzature.

67 In tali circostanze, si deve concludere che la commissione di ricorso ha constatato che le prove erano pertinenti e integrative rispetto alle prove dell'uso già prodotte e che essa ha quindi verificato che fossero soddisfatte le condizioni per accettare nuove prove depositate per la prima volta dinanzi ad essa in fase di ricorso. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 dev'essere respinta.

68 La prima parte del secondo motivo di ricorso deve essere quindi respinta.

Sulla seconda parte, relativa al fatto che la presentazione delle vecchie e nuove prove dell'uso è viziata da irregolarità procedurali

69 La ricorrente sostiene che, al di là del fatto di essere state prodotte tardivamente, le prove dell'uso depositate dall'opponente erano inficiate da un vizio procedurale in quanto esse non soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 55 del regolamento delegato 2018/625. Pertanto, l'opponente avrebbe depositato prove confusionarie, mal individuabili, non tradotte e non descritte nello specifico all'interno delle sue osservazioni depositate dinanzi alla commissione di ricorso. La ricorrente avrebbe inoltre sollevato queste medesime censure nella prima fase dell'opposizione. La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non essersi pronunciata su tali eccezioni procedurali.

70 Al riguardo, per quanto riguarda le prove dell'uso depositate dinanzi alla commissione di ricorso, è sufficiente constatare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 63 della decisione impugnata, che l'indice degli allegati corretto, fornito dall'opponente il 2 aprile 2019, è conforme ai requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625. Nella sua lettera del 5 marzo 2019, l'EUIPO aveva infatti chiesto che figurassero nell'indice degli allegati corretto, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, il numero dell'allegato, una breve descrizione del documento, nonché un'indicazione del numero di pagine del documento e il numero della pagina della memoria dove il documento è stato citato. Orbene, è necessario constatare che tutti tali elementi compaiono nell'indice degli allegati corretto.

71 Per quanto riguarda le prove dell'uso prodotte nell'ambito del procedimento di opposizione, occorre rilevare che, nella sua decisione del 3 agosto 2018, la divisione di opposizione aveva già risposto alle censure sollevate dalla ricorrente riguardo alla mancanza di traduzione di alcune prove dell'uso. La divisione di opposizione aveva quindi ricordato che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento delegato 2018/625, l'opponente non era tenuta a tradurre le prove dell'uso, a meno che una specifica domanda a tal fine le fosse stata rivolta dall'EUIPO. Essa ha aggiunto che, tenuto conto della natura dei documenti non tradotti, ossia delle fatture e delle rassegne stampa, e del loro carattere autoesplicativo, non ha ritenuto necessario richiederne la traduzione.

72 In ogni caso, la ricorrente è stata in grado di prendere conoscenza del contenuto di tali elementi di prova e di comprenderlo, dato che essa ha contestato il contenuto della documentazione in questione.

73 La seconda parte del secondo motivo di ricorso deve quindi essere respinta.

Sulla terza parte, relativa al fatto che il carattere distintivo del marchio anteriore è stato alterato

74 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver concluso nel senso dell'uso effettivo del marchio anteriore durante il periodo rilevante, basandosi su prove che rappresentavano il marchio anteriore in una versione figurativa che ne alterava il carattere distintivo. La commissione di ricorso avrebbe quindi applicato

in modo erroneo l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001 nonché l'articolo 47, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

