

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

12 giugno 2009 *

Nella causa T-450/07,

Harwin International LLC, con sede in Albany, New York (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. D. Przedborski,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

* Lingua processuale: l'inglese.

Cuadrado, SA, con sede in Paterna (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 settembre 2007 (procedimento R 1245/2006-2), relativa ad una procedura di nullità tra la Cuadrado, SA e la Harwin International LLC,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2007,

visto il controricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2008,

in seguito all'udienza del 4 marzo 2009, alla quale non ha partecipato nessuna delle parti,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ Il 15 maggio 1998 la ricorrente, Harwin International LLC, ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

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



³ I prodotti per i quali era richiesta la registrazione rientravano nella classe 25 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Abbigliamento, calzature, cappelleria».

⁴ Il marchio comunitario è stato registrato il 1° settembre 2000.

II - 1956

5 Il 10 gennaio 2005 la Cuadrado SA (in prosieguo: il «richiedente la nullità») ha presentato una domanda di nullità ai sensi dell'art. 55 del regolamento n. 40/94 avverso tale marchio comunitario. La domanda era diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio comunitario e fondata sui seguenti marchi nazionali anteriori:

- il marchio denominativo PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, depositato il 24 aprile 1989 e registrato il 5 settembre 1990 con il riferimento 1318311 per i seguenti prodotti appartenenti alla classe 25: «articoli d'abbigliamento per uomo, donna e bambino e calzature (ad eccezione delle calzature ortopediche)»;
- il seguente marchio figurativo, depositato il 2 aprile 1997 e registrato il 6 ottobre 1997 con il riferimento 2083855 per i prodotti rientranti nella classe 25 («abbigliamento esterno e biancheria intima, calzature, cappelleria») e rappresentato qui di seguito:



6 Con decisione 31 luglio 2006 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di nullità.

7 Il 22 settembre 2006 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione di annullamento.

- 8 Con decisione 10 settembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In tale decisione essa ha rilevato che la ricorrente le chiedeva, in particolare, di annullare la decisione della divisione di annullamento in quanto questa, a suo avviso, non aveva verificato se il richiedente la nullità avesse dimostrato l'uso dei suoi marchi. La commissione di ricorso rispondeva sottolineando che la divisione di annullamento aveva ritenuto correttamente di non avere il diritto di valutare se l'uso dei marchi anteriori del richiedente la nullità fosse conforme all'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009) in mancanza di un'esplicita istanza di prova dell'uso formulata dalla ricorrente nel corso del procedimento di annullamento. Inoltre, la commissione di ricorso precisava che siffatta istanza non poteva essere presentata per la prima volta nella fase del ricorso contro la decisione della divisione di annullamento (punti 17-21 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

- 10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- ¹¹ A sostegno del suo ricorso la ricorrente solleva due motivi: il primo verte sulla violazione dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 ed il secondo è tratto dalla violazione degli artt. 52, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento [divenuti artt. 53, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]. Occorre esaminare innanzitutto il primo motivo.

Argomenti delle parti

- ¹² La ricorrente sostiene che la produzione volontaria di prove da parte del richiedente la nullità ha reso inutile qualsiasi istanza formale di prova dell'uso da parte sua, in applicazione dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso avrebbe violato tali disposizioni rifiutandosi di esaminare le obiezioni presentate dalla ricorrente in merito ai documenti prodotti dal richiedente la nullità, nella sua domanda di nullità e in seguito ad essa, per provare l'uso dei suoi marchi anteriori. Tali obiezioni sarebbero corroborate dalla decisione della divisione di opposizione 2 marzo 2004 relativa al marchio denominativo PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA del richiedente la nullità, occorsa nel contesto di un procedimento parallelo, nella quale la divisione di opposizione aveva dichiarato che svariati documenti prodotti dal richiedente la nullità non erano sufficienti per dimostrare un uso effettivo. Tale decisione sarebbe stata confermata dalla decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2005 (procedimento R 335/2004-1). La ricorrente afferma inoltre che la causa in esame si distingue da quella che è stata decisa dal Tribunale nella sentenza 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (Racc. pag. II-965), nella quale l'opponente aveva prodotto volontariamente prove intese a dimostrare la notorietà e non l'uso effettivo del marchio anteriore.

