

**UNOFFICIAL DOCUMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY**

**DECISIONE**  
**della Commissione di ricorso allargata**  
**del 2 marzo 2020**

nel procedimento R 1499/2016-G

**Il ministro del lavoro, delle imprese e dell'innovazione,**  
**un membro del governo dell'Irlanda**

Kildare Street  
Dublin 2  
Irlanda

**Ornua Co-operative Limited**  
Grattan House, Mount Street Lower,  
Dublin 2  
Irlanda

Richiedenti la nullità / Ricorrenti

rappresentati da Tomkins & CO, 5 Dartmouth Road, Dublin 6, Irlanda

contro

**Hijos de Moises Rodriguez Gonzalez, S.A.**

C/ de Mendoza n°2 -El Cebadal.-  
35008 Las Palmas de Gran Canaria  
Spagna

Titolare del MUE / Convenuta

rappresentata da García, Domínguez & Asociados, Plaza del Corriño, 19, 3° - 2,  
37002 Salamanca, Spagna

RICORSO concernente il procedimento di annullamento n. 10 268 C (registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 043 436)

**LA COMMISSIONE DI RICORSO ALLARGATA**

composta da Th. M. Margellos (presidente e relatore), S. Stürmann, D. Schennen,  
G. Humphreys, C. Negro, A. Pohlmann, R. Ocquet, V. Melgar, A. Kralik (membri)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

## Decisione

### Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 6 agosto 2013, Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. («la titolare del MUE») chiedeva la registrazione del marchio figurativo



con rivendicazione dei colori giallo, verde e bianco, per i seguenti prodotti:

Classe 29 - Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti lattiero-caseari; olii e grassi per alimenti.

- 2 In data 23 settembre 2013 la domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio e in data 3 gennaio 2014 ne veniva concessa la registrazione.
- 3 In data 7 gennaio 2015 il ministro del lavoro, delle imprese e dell'innovazione, un membro del governo dell'Irlanda («la prima richiedente la nullità») e l'Irish Dairy Board Co-operative Limited («la seconda richiedente la nullità»), in prosieguo, congiuntamente «le richiedenti la nullità», presentavano una domanda di nullità contro il marchio registrato per tutti i summenzionati prodotti.
- 4 La domanda di nullità si fondava sui motivi previsti dall'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE (in precedenza articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE (natura ingannevole del marchio) e con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE (malafede) (in precedenza articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009). Le richiedenti la nullità motivavano la loro domanda come segue:

#### *Natura ingannevole del marchio*

- Il marchio contestato suggerisce che i prodotti che esso contraddistingue provengano dall'Irlanda e, quindi, risulta ingannevole qualora il marchio non venga utilizzato esclusivamente su prodotti originari dell'Irlanda. Concretamente, la combinazione di parole «La Irlandesa», che significa «la donna irlandese» o «l'irlandese» (femminile), il simbolismo celtico della rappresentazione del nodo e i colori, che evocano i colori nazionali e la bandiera dell'Irlanda, lasciano intendere che i prodotti siano di natura irlandese o prodotti in Irlanda, mentre non è così.
- A sostegno di questa dichiarazione, le richiedenti la nullità presentavano le seguenti prove:
  - copie del catalogo elettronico della titolare del MUE datato 2014, che mostra, tra altri prodotti, formaggi e prosciutti neerlandesi, salami danesi,

ma senza alcuna indicazione che uno qualsiasi dei prodotti (inclusi anche burro, latte, ecc.) sia di origine irlandese;

- una decisione della divisione Annullamento dell'EUIPO, datata 25 settembre 2002 dichiarante la nullità del MUE n. 283 572 per il seguente marchio figurativo;



per «burro e latte in polvere» rientranti nella Classe 29, per il fatto di essere ingannevole per il pubblico spagnolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, su richiesta depositata dalla prima richiedente la nullità. Tale decisione è definitiva.

#### *Malafede*

- La titolare del MUE si discostava dalle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale all'atto del deposito della domanda di marchio. Essa intratteneva una relazione commerciale con la seconda richiedente la nullità, la quale vendeva burro irlandese sfuso alla titolare del MUE nelle Isole Canarie dal 1967 per molti anni. La titolare del MUE confezionava il burro e lo commercializzava con i marchi «LA IRLANDESA» e «KERRYGOLD» congiunti, avendo registrato quest'ultimo in Spagna a proprio nome. A seguito di un'azione legale intentata dalla seconda richiedente la nullità si raggiungeva un accordo tra le parti nel 1984 (copia allegata), secondo cui il marchio «KERRYGOLD» sarebbe stato ceduto alla seconda richiedente la nullità. Non esiste al momento alcuna relazione commerciale tra le parti.
- Sussistono vicende giudiziarie tra le parti che coinvolgono il marchio «LA IRLANDESA» dagli inizi degli anni Novanta, concretamente in Spagna:
  - la domanda di marchio nazionale della titolare del MUE n. 1 809 086 «LA IRLANDESA» (figurativo) per «burro» nella Classe 29 era respinta dall'Ufficio dei marchi spagnolo in seguito a un ricorso depositato dalla prima richiedente la nullità sulla base della sua natura ingannevole, così come confermato dal Tribunale superiore di giustizia di Madrid, sezione Contenzioso amministrativo, in data 20 dicembre 2000 (copie e traduzioni allegare);
  - la domanda di marchio nazionale della titolare del MUE n. 1 779 152 «LA IRLANDESA» (figurativo) per «latte, prodotti lattiero-caseari, formaggi, burro, panna e sottoprodotti del latte» nella Classe 29 veniva respinta dall'Ufficio dei marchi spagnolo in seguito a un ricorso depositato dalla prima richiedente la nullità sulla base della sua natura ingannevole, così come confermato dal Tribunale superiore di giustizia di Madrid, sezione Contenzioso amministrativo, in data 19 marzo 2001 (copie e traduzioni allegare);
  - la domanda di marchio nazionale della titolare del MUE n. 2 390 439 «LA IRLANDESA» (figurativo) per «burro» nella Classe 29 è stata respinta

dall'Ufficio dei marchi spagnolo, con sentenza definitiva del 21 gennaio 2002, tra l'altro, per il fatto di essere ingannevole (copia e traduzione allegate).