- 75 Inoltre, la ricorrente ritiene che dall'esame delle prove dell'uso risulti che il marchio anteriore posto a base dell'opposizione non sia mai stato utilizzato nella sua forma denominativa, ad eccezione di alcuni sporadici casi. Ne conseguirebbe che l'esame del rischio di confusione tra i marchi non potrebbe essere effettuato tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, ma dovrebbe essere effettuato tra quest'ultimo e il marchio figurativo effettivamente utilizzato dall'opponente.
- 76 La ricorrente aggiunge che l'uso del marchio figurativo non può considerarsi equivalente a un uso effettivo del marchio anteriore, come concluso erroneamente nella decisione impugnata. Una siffatta forma stilizzata presenterebbe elementi grafici segnanti che differenzierebbero il segno utilizzato dal segno registrato. Nello specifico, essa ritiene che il marchio figurativo YAMAMAY abbia un carattere decisamente più distintivo del marchio anteriore a causa del suo carattere tipografico particolare, del suo colore specifico, delle differenti grandezze delle lettere e del fatto che talune delle lettere sono in grassetto. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che le sole prove dell'uso pertinenti da prendere in considerazione sarebbero quelle del marchio anteriore.
- 77 L'EU IPO contesta gli argomenti della ricorrente.
- 78 In via preliminare, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalle prove dell'uso prodotte dall'opponente risulta che il marchio anteriore è stato utilizzato nella sua forma denominativa.
- 79 Occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001, è inoltre considerata come uso ai sensi del primo comma di tale paragrafo l'utilizzazione del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
- 80 Orbene, secondo la giurisprudenza, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la disposizione summenzionata prevede che l'obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell'utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio [sentenza del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, punto 50; v. anche sentenza del 23 settembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d'erba in una bottiglia), T-796/16, EU:T:2020:439, punto 138 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].
- 81 La constatazione di un'alterazione del carattere distintivo del marchio quale registrato richiede un esame del carattere distintivo e dominante degli elementi aggiunti alla luce delle qualità intrinseche di ognuno di tali elementi nonché della posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio [v. sentenza del 23 settembre 2020, Forma di un filo d'erba in una bottiglia, T-796/16, EU:T:2020:439, punto 139 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].
- 82 Occorre quindi esaminare se, nel caso di specie, le differenze tra il segno nella sua forma registrata e il marchio figurativo contenuto in alcune prove dell'uso siano tali da alterare il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma in cui è stato registrato.
- 83 Al riguardo, occorre ricordare che il marchio anteriore, quale registrato, è il marchio denominativo YAMAMAY. Dal punto 52 della decisione impugnata e dal fascicolo del procedimento dinanzi all'EU IPO, trasmesso al Tribunale, risulta che una parte degli elementi di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore forniti dall'opponente riguardano l'uso di tale marchio nella seguente forma figurativa:



84 Pertanto, gli elementi grafici invocati dalla ricorrente non impediscono che l'elemento denominativo «yamamay» sia chiaramente leggibile in tale forma di utilizzazione del marchio anteriore. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farebbe più facilmente riferimento al prodotto in questione citando il nome che descrivendo l'elemento figurativo del marchio [sentenze del 14 luglio 2005, Wassen International/UAMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, punto 37, e del 24 febbraio 2021, Sonova/EUIPO – Digitmarket (B-Direct), T-61/20, non pubblicata, EU:T:2021:101, punto 70]. Del pari, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 53 della decisione impugnata, gli elementi figurativi del marchio riprodotto al precedente punto 83 non ricoprono un ruolo importante nell'impressione complessiva del segno, o addirittura costituiscono soltanto elementi decorativi ai quali la giurisprudenza non attribuisce carattere distintivo [sentenze del 23 gennaio 2014, Coppentrath-Verlag/UAMI – Sembella (Rebella), T-551/12, non pubblicata, EU:T:2014:30, punto 43, e del 20 gennaio 2021, Enoport/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO), T-811/19, non pubblicata, EU:T:2021:23, punto 38]. Detti elementi figurativi si limitano infatti alla presentazione della parola «yamamay» in caratteri tipografici bianchi stilizzati in minuscolo con la prima e l'ultima lettera poste in risalto in maiuscolo e la lettera centrale «a» in grassetto su uno sfondo rettangolare rosso.

85 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, al punto 54 della decisione impugnata, che le differenze tra, da un lato, il marchio utilizzato nella forma ricordata al precedente punto 83 e, dall'altro, il marchio anteriore nella forma in cui è stato registrato, non fossero idonee ad alterare il carattere distintivo di quest'ultimo. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001, l'uso del marchio in tale forma figurativa deve quindi essere considerato come un'utilizzazione del marchio anteriore.