- 13 L'UAMI conferma che la questione dell'uso effettivo del marchio spagnolo anteriore, PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, è stata effettivamente richiamata in un procedimento parallelo di opposizione, ma rileva tuttavia che tale procedimento era ancora pendente al momento del deposito della domanda di nullità, il 10 gennaio 2005, in quanto la decisione della prima commissione di ricorso è stata resa un mese dopo, ossia il 28 febbraio 2005.
- 14 Secondo l'UAMI, il richiedente la nullità riteneva che i documenti prodotti a sostegno della sua domanda avrebbero convinto la ricorrente dell'inutilità di una seconda discussione in merito all'uso. Il richiedente la nullità cercava così di evitare che la ricorrente presentasse un'istanza formale di prova dell'uso. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto precisare che intendeva investire la divisione di annullamento di tale questione, affinché valutasse l'effettività dell'uso dei marchi anteriori prima di contestare il valore probatorio dei documenti prodotti dal richiedente la nullità a tale riguardo. In questa ipotesi, la divisione di annullamento avrebbe allora inviato una notifica ufficiale al richiedente la nullità in forza della quale egli avrebbe ottenuto un termine per produrre prove dell'uso. Siffatta domanda ufficiale da parte dell'UAMI avrebbe potuto indurre il richiedente la nullità a chiedersi se i documenti allegati alla sua domanda di nullità costituissero a prima vista prove concludenti dell'uso effettivo.
- 15 Sul piano dei principi, l'UAMI allega che l'istanza di prova dell'uso deve essere formulata espressamente per due motivi fondamentali. In primo luogo, un'istanza formale di prova dell'uso trasferirebbe l'onere della prova di tale uso al titolare del marchio anteriore. In secondo luogo, tale istanza conferirebbe all'UAMI la competenza di determinare se il detto uso sia effettivo o meno. Tale questione dovrebbe essere risolta prima di decidere nel merito sull'opposizione o sulla domanda di nullità. A partire dal momento in cui l'UAMI dispone di tale competenza, effettuerà un bilanciamento degli elementi probatori e si pronuncerà sul loro valore senza essere vincolato da un eventuale accordo tra le parti su un determinato punto. Poco importa che la ricorrente contesti o meno il valore probatorio delle prove dell'uso prodotte dal richiedente la nullità come risposta all'istanza di prova dell'uso: l'UAMI sarà comunque autorizzato a formarsi la propria opinione su tali prove e a respingere la domanda di nullità se ritiene che tali prove non dimostrino l'uso effettivo del marchio anteriore. Per converso, finché l'istanza di prova dell'uso non ha prodotto il suo effetto, ossia quello di

attivare la competenza dell'UAMI ad esaminare la prova dell'uso, quest'ultimo non potrà prendere posizione sulla questione e dovrà presumere che il marchio anteriore sia utilizzato.

- ¹⁶ Nel caso di specie, l'UAMI sostiene che la mera confutazione, da parte della ricorrente, della portata dell'uso dei marchi anteriori non costituisce un'istanza formale di prova dell'uso ai sensi dell'art. 56, n. 2, del regolamento n. 40/94. Tale interpretazione sarebbe confortata da un'interpretazione letterale della citata disposizione che, riferendosi ad un'«istanza del titolare del marchio comunitario», richiederebbe un'istanza formale per consentire all'UAMI di pronunciarsi sulla questione dell'uso effettivo dei marchi anteriori. Parimenti, dalla giurisprudenza del Tribunale emergerebbe che, in assenza di istanza «espressa», l'UAMI non sarebbe competente a pronunciarsi sull'effettività dell'uso del marchio o dei marchi anteriori [v., per quanto riguarda l'opposizione definita dall'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009), sentenza del Tribunale 22 marzo 2007, causa T-364/05, - Saint-Gobain Pam/UAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), Racc. pag. II-757, punto 34]. La sentenza MUNDICOR, punto 12 supra, sarebbe esplicita su questo punto. È vero che, in tale causa, il Tribunale avrebbe rilevato che le prove documentali prodotte volontariamente dall'opponente erano intese a dimostrare la notorietà del marchio anteriore, tuttavia, se tali documenti avessero avuto lo scopo di dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore, il risultato sarebbe stato identico, come emerge chiaramente dai punti 42 e 43 di tale sentenza, applicabili per analogia alla procedura di nullità.

Giudizio del Tribunale

- ¹⁷ L'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 così dispone:

«2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte della procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario

anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità (...). Inoltre, se il marchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta (...).

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto».

¹⁸ Nel caso di specie, di sua iniziativa il richiedente la nullità ha allegato alla sua domanda del 10 gennaio 2005 prove relative all'uso dei suoi marchi anteriori (domanda di nullità, citata dalla ricorrente, pag. 200 del fascicolo depositato dall'UAMI presso il Tribunale).

¹⁹ Nelle sue osservazioni sulla domanda di nullità inviate all'UAMI il 21 luglio 2005, la ricorrente ha affermato che tali prove non erano sufficienti per dimostrare un uso effettivo (osservazioni sulla domanda di nullità, citate dalla ricorrente, pag. 361 del fascicolo depositato dall'UAMI presso il Tribunale).