- Nonostante codeste decisioni adottate in precedenza (nonché la summenzionata decisione della divisione Annullamento dell'EUIPO, datata 25 settembre 2002, dichiarante la nullità del MUE n. 283 572 per il marchio figurativo «LA IRLANDESA»), la titolare del MUE ha nuovamente registrato una serie di quattro nuovi marchi contenenti le parole «LA IRLANDESA», tra cui il marchio contestato.
  - Inoltre, il marchio contestato presenta notevoli somiglianze al rinomato marchio «KERRYGOLD» della seconda richiedente la nullità. È quindi opportuno chiedersi perché la titolare del MUE abbia scelto un aspetto così simile per il proprio marchio, considerando che conosceva il marchio della seconda richiedente la nullità per la loro succitata relazione commerciale. Questo comportamento è indice di concorrenza sleale e conferma ulteriormente la malafede. Erano allegati come prove i risultati di una ricerca di immagini su Internet.
- 5 Nella sua risposta alla domanda di nullità, la titolare del MUE ha principalmente osservato quanto segue:
- la domanda di nullità da parte delle richiedenti costituisce una strategia anticoncorrenziale nei confronti della titolare del MUE. Essa mira a eliminare una marca concorrente, ora che si sono conclusi 30 anni di stretta collaborazione commerciale;
  - non sussiste alcun elemento di prova che il marchio contestato sia ingannevole. Gli argomenti delle richiedenti la nullità si basano su speculazioni;
  - le parole «LA IRLANDESA» non sono descrittive dell'origine geografica dei prodotti in questione. Si tratta di una celebre marca nelle Isole Canarie. Il marchio è registrato in Spagna dal 1967 (marchio spagnolo n. 538 320) ed è tuttora in vigore. La titolare del MUE possiede altri marchi spagnoli e dell'UE che includono detti termini.
- 6 Le richiedenti la nullità hanno risposto che i prodotti venduti dalla titolare del MUE palesemente non provenivano dall'Irlanda e che la titolare non aveva dato prova del contrario. Per quanto riguarda il marchio spagnolo risalente al 1967, le richiedenti la nullità non l'hanno contestato, vista la relazione commerciale allora esistente, in virtù della quale la seconda richiedente la nullità vendeva burro irlandese sfuso alla titolare del MUE che lo rivendeva nella Isole Canarie con i marchi «LA IRLANDESA» e «KERRYGOLD». Il marchio «LA IRLANDESA» è stato creato volutamente allo scopo di indicare che il burro proveniva dall'Irlanda, mentre oggi non è più così, poiché la seconda richiedente la nullità ha risolto l'accordo di fornitura di burro con la titolare del MUE nel 2001. Le richiedenti la nullità hanno intentato numerose azioni legali con successo (cfr. supra) contro i marchi «LA IRLANDESA» della titolare del MUE.

#### ***La decisione della divisione Annullamento***

- 7 Con decisione del 15 giugno 2016, la divisione Annullamento respingeva integralmente la domanda di nullità. In particolare, essa ha motivato la propria decisione come segue:

*Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE (natura ingannevole del marchio)*

- La parte principale del marchio figurativo recita «LA IRLANDESA». Secondo il dizionario spagnolo *Diccionario de la Real Academia Española*, *irlandés / a* significa «originario dell'Irlanda», «appartenente o connesso all'Irlanda o agli irlandesi». L'articolo «la» è femminile, pertanto insieme «LA IRLANDESA» significa «irlandese / donna irlandese»;
- la fornitura dei prodotti in questione con il segno «LA IRLANDESA» trasmette chiaramente il messaggio che questi provengano dall'Irlanda. Il marchio stabilisce un chiaro legame geografico con l'Irlanda;
- affinché un marchio venga rigettato/venga escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, esso deve contenere un'indicazione oggettiva di caratteristiche che sono chiaramente in contrasto con i prodotti rivendicati nel disciplinare. Se è possibile un uso non ingannevole dei prodotti, l'obiezione non può essere fatta valere. Nella fattispecie, viene fatto un uso leale se sono venduti soltanto prodotti irlandesi, quindi si presume tale uso leale;
- non vi era alcuna evidente contraddizione tra il marchio e i prodotti in questione al momento del deposito; pertanto il marchio contestato non è stato registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE. Un uso ingannevole potenziale o di fatto può essere valutato soltanto nell'ambito di una procedura di decadenza.

*Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE (malafede)*

- Non è stata ravvisata malafede al momento del deposito del marchio contestato;
- è indubbio che esisteva una relazione commerciale tra la seconda richiedente la nullità e la titolare, che è stata interrotta. Da ciò non è possibile trarre alcuna ulteriore conclusione;
- l'argomento delle richiedenti la nullità, secondo cui i deliberati tentativi della titolare del MUE di rendere il marchio in questione evocativo e riconducibile all'Irlanda indicherebbero chiaramente la sua malafede alla data in cui il marchio è stato depositato per la registrazione, non può essere accolto. L'elemento figurativo del marchio contestato non rimanda a un elemento dell'arte celtica e l'uso del colore verde non è di per sé determinante, sebbene il marchio faccia chiaro riferimento all'Irlanda, come evidenziato dal colore. Tale circostanza, tuttavia, non indica un comportamento commerciale scorretto;
- le decisioni giudiziarie pronunciate in precedenza non possono determinare un risultato diverso, date le circostanze di fatto del caso di specie;
- nonostante talora i precedenti depositi avessero fatto luce sulle intenzioni della richiedente del marchio, nella caso di specie il precedente del MUE anteriore che è stato annullato e i pregressi procedimenti nazionali che sono risultati problematici per impedimenti assoluti non sono vincolanti.