86 Ne consegue che la terza censura e, pertanto, il secondo motivo di ricorso nel suo complesso devono essere respinti.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente su errori nell'analisi delle prove dell'uso

87 La ricorrente afferma che né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso hanno effettivamente esaminato la copiosa documentazione presentata dall'opponente dinanzi alla divisione di opposizione. Secondo la ricorrente, infatti, se la divisione di opposizione e la commissione di ricorso avessero controllato in modo dettagliato ciascuna pagina prodotta dall'opponente, avrebbero confermato le sue conclusioni in merito alla prova dell'uso. Pertanto, si sarebbe erroneamente concluso che il marchio anteriore era stato usato per «articoli di abbigliamento e calzature» perché la prova dell'uso sarebbe stata fornita unicamente per «abbigliamento intimo», «pigiameria» e «costumi da bagno». Le prove dell'uso per «calzature per il mare», «felpe per lo sport» e «pantofole» non sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare un uso effettivo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in quanto carenti dei requisiti relativi all'estensione quantitativa e territoriale. Inoltre, le argomentazioni della ricorrente non sarebbero state smentite da rimandi concreti, citazioni o riferimenti analitici alle pagine riprodotte i prodotti di cui essa contesta la prova dell'uso. Pertanto, la prova dell'uso sarebbe stata oggetto di una disamina soltanto parziale.

88 La ricorrente afferma poi che le nuove prove dell'uso presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non avrebbero dovuto essere esaminate da quest'ultima perché, fatto salvo il loro deposito tardivo e irregolare, presentavano parimenti lacune sotto un profilo sostanziale.

89 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

90 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il titolare di una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea nei cui confronti sia stato avviato un procedimento di opposizione può esigere la prova che il marchio anteriore invocato a sostegno di tale

procedimento sia stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è registrato e sui quali si basa l'opposizione nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda.

- 91 Poiché la domanda di marchio dell'Unione europea presentata dalla ricorrente è stata pubblicata il 21 novembre 2012, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 si estende, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, dal 21 novembre 2007 al 20 novembre 2012.
- 92 Al riguardo, occorre rilevare che, come risulta in particolare dai punti 39 e 42 della decisione impugnata, gli elementi di prova forniti dall'opponente dinanzi alla divisione di opposizione in merito all'uso del marchio YAMAMAY per il periodo rilevante erano principalmente costituiti da numerosissime pagine di rassegna stampa e fatture emesse nel corso dello stesso periodo.
- 93 Per quanto riguarda le pagine di rassegna stampa, la commissione di ricorso ha constatato che quest'ultime riportavano date del periodo dal 2007 al 2012 e che esse contenevano articoli di quotidiani di moda, di informazione e di costume pubblicati in Grecia, in Italia e in Spagna. Essa ha inoltre constatato che tali documenti si riferivano ad articoli di abbigliamento del marchio YAMAMAY quali «canottiere, leggings, tute, salopette, t-shirt, maglie dolcevita, camicie, pantaloncini, magliette a maniche lunghe, gilet, top, pantaloni, copricostumi, felpe» e a calzature del medesimo marchio quali «sandali, pantofole, ciabatte infradito e da mare, ballerine».
- 94 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l'apposizione di un marchio su una rivista, un periodico, una rassegna, un giornale o un catalogo può, in via di principio, costituire un «uso valido del segno» come marchio, per i prodotti e i servizi designati da quest'ultimo, se il tenore di tali pubblicazioni conferma l'uso del segno per i prodotti e i servizi coperti da detto marchio [sentenze del 5 ottobre 2010, *Strategi Group/UAMI – RBI (STRATEGI)*, T-92/09, non pubblicata, EU:T:2010:424, punto 32, e dell'8 luglio 2020, *Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO – Anadeco Gestion (sflooring)*, T-533/19, non pubblicata, EU:T:2020:323, punto 51].
- 95 Da ciò la commissione di ricorso è correttamente pervenuta alla conclusione che le rassegne stampa prodotte costituivano una valida prova del fatto che il marchio anteriore fosse stato utilizzato pubblicamente e verso l'esterno, in una parte del territorio dell'Unione, per designare i suddetti prodotti quali descritti al precedente punto 93.
- 96 Per quanto riguarda poi le fatture presentate dall'opponente, datate dal 2007 al 2012, la commissione di ricorso ha constatato che esse erano indirizzate a clienti in Spagna, in Grecia, in Germania, a Cipro e nel Regno Unito e che esse riguardavano articoli di abbigliamento e calzature del marchio YAMAMAY quali «tute sportive, maglie, pantofole, ciabatte, calzature da camera e da spiaggia, pantaloni, polo t-shirt, tute, salopette, gonne, infradito, cardigan, sciarpe, ballerine».
- 97 La commissione di ricorso ha precisato che le fatture erano state indirizzate a diverse società situate nei paesi summenzionati, che esse dimostravano un uso continuativo del marchio durante tutto il periodo rilevante e che esse riportavano cifre diverse per ogni anno. La commissione di ricorso ha aggiunto che sebbene le vendite di tali prodotti fossero state relativamente esigue rispetto all'importo delle vendite di determinati prodotti della ricorrente, esse non potevano considerarsi insignificanti.
- 98 In particolare, la commissione di ricorso ha ritenuto che la combinazione delle fatture indirizzate a clienti in Spagna e in Grecia e delle rassegne stampa in tali paesi costituissero prove dell'attività economica realizzata attraverso lo sfruttamento commerciale del marchio e che ciò fosse sufficiente ad escludere qualsiasi uso puramente fittizio di quest'ultimo.
- 99 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui le prove dell'uso per «calzature per il mare», «felpe per lo sport» e «pantofole» non sono sufficienti a dimostrare un uso effettivo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in quanto carenti dei requisiti di estensione quantitativa e territoriale, va ricordato, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza consolidata, la ratio legis del requisito secondo cui il marchio anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato per essere opponibile a una domanda di marchio dell'Unione europea consiste nel limitare i conflitti tra due marchi, purché non vi sia un

legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Per contro, dette disposizioni non sono dirette a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [sentenze del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, punto 72, e del 28 maggio 2020, Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Rappresentazione di una linea incurvata e angolata), T-615/18, non pubblicata, EU:T:2020:223, punto 30]. Non si può infatti escludere che sia economicamente ragionevole per il titolare di un marchio commercializzare solo alcuni dei prodotti, o una parte di essi, il cui fatturato annuo non è rilevante.

- 100 Infine, per qualificare come effettivo l'uso di un marchio dell'Unione europea, non è necessario che quest'ultimo venga utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell'Unione [sentenza del 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T-380/18, EU:T:2019:782, punto 80]. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato che le prove dell'uso per i prodotti summenzionati si riferivano ad articoli contenuti in riviste e giornali di moda, di informazione e di costume pubblicati in Grecia e in Spagna.
- 101 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che gli elementi di prova prodotti dall'opponente, esaminati nel loro complesso, dimostrassero adeguatamente l'uso effettivo del marchio anteriore non soltanto nei confronti degli articoli appartenenti al settore «abbigliamento intimo, pigiama e costumi da bagno» come sostenuto dalla ricorrente, ma anche nei confronti di «articoli di abbigliamento» e «calzature». Poco importa, al riguardo, che la commissione di ricorso non abbia fatto riferimento a ciascuna delle pagine del fascicolo e che gli argomenti della ricorrente non siano stati smentiti da rimandi concreti, citazioni o riferimenti analitici alle pagine riprodotte i prodotti di cui contesta la prova dell'uso.
- 102 Inoltre, si deve precisare che «abbigliamento intimo, pigiama e costumi da bagno» appartengono alla categoria più ampia dell'abbigliamento e che le prove dell'uso vertenti su tali primi prodotti costituiscono anche una prova dell'uso della categoria più ampia di «articoli di abbigliamento».
- 103 Per quanto riguarda, infine, le presunte lacune contenute nei documenti depositati dall'opponente dinanzi alla commissione di ricorso, occorre precisare che, in ogni caso, come affermato dalla stessa commissione di ricorso al punto 61 della decisione impugnata, essa ha esaminato tali prove integrative soltanto per ragioni di chiarezza ed esaustività espositiva.
- 104 Pertanto, il terzo motivo dev'essere respinto.

Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

- 105 La ricorrente fa valere, in sostanza, che i marchi in conflitto non presentano sufficienti somiglianze visive, fonetiche e concettuali per dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione. Essa addebita altresì alla commissione di ricorso di essere incorsa in errori nella comparazione dei prodotti e nella valutazione globale del rischio di confusione.
- 106 L'EUIPO contesta tale argomentazione.
- 107 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
- 108 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa medesima giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in esame e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare

l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 24 febbraio 2021, B-Direct, T-61/20, non pubblicata, EU:T:2021:101, punto 30].

- 109 In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente non sembra contestare la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti in questione si rivolgono al grande pubblico dell'Unione, il cui consumatore medio è considerato essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Inoltre, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha ritenuto di concentrare l'esame del rischio di confusione sul pubblico più suscettibile di confondere i segni, vale a dire il pubblico per il quale i marchi, visivamente e foneticamente simili, non presentano alcuna differenza di natura concettuale, come il pubblico spagnolo, lettone, ungherese, polacco e portoghese.
- 110 Per quanto riguarda la valutazione degli elementi distintivi e dominanti dei segni, è altresì pacifico tra le parti che l'espressione inglese «made in italy» del marchio richiesto verrà compresa dal pubblico di riferimento in tutto il territorio dell'Unione, sarà percepita come una mera informazione relativa al luogo di fabbricazione dei prodotti e non sarà quindi distintiva in relazione a nessuno dei prodotti. Occorre inoltre rilevare, al pari della commissione di ricorso, che, poiché i termini «yamamay» e «maimai» non hanno alcun significato in spagnolo, in lettone, in ungherese, in polacco e in portoghese, essi sono mediamente distintivi.

Sulla comparazione dei prodotti

- 111 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso ha ripreso le considerazioni esposte nella decisione della divisione di opposizione impugnata dinanzi ad essa. Pertanto, essa ha constatato che «articoli di abbigliamento» e «calzature», oggetto del marchio richiesto, compresi nella classe 25, e in relazione ai quali era stato provato l'uso effettivo, e i prodotti oggetto del marchio anteriore erano in gran parte identici e simili.
- 112 Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto irrilevante l'argomento della ricorrente secondo cui i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore erano commercializzati esclusivamente in negozi monomarca. Essa ha precisato che la comparazione dei prodotti non dovrebbe tenere conto delle scelte del titolare del marchio in relazione ai metodi di distribuzione e di commercializzazione, in quanto tali scelte potevano essere riviste nonché evolvere nel tempo.
- 113 La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso riguardante la comparazione dei prodotti oggetto dei segni in conflitto. In primo luogo, la ricorrente ritiene che la comparazione dei prodotti avrebbe dovuto essere limitata ad «abbigliamento intimo, pigiama, costumi da bagno» oggetto del marchio anteriore, atteso che l'uso del marchio anteriore sarebbe stato provato solo in relazione a tali prodotti. In secondo luogo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della limitazione dell'elenco dei prodotti rientranti nel marchio richiesto. In terzo luogo, poiché la ricorrente afferma che i prodotti comparati si differenziano per la loro destinazione, i loro canali di distribuzione e il loro pubblico di riferimento e che essi non sono in concorrenza tra loro, essa esclude che possano essere considerati identici. Se la commissione di ricorso avesse infatti preso in considerazione tutti i criteri rilevanti, sarebbe giunta alla conclusione che i prodotti in questione e i prodotti del marchio anteriore presentavano solo un debole grado di somiglianza.
- 114 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che la comparazione dei prodotti dovesse essere fondata sulle categorie «articoli di abbigliamento» e «calzature» oggetto del marchio anteriore, in quanto l'uso del marchio anteriore era stato provato per tali categorie di prodotti rientranti nella classe 25. Erroneamente quindi la ricorrente afferma che la comparazione dei prodotti avrebbe dovuto essere effettuata soltanto in relazione ad «abbigliamento intimo, pigiama, costumi da bagno», oggetto del marchio anteriore.
- 115 Inoltre, sia la divisione di opposizione che la commissione di ricorso hanno tenuto conto della limitazione dell'elenco dei prodotti del marchio richiesto nella parte in cui essa escludeva «abbigliamento intimo, pigiama, costumi da bagno». Tuttavia, esse non hanno ritenuto che tale limitazione fosse sufficiente ad escludere la somiglianza dei prodotti comparati, atteso che il marchio anteriore non era stato registrato