²⁰ La ricorrente sottolinea poi, nelle sue osservazioni, che le sue obiezioni concernenti i documenti prodotti dal richiedente la nullità sono corroborate dalla decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2005 (procedimento R 335/2004-1), che si è pronunciata su tali stessi documenti e ha ritenuto che essi non fossero sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio PICK OUI Cuadrado, S. A. VALENCIA. Le dette osservazioni si concludevano con la domanda alla divisione di annullamento di respingere la domanda di nullità presentata dal richiedente la nullità

(osservazioni sulla domanda di nullità, citate dalla ricorrente, pag. 364 del fascicolo depositato dall'UAMI presso il Tribunale).

- 21 In risposta a tali osservazioni, il richiedente la nullità ha prodotto, con la lettera 3 ottobre 2005, documenti aggiuntivi relativi alla prova dell'uso (risposta alle osservazioni sulla domanda di nullità, citata dalla ricorrente, pag. 386 del fascicolo depositato dall'UAMI presso il Tribunale).
- 22 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso si è pronunciata sulla prova dell'uso effettivo ai sensi dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 adducendo, da una parte, che la divisione di annullamento aveva correttamente ritenuto di non essere competente a valutare se l'uso dei marchi anteriori del richiedente fosse conforme alle disposizioni citate in assenza di esplicita domanda della prova del detto uso formulata dalla ricorrente nel corso della procedura di nullità e, dall'altra, che siffatta domanda non poteva essere presentata per la prima volta nella fase del ricorso contro la decisione della divisione di annullamento (v. punto 8 supra).
- 23 Secondo l'UAMI, l'assenza di un'esplicita istanza di prova dell'uso che avrebbe dovuto ad esempio essere formulata dalla ricorrente quando l'UAMI l'ha invitata a presentare osservazioni in merito alla domanda di nullità, ha prodotto la conseguenza di privarla di qualsiasi possibilità di contestare l'uso effettivo del marchio anteriore invocato a conforto della domanda di nullità. Nel caso di specie, l'UAMI si è rifiutato di equiparare le osservazioni presentate su tale questione dalla ricorrente nella sua risposta alla domanda di nullità ad un'istanza esplicita ai sensi dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.
- 24 Un'impostazione di questo genere non tiene conto degli elementi pertinenti su tale punto comunicati tempestivamente dalle parti alla divisione di annullamento e, in seguito, alla commissione di ricorso.

²⁵ Sul piano dei principi, occorre definire come segue la logica del meccanismo previsto dall'art. 56 del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda la procedura di nullità, articolo che rinvia altresì all'art. 43 del detto regolamento, relativo all'opposizione:

- il titolare di un marchio anteriore è obbligato a dimostrare l'uso del suo marchio solo se tale uso viene contestato dal titolare del marchio di cui è stata richiesta la nullità;
- in mancanza di una tale contestazione l'UAMI può limitarsi ad esaminare l'esistenza di un rischio di confusione senza procedere all'esame della prova dell'uso;
- in presenza di siffatta contestazione dell'uso, che essa avvenga mediante istanza di prova dell'uso presentata dal titolare del marchio di cui viene richiesta la nullità oppure mediante una contestazione da parte di quest'ultimo degli elementi di prova presentati a tale fine dal titolare del marchio anteriore, l'UAMI è tenuto ad esaminare la questione della prova dell'uso prima di quella dell'esistenza di un rischio di confusione.

²⁶ Per quanto attiene all'interpretazione letterale dei termini «[s]u istanza del titolare del marchio comunitario», figuranti all'art. 56, n. 2, del regolamento n. 40/94, occorre rilevare che essi possono essere intesi come riguardanti una domanda quale quella formulata nelle osservazioni della ricorrente sulla domanda di nullità. Peraltro, tale domanda è stata perfettamente compresa dal richiedente la nullità, dal momento che egli ha prodotto prove supplementari per rispondere alle osservazioni della ricorrente (v punto 21 supra).