***Il ricorso – argomenti e conclusioni delle parti***

- 8 In data 12 agosto 2016, le richiedenti la nullità hanno depositato ricorso avverso la decisione della divisione Annullamento («la decisione impugnata»), chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi del ricorso in data 4 ottobre 2016 con i seguenti argomenti:

*Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE (natura ingannevole del marchio)*

- La divisione Annullamento commetteva un errore nel non considerare il marchio ingannevole;
- la divisione Annullamento confermava che le parole «LA IRLANDESA» significano «la donna irlandese» e che il marchio contestato trasmette chiaramente il messaggio che i prodotti in questione provengono dall'Irlanda;
- quando si è esaminato il marchio dopo il deposito, alla titolare del MUE è stato concesso il beneficio del dubbio e si è ipotizzato che avrebbe utilizzato il marchio in modo non ingannevole, ossia su prodotti che provenivano interamente dall'Irlanda;
- le richiedenti la nullità hanno fornito prove che dimostrano che il marchio è utilizzato su prodotti non irlandesi e, pertanto, in modo ingannevole e sleale. Si può presumere che il marchio sia stato usato in modo ingannevole su prodotti non irlandesi anche al momento del deposito, in quanto la titolare del MUE commercializzava già i prodotti con tale marchio. Dette prove devono prevalere sull'ipotesi che il marchio sarebbe stato usato in modo non ingannevole, poiché era formulata senza elementi a sostegno;
- la divisione Annullamento non teneva conto del catalogo dei prodotti del 2014 della titolare del MUE depositato durante il procedimento di dichiarazione di nullità. È molto probabile che la versione del catalogo alla data del deposito fosse la stessa o molto simile a quella del 2014, evidenziando l'utilizzo del marchio contestato su molti alimenti diversi, che sono autoctoni di altri paesi e che non hanno origine irlandese. Ciò dimostra pertanto un utilizzo del marchio in modo ingannevole;
- erano inoltre depositate ulteriori prove a chiarimento e conferma di quelle principali, vale a dire fotografie di prodotti venduti dalla titolare del MUE con il marchio «La Irlandesa» fabbricati nel 2016 (come riportato sull'imballaggio) e acquistati in data 1° agosto 2016 (come si evince dallo scontrino). Nell'imballaggio dei prodotti figurano le informazioni richieste dalla regolamentazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari dell'UE, che identificano lo stabilimento di trasformazione che ha prodotto e imballato i prodotti come segue:
  - *Queso Edam Bola Tierno* (formaggio Edam) - l'etichetta indica che detto prodotto è stato fabbricato nei Paesi Bassi;
  - *Queso Gouda sin corteza* (formaggio Gouda non affettato) - l'etichetta indica che detto prodotto è stato fabbricato nei Paesi Bassi;
  - *Queso Gouda* (formaggio Gouda) - l'etichetta indica che detto prodotto è stato fabbricato nei Paesi Bassi;

- *Nata Liquida UHT* (panna liquida) - l'etichetta non indica un produttore ma riporta un bollo sanitario tedesco;
  - *Leche evaporada* (latte evaporato) – l'etichetta indica che detto prodotto è stato fabbricato in Germania;
  - *Leche UHT semidesnatada* (latte parzialmente scremato) – l'etichetta indica che detto prodotto è stato fabbricato in Germania;
  - *Queso fundido jamón* (formaggio fuso e prosciutto) / *Queso fundido salmón* (formaggio fuso e salmone) / *Queso fundido finas hierbas* (formaggio fuso con erbe) / *Queso fundido gambas* (formaggio fuso con gamberetti) – in detti prodotti figura lo stesso bollo sanitario tedesco. L'etichetta indica che sono stati fabbricati in un caseificio tedesco;
  - *Queso Camambert* / *Queso Brie* (formaggio Camembert e Brie) - In detti prodotti figura lo stesso bollo sanitario tedesco. L'etichetta indica che sono stati fabbricati in un caseificio tedesco;
  - *Queso Maasdam* (formaggio Maasdam) / *Salchicha casera* (salsiccia casereccia) / *Salami extra* / *Jamón cocido extra* (prosciutto cotto extra) / *Carne di maiale tritata* / *Queso Edam* (formaggio Edam) – in detti prodotti figura un bollo sanitario spagnolo;
- da quanto precede si evince che la titolare del MUE utilizza il marchio contestato su prodotti che non hanno origine irlandese e, pertanto, in modo ingannevole;
  - si precisa che la titolare del MUE non ha proposto alcun limite dei prodotti con le parole «tutto dall'Irlanda» nel corso del procedimento di dichiarazione di nullità. Questo fatto è significativo in quanto, in tre altri procedimenti collegati, i prodotti sono stati limitati a «burro; burro dall'Irlanda». Nella fattispecie, la titolare del MUE non ha potuto limitare i prodotti, in quanto il marchio è chiaramente usato su prodotti non irlandesi. La titolare del MUE non dimostrava che i prodotti hanno tutti provenienza irlandese e l'avevano anche al momento del deposito, che avrebbe potuto fare facilmente.

*Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE (malafede)*

- La divisione Annullamento commetteva un errore nel non considerare il marchio depositato in malafede;
  - essa avrebbe dovuto considerare tutte le circostanze del caso nel loro insieme: la precedente relazione commerciale con la seconda richiedente la nullità, il desiderio di continuare il tema irlandese con presentazione e colori del marchio simili a quelli del marchio «KERRYGOLD» della seconda richiedente la nullità, i vari tentativi per la concessione della registrazione e le decisioni giudiziarie pronunciate in precedenza che ritenevano il marchio «LA IRLANDESA» ingannevole. Tali azioni, nel loro complesso, provano la malafede alla data di deposito del marchio contestato.
- 9 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute il 5 dicembre 2016, la titolare del MUE chiedeva il rigetto del ricorso. I principali argomenti sono i seguenti:

- le richiedenti la nullità non hanno dimostrato il carattere ingannevole del marchio contestato, in quanto questo non si limita ai prodotti originari dell'Irlanda;
  - l'espressione «LA IRLANDESA» è utilizzata in spagnolo come un etnonimo o un soprannome per una donna con i capelli rossi, gli occhi verdi e la pelle chiara. Tali tipi di riferimenti possono costituire marchi validi indipendentemente dall'origine dei prodotti cui si riferiscono. Insieme alla risposta, veniva presentata una lista di esempi di MUE registrati con etnonimi o denominazioni che si riferiscono alla nazionalità, indipendentemente dai paesi di origine dei prodotti;
  - il marchio «LA IRLANDESA» è registrato in Spagna dal 1967, dove gode di un forte carattere distintivo;
  - per quanto riguarda le fotografie dei prodotti della titolare del MUE presentate dalle richiedenti la nullità, è chiaro che i consumatori vedranno «LA IRLANDESA 1943» come un marchio e non come un'indicazione dell'origine geografica dei prodotti;
  - le richiedenti la nullità non hanno dimostrato la malafede della titolare del MUE. La titolare del MUE possiede molti altri marchi spagnoli che contengono i medesimi segni o segni simili, che sono attualmente registrati presso l'Ufficio dei marchi spagnolo e che erano registrati prima che il MUE fosse depositato.
- 10 Con decisione 2018-2 del 6 dicembre 2017, il Presidium della Commissione di ricorso, visto l'articolo 165, paragrafo 3, lettera a), RMUE, l'articolo 166, paragrafo 4, lettera a), RMUE, e l'articolo 37, paragrafo 2, RDMUE, riteneva opportuno rinviare il procedimento alla Commissione allargata per stabilire un approccio armonizzato delle Commissioni di ricorso in procedimenti analoghi.

### **Motivazione**

- 11 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
- 12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. Pertanto, esso è ammissibile.
- 13 Il ricorso è inoltre ben fondato. La decisione impugnata deve essere annullata e la registrazione del MUE contestato dichiarata nulla.

### *Ammissibilità di nuove prove depositate dinanzi alla Commissione*

- 14 Insieme ai motivi del ricorso, le richiedenti la nullità hanno depositato ulteriori prove elencate al precedente punto 8.
- 15 Dall'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (attuale articolo 71, paragrafo 1, RMUE) risulta che, per effetto del ricorso con cui è adita, la Commissione di ricorso può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata ed è pertanto chiamata, in tale contesto, a effettuare un



nuovo esame completo del merito del ricorso, tanto in diritto quanto in fatto (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 57).

- 16 Secondo la giurisprudenza, è sempre consentito presentare prove in tempo utile per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso nella misura in cui tali prove mirano a contestare i motivi accolti dalla divisione Annullamento nella decisione impugnata. Tali prove sono, quindi, prove complementari a quelle presentate al procedimento dinanzi alla divisione Annullamento, o prove che riguardano un elemento nuovo che non poteva essere sollevato nel corso di tale procedimento (24/01/2018, C-634/16P, FITNESS, EU:C:2018:30, § 42).
- 17 Ciò coincide effettivamente con l'attuale formulazione dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE, il quale conferma che la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e 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.
- 18 Nella fattispecie, le prove presentate dinanzi alla Commissione sembrano essere pertinenti, in quanto integrano soltanto le prove prodotte in precedenza dinanzi alla divisione Annullamento. Concretamente, tali prove forniscono informazioni sui prodotti venduti dalla titolare del MUE con il marchio «LA IRLANDESA», in particolare, la loro provenienza, come si evince dall'imballaggio dei prodotti.
- 19 Esse intendono contestare i motivi esposti nella decisione impugnata e sono quindi integrative alle prove presentate nel procedimento dinanzi alla divisione Annullamento. Le richiedenti la nullità lo spiegano nella memoria con i motivi del ricorso.
- 20 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le prove presentate dalle richiedenti la nullità in fase di ricorso siano ammissibili.

*Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE (natura ingannevole del marchio)*

- 21 Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) (in precedenza articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, un marchio è dichiarato nullo allorché sia stato registrato nonostante possa indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o l'origine geografica dei prodotti o dei servizi.
- 22 In via preliminare, occorre ricordare che nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità l'EUIPO non può essere obbligato ad effettuare nuovamente l'esame d'ufficio dei fatti pertinenti, condotto dall'esaminatore, che lo possono aver portato ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Dall'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE si evince che il MUE è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall'EUIPO a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità.
- 23 Nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio dell'UE, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di

dichiarazione di nullità far valere gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28).

- 24 Secondo la giurisprudenza costante, la data rilevante per valutare una domanda di dichiarazione di nullità in base all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è la data del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, confermata dall'ordinanza del 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225), che nella fattispecie è il 6 agosto 2013.
- 25 I casi di impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, presuppongono l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
- 26 Inoltre, va ulteriormente rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno:
- «1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
- (b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua [...] origine geografica o commerciale [...]».
- 27 Una volta accertato un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore, diventa irrilevante che il marchio richiesto possa essere percepito in un modo che non sia ingannevole. In effetti, in seguito, il marchio può indurre in ogni caso in errore il pubblico e non è pertanto in grado di assolvere il proprio ruolo, ossia quello di garantire la provenienza dei prodotti e dei servizi cui esso fa riferimento (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48).
- 28 Come confermato dal Tribunale, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, può applicarsi anche quando è possibile un uso non ingannevole del marchio in questione (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 49).

*Il marchio contestato*

- 29 Il marchio in questione è un segno figurativo costituito dal termine «LA IRLANDESA» in caratteri di colore bianco su una etichetta verde con bordo giallo, che comprende un disegno dello stesso colore sotto le parole e «1943» in numeri di piccole dimensioni. Dato che le parole contenute nel marchio sono spagnole, il pubblico di riferimento sarà il consumatore medio di lingua spagnola cui sono rivolti i prodotti in questione (alimenti nella Classe 29).
- 30 Il contenuto semantico di questo marchio complesso, in cui le parole in esso contenute costituiscono l'elemento principale e dominante (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30), ha un significato chiaro per i consumatori di lingua spagnola, ossia, che qualcuno (una donna) o qualcosa sia di origine spagnola. Ciò è stato confermato anche dalla divisione Annullamento.

- 31 È inoltre risaputo che il colore verde è utilizzato per rappresentare l'Irlanda, ad esempio nelle festività celebrate a livello internazionale come il giorno di San Patrizio. L'Irlanda è nota come l'«isola di smeraldo», un riferimento al verde del suo paese. Il colore del marchio contestato evidenzierà quindi la percezione del pubblico che i prodotti recanti il marchio sono di origine irlandese.
- 32 I prodotti contestati sono alimenti rientranti nella Classe 29, ossia «carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti lattiero-caseari; olii e grassi per alimenti». Possono tutti essere prodotti in Irlanda e alcuni, come per esempio la carne, il pesce (in particolare, il salmone) o il burro irlandesi, rientranti nei prodotti lattiero-caseari, sono anche rinomati per la loro buona qualità.
- 33 Nel complesso, si può quindi concludere che quando il marchio contestato è apposto su questi prodotti senza fornire altre indicazioni, i consumatori di lingua spagnola stabiliranno a prima vista e senza ulteriore riflessione un nesso diretto tra il significato delle parole «LA IRLANDESA» (*l'irlandese*) e una qualità di questi prodotti, ossia, la loro origine geografica. I consumatori di lingua spagnola, nel vedere il marchio su questi prodotti, crederanno quindi che provengano dall'Irlanda, ad esempio *la leche irlandesa* (latte irlandese) o *la mantequilla irlandesa* (burro irlandese).