soltanto per «abbigliamento intimo, pigiameria, costumi da bagno», bensì per le categorie più ampie di «articoli di abbigliamento» e «calzature».

- 116 Infine, occorre rilevare che la ricorrente non adduce alcun argomento valido per confutare le conclusioni della commissione di ricorso relative alla somiglianza e all'identità dei prodotti in questione. Pertanto, alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i prodotti di cui trattasi fossero parzialmente identici e parzialmente simili.

Sulla comparazione dei segni

- 117 In via preliminare, occorre precisare, per quanto riguarda la comparazione dei segni, che la commissione di ricorso riprende le considerazioni espone nella decisione della divisione di opposizione impugnata dinanzi ad essa. Inoltre, ai punti 82 e 83 della decisione impugnata, essa illustra che le considerazioni espone sono conformi alla sua decisione anteriore del 14 dicembre 2017.
- 118 La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso riguardante la comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto.
- 119 Secondo costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tal proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 24 febbraio 2021, B-Direct, T-61/20, non pubblicata, EU:T:2021:101, punto 33).
- 120 In primo luogo, sotto il profilo visivo, la commissione di ricorso ha rilevato che l'elemento distintivo del marchio richiesto «mimai» e il marchio anteriore avevano in comune la sequenza di lettere «m», «a», «m», «a». Essa ha poi aggiunto che, nel marchio richiesto, tale sequenza era separata e seguita dalla lettera «i», mentre nel marchio anteriore, la lettera «y» era posta all'inizio e alla fine dell'elemento denominativo. La commissione di ricorso ne ha concluso che le differenze tra gli elementi denominativi distintivi «mimai» e «yamamay» dei segni, nonché la presenza dell'espressione non distintiva «made in italy» nel marchio richiesto, non erano sufficienti a compensare le coincidenze summenzionate. Essa ha quindi ritenuto che i segni presentassero una certa somiglianza visiva, ma che quest'ultima fosse ridotta.
- 121 Secondo la ricorrente, se la commissione di ricorso avesse confrontato il segno del marchio richiesto con il marchio anteriore nella sua forma figurativa, sarebbe giunta alla conclusione dell'esistenza di una somiglianza visiva ancor più debole, se non addirittura inesistente, di quella constatata. La commissione di ricorso avrebbe dovuto infatti tener conto degli elementi del marchio anteriore nella sua forma figurativa, quali il suo sfondo di colore rosso-bordeaux, il suo particolare carattere tipografico, l'alternanza di lettere minuscole e maiuscole e la messa in risalto delle due lettere «y» e della lettera centrale «a». Ne avrebbe quindi concluso che i due segni erano differenti sotto il profilo visivo.
- 122 Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la comparazione deve essere effettuata tra i segni così come sono stati registrati o come figurano nella domanda di registrazione [sentenze dell'8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punto 57, e del 27 gennaio 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T-382/19, non pubblicata, EU:T:2021:45, punto 45]. Si deve quindi concludere che la commissione di ricorso ha correttamente proceduto al confronto del marchio richiesto con il marchio anteriore.
- 123 Pertanto, occorre ritenere che gli argomenti della ricorrente diretti a contestare la valutazione della commissione di ricorso riguardante la somiglianza visiva dei segni in conflitto, nei limiti in cui si fondano su un confronto tra il marchio richiesto e un marchio diverso da quello anteriore, sono irrilevanti.
- 124 In secondo luogo, sotto il profilo fonetico, la commissione di ricorso ha constatato che la pronuncia dell'unico elemento distintivo «mimai» del marchio richiesto era quasi interamente inclusa - ad eccezione della terza