- 27 Relativamente alla giurisprudenza richiamata dall'UAMI, sebbene sia possibile ragionare per analogia partendo dalla giurisprudenza relativa all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che concerne l'opposizione, nei limiti in cui tali disposizioni sono simili a quelle definite dall'art. 56, nn. 2 e 3, del detto regolamento, che riguarda la procedura di nullità, tale giurisprudenza non è tuttavia applicabile alla situazione di fatto della causa in esame. Pertanto, le conclusioni dell'UAMI (v. punto 16 supra) sono errate.
- 28 Occorre infatti rilevare che la sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR) (Racc. pag. II-949), citata nella decisione impugnata, ricorda che, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, ai fini dell'esame di un'opposizione proposta ex art. 42 del regolamento medesimo (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di uso effettivo fintanto che il richiedente non presenti un'istanza avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione. La presentazione di tale istanza produce quindi l'effetto di accollare all'opponente l'onere della prova dell'uso effettivo (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione), pena il rigetto dell'opposizione. Perché tale effetto possa prodursi, l'istanza dev'essere proposta dinanzi all'UAMI espressamente e tempestivamente (sentenza FLEXI AIR, cit., punto 24, che cita la sentenza MUNDICOR, punto 12 supra, punto 38; sentenza PAM PLUVIAL, punto 16 supra, punto 34).
- 29 Per le ragioni indicate al punto 26 supra, l'istanza di prova dell'uso è stata formulata dalla ricorrente espressamente e tempestivamente. In ogni caso, tale domanda è stata perfettamente compresa dal richiedente, che vi ha risposto nella sua risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente a tale proposito.
- 30 In questo contesto, il riferimento formulato al punto 18 della decisione impugnata alla sentenza FLEXI AIR, punto 28 supra (punto 28), secondo cui, in linea di principio, la ricorrente avrebbe dovuto richiedere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore nel termine impartito dall'UAMI per presentare osservazioni in risposta all'opposizione, non basta per considerare che la ricorrente non abbia presentato una richiesta relativa alla prova dell'uso. Per converso, l'esame delle osservazioni presentate come

risposta alla domanda di nullità consente di constatare che tale istanza di prova dell'uso è stata effettivamente formulata in detto documento.

31 Per quanto riguarda la sentenza MUNDICOR, punto 12 supra, occorre rilevare che essa, dopo aver esposto i principi ricordati al punto 28 supra, conclude che «la mancata prova [dell'uso effettivo] non può essere sanzionata con il rigetto dell'opposizione se non nel caso in cui tale prova sia stata richiesta, espressamente e tempestivamente, dal richiedente [il marchio comunitario] dinanzi all'UAMI» (punto 39). In tale causa, il Tribunale ha constatato che non era mai stata presentata dinanzi all'UAMI una richiesta ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, per poi precisare che «[t]ale conclusione non può essere inficiata dall'argomento della ricorrente relativo al fatto che essa non avrebbe chiesto la prova dell'utilizzazione in quanto l'Iberia avrebbe spontaneamente prodotto dinanzi alla divisione di opposizione una documentazione dalla quale sarebbe emerso che essa avrebbe fatto uso dei marchi anteriori sotto forma diversa da quella per i quali essi erano stati registrati» (punto 42). Su tale punto, il Tribunale ha inoltre osservato che l'argomento era chiaramente privo di fondamento, in quanto dagli atti di causa risultava che la documentazione di cui trattasi non era stata prodotta dall'Iberia dinanzi alla divisione di opposizione per provare l'uso dei suoi marchi anteriori, bensì al fine di dimostrare la notorietà di tali marchi e, quindi, l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Orbene, secondo il Tribunale la produzione di tale documentazione non può in alcun caso compensare la necessità di un'istanza espressa del richiedente avente ad oggetto la prova dell'uso effettivo affinché la questione di tale uso venga esaminata e risolta dall'UAMI. (punto 43).

32 Nel caso di specie la situazione non è assimilabile a quella che ha dato origine alla sentenza MUNDICOR, punto 12 supra. Nella causa in esame, infatti, si è svolto un contraddittorio tra le parti riguardo all'uso del marchio anteriore. Tale discussione, avviata in merito alla domanda di nullità, è stata espressamente affrontata dalla ricorrente sia nelle osservazioni relative a tale domanda, sia in seguito a tali osservazioni, senza che il richiedente la nullità si confondesse sulla natura della discussione.

33 Di conseguenza, tenuto conto delle osservazioni sull'uso effettivo del marchio anteriore presentate dalla ricorrente come risposta alle osservazioni formulate al riguardo dal richiedente la nullità, in seguito alle quali il detto richiedente ha presentato nuovi elementi probatori in proposito, la commissione di ricorso ha violato l'art. 56, nn. 2 e 3 considerando, nella decisione impugnata, che la questione dell'uso effettivo del marchio anteriore non doveva esser esaminata dalla divisione d'annullamento.

34 Dagli elementi che precedono risulta che la decisione impugnata deve essere annullata senza che sia necessario pronunciarsi sul secondo motivo relativo alla violazione degli art. 52, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poiché la questione della prova dell'uso è preliminare a quella della valutazione del rischio di confusione sollevata in tale secondo motivo.

Sulle spese

35 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

36 Poiché l'UAMI è risultato soccombente e la ricorrente ha chiesto che fosse condannato alle spese, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 10 settembre 2007 (procedimento R 1245/2006-2) è annullata.**
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Harwin International LLC.**

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 giugno 2009.

Firme