*Natura ingannevole del marchio contestato*

- 34 Considerando il suo significato chiaro e diretto per i consumatori di lingua spagnola, il marchio contestato è tale da indurre il pubblico di riferimento in errore ed era ingannevole già al momento del suo deposito ai sensi della citata giurisprudenza.
- 35 Ciò è innanzitutto confermato dalle prove presentate dalle richiedenti la nullità dinanzi alla divisione Annullamento, che sono illustrate nel dettaglio al precedente punto 4.
- 36 Tali prove comprendono il catalogo del 2014 della titolare del MUE, il quale evidenzia l'utilizzo del marchio «LA IRLANDESA» su latte e su prodotti lattiero-caseari, inclusi il formaggio e il burro, e su prodotti a base di carne. Nel catalogo non vi è alcuna indicazione che confermi che i prodotti venduti con il marchio «LA IRLANDESA» siano di origine irlandese. Al contrario, le prove dimostrano che tali prodotti sono originari di altri paesi diversi dall'Irlanda. Concretamente, il catalogo mostra molti prodotti venduti con questo marchio, che sono generalmente prodotti ed originari dei Paesi Bassi, come ad esempio il formaggio con l'indicazione di «Gouda», «Edam» o «Maasdam», ossia formaggi prodotti con metodi tradizionali olandesi. Tali prodotti non hanno quindi alcun nesso con l'Irlanda. Il catalogo mostra, inoltre, tra le altre cose, il «*salami danés*», ossia il salame danese. Per quanto riguarda gli altri prodotti, compresi il burro e il latte, non è fornita alcuna indicazione nell'imballaggio che confermi che essi siano prodotti in Irlanda e che quindi avvalorino il significato del marchio «LA IRLANDESA». Ciò è peraltro confermato dalla titolare del MUE, che riconosce che il marchio contestato «*non si limita unicamente ai prodotti originari dell'Irlanda*» (cfr. pagina 4 delle osservazioni al ricorso).

- 37 In secondo luogo, questo trova altresì conferma nelle prove presentate dalle richiedenti la nullità di fronte alla Commissione, che sono elencate al precedente punto 8.
- 38 Tali prove mostrano fotografie di prodotti alimentari recanti il marchio contestato e acquistati in Spagna. Le immagini mostrano, in particolare, formaggi, panna, latte e prosciutto, che erano anche presenti nel catalogo del 2014 della titolare del MUE prodotto dinanzi alla divisione Annullamento. Si evince chiaramente dalle fotografie che questi prodotti alimentari non sono stati fabbricati in Irlanda, ma in altri paesi. Essi hanno per lo più origine olandese e tedesca, come si può vedere dalle scritte in caratteri molto piccoli sull'imballaggio e sull'etichetta dei prodotti o come è riconoscibile dai codici identificativi del paese o sanitari. Essi, tuttavia, recano tutti in maniera visibile il marchio contestato. In questo modo, si forniscono ai consumatori di lingua spagnola informazioni che si discostano dalla realtà, ossia che questi prodotti alimentari sono di origine irlandese. Vi è quindi una palese contraddizione tra l'indicazione oggettiva delle parole «LA IRLANDESA», comprensibili ai consumatori di riferimento a prima vista, e la reale origine dei prodotti.
- 39 In considerazione di quanto sopra, la valutazione delle prove nel loro insieme, presentate dalle richiedenti la nullità nei primi due gradi di giudizio, evidenziano che la titolare del MUE ha utilizzato il marchio «LA IRLANDESA» su prodotti che non sono originari dell'Irlanda.
- 40 Ciò comporta il rischio che il pubblico, il quale identifica immediatamente e senza ulteriore riflessione il marchio «LA IRLANDESA» con l'Irlanda e, di conseguenza, crede che i prodotti alimentari che recano il marchio siano di origine irlandese, sia in realtà indotto in errore in merito all'origine dei prodotti.
- 41 Oltre a quanto sopra, è stato dimostrato, e la titolare del MUE non lo ha smentito, che il marchio era già utilizzato prima della data di deposito del 6 agosto 2013. Tenendo conto di questo fatto, insieme alle prove presentate e in considerazione della succitata giurisprudenza, sussiste almeno un indizio sufficientemente serio che il marchio fosse utilizzato già in maniera ingannevole al momento del suo deposito.
- 42 Va osservato che, sebbene la titolare del MUE avesse la possibilità di utilizzare i prodotti in modo non ingannevole, non ha compiuto alcuno sforzo per chiarirlo né dinanzi alla divisione Annullamento né dinanzi alle Commissioni di ricorso. A sua difesa, la titolare del MUE si limita a sostenere che, nel vedere il marchio «LA IRLANDESA» sui prodotti alimentari contestati, i consumatori di riferimento penseranno a una «donna con i capelli rossi, gli occhi verdi e la pelle chiara». Secondo la titolare del MUE, il marchio non trasmetterebbe il messaggio che i prodotti su cui è apposto sono originari dell'Irlanda. Tali affermazioni non sono state dimostrate dalla titolare del MUE, la quale, ad esempio, avrebbe potuto svolgere un'indagine per mostrare come i consumatori spagnoli reagiscono al marchio o che cosa si aspettano dal marchio che reca le parole «LA IRLANDESA», ossia «l'irlandese», sui prodotti. La semplice affermazione che essi penseranno a una donna dai capelli rossi sembra essere alquanto forzata e non può essere accolta.
- 43 Inoltre, la constatazione che il marchio «LA IRLANDESA» per i prodotti nella Classe 29 induca il pubblico spagnolo in errore è già stata confermata da istanze nazionali e dell'UE. Sebbene la Commissione non sia vincolata da queste decisioni,

le seguenti sentenze sono rilevanti, in quanto chiariscono e confermano le presenti constatazioni:

- decisione della divisione Annullamento dell'EUIPO, del 25 settembre 2002, che ha dichiarato nullo il MUE n. 283 572 «La Irlandesa 1943» (fig.) per «burro e latte in polvere» rientranti nella Classe 29, per il fatto di essere ingannevole per il pubblico spagnolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione è definitiva;
- sentenza del Tribunale superiore di giustizia di Madrid, sezione del contenzioso amministrativo, del 20 dicembre 2000, la quale conferma il rigetto del marchio spagnolo della titolare del MUE n. 1 809 086 «LA IRLANDESA» (fig.) per «burro» rientrante nella Classe 29, poiché ingannevole. La decisione è definitiva;
- sentenza del Tribunale superiore di giustizia di Madrid, sezione del contenzioso amministrativo, del 19 marzo 2001, la quale conferma il rigetto del marchio spagnolo della titolare del MUE n. 1 779 152 «LA IRLANDESA» (fig.) per «latte, prodotti lattiero-caseari, formaggi, burro, panna e sottoprodotti del latte» rientranti nella Classe 29, poiché ingannevole. La decisione è definitiva;
- decisione definitiva dell'Ufficio dei marchi spagnolo, del 21 gennaio 2002, che rigetta la domanda di marchio spagnolo n. 2 390 439 «LA IRLANDESA» (figurativo) per «burro» rientrante nella Classe 29, tra l'altro, in quanto ingannevole per il pubblico spagnolo.

44 Queste decisioni confermano tutte che il significato delle parole «LA IRLANDESA» è così evidente per il pubblico spagnolo di riferimento, che crederà immediatamente e senza ulteriore riflessione che i prodotti contraddistinti dal marchio rientranti nella Classe 29 provengano dall'Irlanda. Di conseguenza esiste un rischio serio che tali consumatori credano che i prodotti in questione posseggano determinate caratteristiche, ossia la provenienza dall'Irlanda, che in realtà non hanno. Tale rischio era presente anche al momento del deposito della domanda MUE.

45 Per quanto riguarda l'argomento della titolare del MUE secondo cui vi sono altri marchi che sono stati accettati dall'Ufficio, nonostante includessero un riferimento a una nazionalità che non coincide con quella dei titolari, va notato che nessuno dei marchi citati dalla titolare del MUE è paragonabile al marchio contestato. Essi includono altri termini o elementi grafici e la maggior parte designa prodotti e servizi diversi. Inoltre, gran parte dei marchi includono termini che si riferiscono ai Paesi Bassi e sono posseduti da imprese olandesi e quindi la loro situazione non è analoga a quella del marchio in questione. Per quanto riguarda i marchi che includono un termine che fa riferimento a una nazionalità che non coincide con quella della titolare, ossia le registrazioni del MUE n. 15 292 402 «HOLLANDIA ORIGINAL OD ROKU 1991» (fig.), n. 8 702 086 «HOLLANDSE ALPEN» (parole), n. 15 501 331 «LA FLOR DE HOLANDA» (fig.), n. 10 474 369 «THE FRENCHMAN» (parole), n. 11 067 857 «THE MEXICAN HOUSE» (parole), n. 5 428 339 «EL CORTE INGLÉS» (fig.), n. 6 266 712 «ITASHI ITALIAN SUSHI» (parole) – scaduta – e n. 1 090 729 «ITALIANNI'S RESTAURANT», va notato che nessuno di questi è stato soggetto a un ricorso di nullità, come nella fattispecie, e il loro eventuale carattere ingannevole non è stato valutato dagli esaminatori degli annullamenti delle Commissioni di ricorso dell'EUIPO. Poiché

essi non sono l'oggetto del presente ricorso, la Commissione allargata non può emettere un parere in merito.

- 46 In ogni caso, va ricordato che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio dell'UE rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore alle medesime (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65). Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, l'EUIPO, nell'ambito dell'istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell'UE, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione deve, però, essere conciliata con il rispetto del principio di legalità. Pertanto, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo vantaggio un'eventuale disparità commessa a suo favore o a beneficio altrui al fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione dev'essere rigoroso e completo, per evitare l'indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve avvenire in ogni procedimento concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del procedimento di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Ciò è applicabile al presente procedimento.
- 47 In sintesi, il marchio contestato costituisce una chiara e specifica designazione di una caratteristica del prodotto cui esso si riferisce, ossia, la sua origine geografica. I consumatori saranno pertanto indotti a credere che i prodotti presentino tale caratteristica, che in realtà non possiedono, e quindi ingannati dal marchio contestato (29/11/2018, T-681/17, KHADI / KHADI, EU:T:2018:858, § 53).
- 48 Alla luce di quanto sopra, il marchio contestato deve essere dichiarato nullo, in quanto ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.

*Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE (malafede)*

- 49 Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE (in precedenza articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009), un MUE deve essere dichiarato nullo allorché, al momento del deposito della domanda di marchio, la richiedente abbia agito in malafede. Spetta al richiedente la nullità che intende basarsi su questo motivo dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che la titolare di MUE era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest'ultimo. La buona fede è presunta sino a prova contraria (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 e la giurisprudenza citata).
- 50 Il motivo di nullità previsto dall'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, costituisce un motivo di nullità assoluta fondato sul comportamento e sulle intenzioni soggettive della titolare al momento del deposito della domanda di marchio. La nozione di «malafede», cui fa riferimento tale disposizione, tuttavia, non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa

(29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 25 e la giurisprudenza citata).