lettera «i» - nella pronuncia del marchio anteriore YAMAMAY, poiché nelle lingue di riferimento le lettere «i» e «y» si pronunciano in modo identico o molto simile. Essa ha quindi ritenuto che, sebbene i termini si differenziassero leggermente per lunghezza e lettera iniziale, la loro pronuncia fosse molto simile. Per quanto riguarda l'espressione «made in italy» del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha ritenuto che una parte significativa del pubblico di riferimento avrebbe verosimilmente ommesso la sua pronuncia, sia per la carenza di carattere distintivo dell'espressione sia per economia di linguaggio. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza fonetica per lo meno medio.

- 125 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere che il grado di somiglianza fonetica tra i segni in questione era al massimo medio, e ciò soltanto se essa avesse ritenuto che l'elemento «made in italy» fosse irrilevante sul piano fonetico. Inoltre, la ricorrente contesta l'osservazione della commissione secondo cui le lettere «i» e «y» si pronuncerebbero in modo identico o molto simile nella maggior parte delle lingue di riferimento, dal momento che alcuni degli alfabeti menzionati neppure conterrebbero la lettera «y».
- 126 Al riguardo, occorre rilevare che i segni in questione hanno in comune la sequenza di lettere «m», «a», «m», «a», le quali verranno pronunciate allo stesso modo. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la lettera «y» posta alla fine del marchio anteriore e la lettera «i» posta alla fine del marchio richiesto saranno pronunciate allo stesso modo. Pertanto, il fatto che i segni si differenzino foneticamente in quanto il marchio anteriore contiene la lettera centrale «a» e inizia con le due lettere «y» e «a» e il marchio richiesto contiene la lettera centrale «i» non mette in discussione il fatto che vi sia una certa somiglianza fonetica tra i marchi in questione.
- 127 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui alcuni degli alfabeti menzionati neppure contengono la lettera «y», è necessario constatare che la ricorrente non prova tale affermazione né spiega quali conseguenze se ne dovrebbero trarre in relazione all'asserita differenza di pronuncia delle lettere «i» e «y».
- 128 Inoltre, come osservato dalla commissione di ricorso, poiché il pubblico percepirà l'elemento denominativo «made in italy» come una mera informazione relativa all'origine geografica dei prodotti, si deve ritenere che esso sarà quindi difficilmente percepito dal pubblico di riferimento e non verrà pertanto pronunciato.
- 129 Di conseguenza, la commissione di ricorso non può essere censurata per essere giunta alla conclusione che i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza per lo meno medio sul piano fonetico.
- 130 In terzo luogo, sotto il profilo concettuale, la commissione di ricorso ha constatato che nessuno degli elementi distintivi dei segni aveva un significato e che essi sarebbero stati percepiti come termini di fantasia dal pubblico di riferimento. La commissione di ricorso ha concluso da ciò che, in un caso del genere, un confronto concettuale dei segni era ininfluenza ai fini dell'esame della loro somiglianza.
- 131 La ricorrente afferma che l'elemento «yamamay» del marchio anteriore è un palindromo dalla connotazione concettuale altamente segnante, il che non è quanto avviene nel caso del marchio richiesto. Tuttavia, al medesimo punto del ricorso, essa ammette di non contestare l'assoluta mancanza di significato dei due marchi in conflitto e, pertanto, il fatto che la comparazione concettuale sia ininfluenza ai fini dell'esame della somiglianza dei segni.
- 132 A tal proposito, è sufficiente constatare, come ha fatto la commissione di ricorso, che nessuno dei segni in conflitto ha un significato chiaro e definito. Inoltre, la ricorrente non mette in discussione detta constatazione della commissione di ricorso. Dal momento che il pubblico di riferimento non attribuirà alcun significato particolare ai due segni, si deve concluderne, al pari della commissione di ricorso, che non sia possibile alcuna comparazione concettuale [v., in tal senso, sentenze del 22 maggio 2012, *Retractable Technologies/UAMI – Abbott Laboratories (RT)*, T-371/09, non pubblicata, EU:T:2012:244, punto 41, e del 28 aprile 2021, *Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton)*, T-284/20, non pubblicata, EU:T:2021:218, punto 114]. Al riguardo, poco importa che il marchio anteriore sia o meno un palindromo.

