



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

12 luglio 2012 *

«Marchio comunitario — Opposizione — Notifica della memoria dell’opponente dinanzi alla commissione di ricorso — Regola 50, paragrafo 1, regola 20, paragrafo 2, e regola 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Diritti della difesa»

Nella causa T-279/09,

Antonino Aiello, residente in Vico Equense, rappresentato da M. Coccia e L. Pardo, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato da O. Montalto, in qualità di agente,

convenuto,

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

Cantoni ITC SpA, con sede in Milano,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2009 (procedimento R 1148/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Cantoni ITC SpA e il sig. Antonino Aiello,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. H. Kanninen (relatore), presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2009,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2010,

vista la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2010,

in seguito all’udienza del 15 marzo 2012,

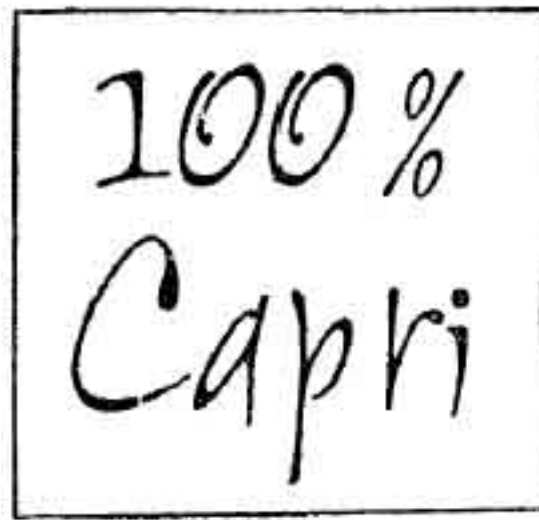
* Lingua processuale: l’italiano.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 5 marzo 2004 il ricorrente, sig. Antonino Aiello, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
- 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, segnatamente, nelle classi 3, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
 - classe 3: «Preparati per lavare la biancheria e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare, saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici»;
 - classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio, articoli fabbricati con tali materie non compresi in altre classi, pelli; bauli e valigie, ombrelli da pioggia, ombrelli da sole, bastoni»;
 - classe 25: «Articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole».
- 4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 15/2005, dell'11 aprile 2005.
- 5 Il 14 giugno 2005 la Cantoni ITC SpA (in prosieguo: l'«opponente») ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009).

6 L'opposizione era fondata sui seguenti diritti anteriori:

- il marchio comunitario figurativo, registrato il 10 febbraio 2004, con il n. 2689891, riprodotto qui di seguito:



- il marchio italiano denominativo CAPRI registrato il 27 gennaio 1986, con il n. 396526.

7 Per quanto concerne il marchio comunitario anteriore, l'opposizione era fondata su tutti i prodotti delle classi 3, 18 e 25 designati da detto marchio e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 3: «Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; shampoo; dentifrici»;
- classe 18: «Cuoio e imitazioni di esso, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; borse, borsette, borselli, borsellini; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
- classe 25: «Articoli di abbigliamento intimo ed esterno, scarpe, cappelleria».

8 Riguardo al marchio italiano anteriore, l'opposizione era basata sui prodotti delle classi 3 e 25, segnatamente contraddistinti dal suddetto marchio e corrispondenti, per ciascuna di queste classi, alla seguente descrizione:

- classe 3: «Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»;
- classe 25: «Articoli di abbigliamento intimo ed esterno, scarpe e cappelleria».

9 L'opposizione era diretta contro i prodotti indicati supra al punto 3.

10 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009].

11 Con decisione del 30 maggio 2008, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione. Essa ha rilevato anzitutto che i prodotti designati dal marchio richiesto e quelli contraddistinti dal marchio comunitario anteriore erano «sostanzialmente identici». Essa ha poi affermato che i segni in conflitto presentavano un livello medio di somiglianza sotto il profilo visivo e fonetico ed erano simili sotto il profilo concettuale. Detta divisione, inoltre, ha ritenuto che il marchio comunitario anteriore avesse un carattere distintivo normale e ne ha dedotto che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

- 12 Il 30 luglio 2008 il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione, allegandovi una memoria che illustrava i motivi del suo ricorso. Il 23 ottobre 2008 l'opponente ha depositato una memoria in risposta alla succitata memoria del ricorrente (in prosieguo: la «memoria dell'opponente»).
- 13 Il 24 novembre 2008 l'UAMI ha inviato la memoria dell'opponente, via fax, al numero indicato dal ricorrente nella sua domanda di registrazione del marchio richiesto.
- 14 Con decisione del 2 aprile 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Stando alla decisione impugnata, il ricorrente ha rinunciato a replicare alla memoria dell'opponente. Riguardo al merito della causa, la commissione di ricorso ha ritenuto, in particolare, che i prodotti oggetto del marchio comunitario anteriore fossero destinati al grande pubblico e che i prodotti oggetto del marchio richiesto fossero sostanzialmente identici a quelli contraddistinti dal marchio comunitario anteriore. Per quanto concerne il confronto tra i segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che tra essi esistesse un livello alto di somiglianza visiva, un livello medio di somiglianza fonetica e una quasi identità sotto il profilo concettuale. La commissione di ricorso ha osservato altresì che il marchio comunitario anteriore possedeva carattere distintivo in quanto, dal punto di vista del consumatore medio, non sussisteva alcun nesso tra il nome geografico che indica l'isola di Capri e i prodotti contraddistinti da detto marchio.