- 51 Nella sua sentenza del 12 settembre 2019, (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46), la Corte ha dichiarato che «il motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell'Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine». A tale riguardo, la Corte ha già statuito che «occorre rilevare che l'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie» e «l'intenzione del richiedente al momento pertinente è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie» (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 e 42).
- 52 Secondo la giurisprudenza, allo scopo di determinare l'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, devono essere valutati tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un RMUE, in particolare: i) il fatto che il richiedente sapeva o avrebbe dovuto sapere che un terzo utilizzava, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui è stata chiesta la registrazione; ii) l'intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno e iii) il grado di tutela giuridica di cui godevano il segno del terzo ed il segno di cui veniva chiesta la registrazione (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
- 53 Tali fattori sono solo esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di decidere sull'eventuale malafede del richiedente la registrazione di un segno come marchio dell'UE, al momento del deposito della domanda di marchio (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 28 e la giurisprudenza citata).
- 54 A tal proposito, va osservato che, nell'ambito dell'analisi globale effettuata ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, si può anche tenere conto dell'origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell'UE nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 e la giurisprudenza citata; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35-36 e la giurisprudenza citata).
- 55 Il Tribunale ha inoltre stabilito che per valutare la malafede, si deve anche tenere conto dell'intenzione della titolare del MUE al momento del deposito della domanda di registrazione, che costituisce un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie

(08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44 e la giurisprudenza citata).

- 56 Tale intenzione può essere dedotta dalle situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui la richiedente del MUE si è trovata ad operare (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28). Essa può essere, tra l'altro, dedotta dall'operato concreto della titolare del MUE prima del deposito del marchio contestato, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale tra le parti, dall'esistenza di doveri o obblighi reciproci, inclusi quelli di lealtà e di correttezza scaturenti dall'aver ricoperto o dal ricoprire ancora determinate cariche all'interno della relazione commerciale, ecc. (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 47; 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34 e segg).
- 57 La nozione di malafede è connessa pertanto ad una motivazione soggettiva della persona che presenta una domanda di registrazione di marchio, vale a dire a un'intenzione fraudolenta o ad altro motivo ingannevole. Essa implica un comportamento che si discosta dai principi riconosciuti come caratterizzanti un comportamento etico o dalle leali consuetudini in materia industriale o commerciale (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
- 58 A tal proposito, va ulteriormente rilevato che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29/CE, è considerata sleale e, quindi, fraudolenta, una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche principali del prodotto, quali la sua origine geografica o commerciale.
- 59 È alla luce di quanto precede che deve essere verificata la legittimità della decisione impugnata, nella misura in cui la divisione Annullamento ha concluso che non sussistesse malafede da parte della titolare del MUE nel momento in cui ha depositato la domanda di registrazione del marchio contestato.
- 60 È evidente che il segno stabilisce un chiaro legame geografico con l'Irlanda. Sui prodotti in questione rientranti nella Classe 29, «LA IRLANDESA» sarà percepita dai consumatori di lingua spagnola di riferimento come un'indicazione che questi prodotti sono di origine irlandese (cfr. precedenti punti 29-33).
- 61 Il marchio è utilizzato in modo ingannevole. Come si evince dalle prove presentate a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità e, in particolare, dal catalogo e dalle fotografie che mostrano i prodotti della titolare del MUE venduti con il marchio «LA IRLANDESA», questi prodotti non sono di origine irlandese, bensì olandese o tedesca, così come risulta dalle scritte in caratteri piccoli nonché dai codici identificativi del paese e sanitari sull'imballaggio e sull'etichetta. Il pubblico, che percepisce l'espressione «LA IRLANDESA» come un'indicazione che gli alimenti provengono dall'Irlanda, saranno quindi indotti in inganno o in errore circa la loro origine (cfr. precedenti punti 31-34).
- 62 Come si è detto sopra, il marchio «LA IRLANDESA» era già stato cancellato per questo motivo sia dall'EUIPO sia dai tribunali e dalle istanze amministrative spagnoli molto tempo prima della data di deposito del marchio contestato. Infatti, queste decisioni anteriori alla data di deposito del marchio contestato confermano



che «LA IRLANDESA» per i prodotti della Classe 29 rappresenta un marchio ingannevole per il pubblico spagnolo (cfr. precedenti punti 43-44).

- 63 Tenendo conto, da un lato, che le succitate decisioni e sentenze pronunciate a livello di EUIPO e a livello nazionale in Spagna, in cui la titolare del MUE era una delle parti, stabiliscono che il marchio «LA IRLANDESA» era ingannevole e che, dall'altro lato, queste sono state emesse nel 2000, 2001 e 2002, è ragionevole concludere che esse erano ben note alla titolare del MUE prima del deposito del marchio contestato. Si nota infatti che due successive registrazioni spagnole, la n. 2 999 516 e la n. 2 999 528, entrambe per il marchio tridimensionale su cui figurano gli elementi verbali «MANTEQUILLA PURA DE IRLANDA LA IRLANDESA 1943», sono state presentate per distinguere specificatamente il «burro di origine irlandese» rientrante nella Classe 29, presumibilmente per evitare il rigetto dell'amministrazione spagnola come nei procedimenti precedenti. Analogamente, le altre quattro registrazioni della titolare del MUE, ossia la n. 12 043 386, la n. 12 043 592 e la n. 12 043 659, tutte riguardanti i marchi tridimensionali contenenti i termini «LA IRLANDESA», nonché il marchio denominativo n. 14 454 714 «MANTEQUILLA LA IRLANDESA, NUESTRO SECRETO: EL ACCESO A PASTOS NATURALES EN IRLANDA, MÁS DE 300 DÍAS AL AÑO» contraddistinguono nello specifico «burro; burro dall'Irlanda» rientranti nella Classe 29.
- 64 La titolare del MUE non ha inoltre compiuto alcuno sforzo per porre rimedio al carattere ingannevole del proprio marchio, limitando il disciplinare di produzione ai prodotti di origine irlandese, come aveva fatto nelle registrazioni del MUE citate in precedenza.
- 65 È stato inoltre dimostrato dalle richiedenti la nullità che la titolare del MUE ha intrattenuto una relazione commerciale per molto tempo con la seconda richiedente la nullità, concretamente, dal 1967 al 2001. Lo dimostra, in particolare, una lettera firmata dalla titolare del MUE che conferma il suo status di «agenzia esclusiva» nei confronti della seconda richiedente la nullità per la vendita dei prodotti lattiero-caseari e il documento di cessione del marchio «KERRYGOLD» in Spagna dalla titolare del MUE alla seconda richiedente la nullità. L'esistenza di tale relazione commerciale non è stata inoltre contestata dalla titolare del MUE, la quale all'epoca comprava burro irlandese sfuso dalla seconda richiedente la nullità, lo confezionava e lo vendeva nelle Isole Canarie.
- 66 L'inizio della relazione commerciale con la seconda richiedente la nullità coincide con il deposito da parte della titolare del MUE di una prima domanda di marchio spagnolo per «LA IRLANDESA» nel 1967 presso l'Ufficio dei marchi spagnolo, registrato nel novembre 1968. È pertanto evidente che questo primo marchio «LA IRLANDESA» è stato creato con uno scopo chiaro, ossia quello di promuovere la vendita del burro di origine irlandese in Spagna. La relazione commerciale tra le parti si è conclusa nel 2001 e le parti convengono che non vi sono state ulteriori relazioni commerciali da allora. Il marchio contestato è stato tuttavia depositato dopo che la relazione commerciale si era conclusa nel 2001; pertanto, la titolare del MUE non vendeva più all'epoca i prodotti alimentari di origine irlandese della seconda richiedente la nullità.
- 67 In considerazione della summenzionata cronologia degli eventi, è chiaro che il primo marchio (spagnolo) «LA IRLANDESA» della titolare del MUE ha avuto origine dal rapporto contrattuale tra le parti. Non si tratta di un marchio che nasce