- 133 Tenuto conto dei punti che precedono, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel ritenere che i segni presentassero una somiglianza visiva ridotta e una somiglianza fonetica per lo meno media e che non fosse possibile una comparazione concettuale.

Sulla valutazione globale del rischio di confusione

- 134 La ricorrente sostiene che i segni di cui trattasi sono diversi o al massimo simili in entità ridotta sotto il profilo visivo, che essi sono simili solo in media misura sotto il profilo fonetico e che non sono confrontabili sotto il profilo concettuale. Quanto ai prodotti, essi sarebbero diversi o presenterebbero, al limite, un tenue grado di somiglianza. Pertanto, i marchi in conflitto non potrebbero essere oggetto di un rischio di confusione, considerando che le limitate somiglianze sarebbero ampiamente compensate dalle considerevoli differenze reciproche.
- 135 L'EU IPO contesta tali argomenti.
- 136 Secondo costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi in oggetto. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [v. sentenza del 4 marzo 2020, EU IPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punto 59 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 23 settembre 2020, Brillux/EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe), T-401/19, non pubblicata, EU:T:2020:427, punto 68].
- 137 Occorre ricordare che la commissione di ricorso ha effettuato una valutazione globale dei fattori rilevanti. Essa ha infatti concluso che, sulla base del principio dell'interdipendenza dei fattori e tenuto conto, in primo luogo, dell'identità e della somiglianza dei prodotti; in secondo luogo, della somiglianza dei segni ridotta sul piano visivo e media sul piano fonetico; in terzo luogo, del fatto che tali somiglianze non sono controbilanciate da alcuna differenza concettuale; in quarto luogo, del carattere distintivo medio del marchio anteriore e, in quinto luogo, dell'immagine imperfetta dei marchi che il consumatore memorizza, sussisteva il rischio che il pubblico di riferimento fosse indotto a ritenere che «articoli di abbigliamento, cappelleria e calzature» contrassegnati dal marchio richiesto provenissero dalla stessa impresa degli articoli di abbigliamento e calzature contrassegnati dal marchio anteriore o da imprese economicamente collegate.
- 138 Per quanto riguarda la decisione R 1000/2006-2 della commissione di ricorso [caso JAMANIA/YamamaY (fig.)], del 13 giugno 2007, che sarebbe, secondo la ricorrente, applicabile per analogia alla presente causa, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che sia i prodotti che i marchi si differenziassero da quelli in questione nel caso di specie: il marchio anteriore YAMAMAY è un marchio figurativo e il marchio richiesto JAMANIA non ha le assonanze e le coincidenze che esistono nelle combinazioni di lettere dei marchi in questione. Secondo la commissione di ricorso, il suddetto caso non era quindi applicabile per analogia alla causa in questione.
- 139 Inoltre, secondo la giurisprudenza, le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, che sono adottate dalle commissioni di ricorso in forza del regolamento 2017/1001, rientrano in una competenza vincolata e non in un potere discrezionale, di modo che la legittimità delle decisioni delle medesime commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione. Conseguentemente, le commissioni di ricorso non possono essere vincolate da decisioni anteriori dell'EU IPO [v. sentenza del 14 febbraio 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore), T-123/18, EU:T:2019:95, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].
- 140 Poiché, da un lato, gli argomenti della ricorrente si basano su considerazioni errate riguardanti la somiglianza dei prodotti e dei segni che sono già state respinte nei precedenti punti 116 e 133 e, dall'altro, essa non solleva altri argomenti volti a contestare la valutazione della commissione di ricorso riguardante la valutazione del rischio globale di confusione, il quarto motivo e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso devono essere respinti senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del capo delle conclusioni della ricorrente diretto a riformare la decisione impugnata.

Sulle spese

141 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. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell'EU IPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl è condannata alle spese.**

Van der Woude

De Baere

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 febbraio 2022.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. van der Woude

* [L](#)ingua processuale: l'italiano.