indipendentemente da questa relazione commerciale, ma è direttamente associato all'origine irlandese dei prodotti che la titolare del MUE era stata autorizzata a vendere in Spagna dalla seconda richiedente la nullità. Si può pertanto concludere, come sostenuto dalle richiedenti la nullità, che il marchio contestato è stato inizialmente creato e depositato dalla titolare del MUE nell'ambito della relazione commerciale tra le parti e che il suo scopo iniziale era pertanto quello di distinguere gli alimenti venduti dalla titolare del MUE aventi origine irlandese (cfr., per analogia, 30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265, § 69).

- 68 Le prove evidenziano che i prodotti venduti con il marchio «LA IRLANDESA» dalla titolare del MUE dopo la conclusione della relazione non hanno più origine irlandese. La titolare del MUE non ha dimostrato né tanto meno rivendicato l'esistenza di altri contratti con imprese diverse, attraverso cui acquistava i prodotti di origine irlandese per rivenderli in Spagna al momento del deposito del marchio contestato.
- 69 Per la titolare del MUE non era quindi più commercialmente ragionevole depositare il marchio contestato. Inoltre, la suddetta non ha spiegato né tentato di chiarire i dubbi in merito alla logica economica sottesa all'utilizzo di tale marchio dopo la conclusione della relazione commerciale. La sua motivazione appare limitata alla mera convenienza di ottenere un indebito vantaggio dal sistema del marchio dell'UE (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Kokott presentate il 4 aprile 2019 in C-104/18, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 61, 67, 70; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 36-37; 53).
- 70 La titolare del MUE non ha inoltre fornito alcuna spiegazione che giustificasse il deposito del marchio contestato. Come hanno affermato le richiedenti la nullità, pare emergere che la titolare del MUE abbia intenzionalmente chiesto la registrazione del marchio contestato per generare un'associazione con l'Irlanda e continuare a beneficiare dall'attività svolta durante la loro relazione commerciale, con l'intenzione e allo scopo di ottenere un indebito vantaggio dall'immagine di cui godono i prodotti irlandesi (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 47). La titolare del MUE non contesta queste affermazioni.
- 71 Dalla sentenza dell'11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 38-42 emerge che l'esistenza della malafede da parte della richiedente la registrazione al momento del deposito della domanda di marchio UE debba essere valutata, tra l'altro, alla luce della sua intenzione. Tale intenzione della richiedente la registrazione al momento pertinente è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie.
- 72 Nella fattispecie, i fattori oggettivi derivano dall'utilizzo, in modo ingannevole, del marchio contestato e dalle decisioni pronunciate in precedenza dalla corte spagnola e dall'EUIPO, nonché dalla pregressa relazione commerciale, ora conclusa, con la seconda richiedente la nullità. In considerazione di queste circostanze particolari, è possibile concludere che la titolare del MUE, nel depositare il MUE contestato, intendeva continuare a ingannare il pubblico circa l'origine geografica dei prodotti e trarre vantaggio dalla buona immagine dei prodotti irlandesi, così come faceva quando la relazione con la seconda richiedente la nullità era ancora in corso (cfr., per analogia, 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50-51).
- 73 Una siffatta pratica rischia di falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore di riferimento nei confronti dei prodotti, e impedendogli di compiere una scelta oculata.

- 74 Dopo aver valutato i fattori oggettivi e le prove summenzionate nel contesto specifico della caso di specie, è possibile accertare l'intenzione fraudolenta della titolare del MUE al momento del deposito del marchio contestato, ossia che esso è stato depositato deliberatamente allo scopo di generare un'associazione con l'Irlanda e, quindi, è stato depositato in malafede (cfr., per analogia, 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55, 57).
- 75 Alla luce di quanto sopra, il marchio contestato deve essere dichiarato nullo sulla base della malafede.

### **Spese**

- 76 Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, e dell'articolo 18, REMUE, la titolare del MUE, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dalle richiedenti la nullità nei procedimenti di annullamento e ricorso.
- 77 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale delle richiedenti la nullità, pari a 550 EUR.
- 78 Per quanto riguarda il procedimento di annullamento, la titolare del MUE è tenuta a rimborsare la tassa di annullamento di 700 EUR e le spese per la rappresentanza professionale delle richiedenti la nullità, pari a 450 EUR. L'importo totale è fissato in 2 420 EUR.

**Dispositivo**

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. la decisione impugnata è annullata;**
- 2. il MUE n. 12 043 436 è dichiarato nullo nella sua interezza;**
- 3. alla titolare del MUE viene ordinato di sopportare le spese sostenute dalle richiedenti la nullità nei procedimenti di ricorso e di annullamento, per un importo di 2 420 EUR.**

Firmato

G. Humphreys

Firmato

Th. M. Margellos

Firmato

A. Kralik

Firmato

V. Melgar

Firmato

C. Negro

Firmato

R. Ocquet

Firmato

A. Pohlmann

Firmato

D. Schennen

Firmato

S. Stürmann

Cancelliere:

Firmato

H.Dijkema