Conclusioni delle parti

- 15 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione;
 - condannare l'UAMI alle spese.
- 16 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del capo della domanda con cui si chiede di ordinare all'UAMI di respingere l'opposizione

- 17 Con il primo capo della domanda, il ricorrente chiede in particolare al Tribunale di ordinare all'UAMI di respingere l'opposizione e di consentire dunque la registrazione del marchio richiesto. A tal riguardo occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell'Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, quest'ultimo è tenuto, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009), a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del suddetto giudice. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [sentenza del Tribunale del 9 marzo 2005, *Osotspa/UAMI – Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, Racc. pag. II-763, punto 15; v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 3 luglio 2003, *Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Racc. pag. II-2251, punto 22].

- 18 Pertanto, la domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare all'UAMI di respingere l'opposizione è irricevibile.

Nel merito

- 19 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi di annullamento. Il primo motivo verte sulla violazione della regola 50, paragrafo 1, e della regola 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Il secondo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
- 20 Nel contesto del suo primo motivo il ricorrente afferma, in sostanza, che, in violazione della regola 50, paragrafo 1, e della regola 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, non gli è stata comunicata la memoria dell'opponente depositata nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Tale inadempimento costituirebbe una violazione «grave» dei suoi diritti della difesa, in quanto non avrebbe consentito al ricorrente di presentare le proprie osservazioni sulla memoria dell'opponente.
- 21 L'UAMI ribatte, in sostanza, che il ricorrente è venuto direttamente a conoscenza della memoria dell'opponente e non può dunque appellarsi a una violazione dei diritti della difesa.
- 22 Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, relativa all'esame del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, «[a]lla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso».
- 23 Per quanto riguarda le disposizioni relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, la regola 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 dispone che l'UAMI «comunica al richiedente la memoria della parte opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine fissato dall'Ufficio».
- 24 Dal combinato disposto delle regole 50, paragrafo 1, e 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 risulta che, nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, l'UAMI comunica al richiedente il marchio comunitario, che ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, la memoria dell'opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni.
- 25 L'UAMI non contesta peraltro che spettava ad esso notificare al ricorrente la memoria dell'opponente al fine di consentirgli di presentare le sue osservazioni prima che la commissione di ricorso adottasse la decisione impugnata. Esso afferma anzi di aver comunicato la memoria dell'opponente al ricorrente, per fax, al numero indicato nella domanda di registrazione del marchio richiesto.
- 26 Nel corso dell'udienza, rispondendo a un quesito scritto del Tribunale sottoposto nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, l'UAMI ha ammesso di aver commesso un errore inviando la memoria dell'opponente, per fax, al numero indicato nella domanda di registrazione del marchio richiesto e non al numero di fax del rappresentante del ricorrente durante il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso. Quest'ultimo numero, in particolare, era menzionato nel modulo relativo al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.
- 27 L'UAMI sostiene tuttavia che, nonostante tale errore, il ricorrente è venuto a conoscenza della memoria dell'opponente, di modo che ha potuto presentare la propria difesa. L'UAMI afferma infatti che le comunicazioni sono state notificate direttamente al ricorrente, al suo numero di fax indicato

nella domanda di registrazione del marchio richiesto, e che il ricorrente, essendo venuto a conoscenza della decisione impugnata, non può sostenere di non essere stato informato della memoria dell'opponente.

- 28 Tuttavia, l'UAMI non può dedurre dal fatto che il ricorrente era venuto a conoscenza della decisione impugnata che quest'ultimo fosse venuto a conoscenza della memoria dell'opponente in tempo utile per replicare. Infatti, benché la decisione impugnata e la memoria dell'opponente siano state entrambe inviate per fax al numero indicato nella domanda di registrazione del marchio richiesto, il ricorrente ha affermato, in udienza, da un lato, che il numero era quello di un consulente commerciale che lo rappresentava nel 2004 nel corso della procedura di registrazione e, dall'altro, che egli è venuto a conoscenza personalmente della decisione impugnata a seguito della sua presenza occasionale in Italia nel maggio 2009. Non è quindi affatto dimostrato che il ricorrente sia venuto a conoscenza personalmente della memoria dell'opponente in condizioni tali da consentirgli di replicarvi dinanzi alla commissione di ricorso.
- 29 In ogni caso, occorre ricordare che, ai sensi della regola 67, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, «[s]e è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune, ai sensi della regola 75, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune». Pertanto, l'UAMI non può invocare l'asserita notifica della memoria dell'opponente al ricorrente stesso al fine di giustificare la mancata notifica al rappresentante del ricorrente.
- 30 Occorre peraltro sottolineare che, in udienza, lo stesso UAMI ha affermato che la prassi della cancelleria della commissione di ricorso consisteva nel notificare ogni documento al rappresentante appositamente designato, e ciò al fine di garantire che il rappresentato, che può trovarsi al di fuori dell'Unione europea, riceva tutte le comunicazioni.
- 31 Si deve peraltro segnalare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI in udienza, dalla regola 77 del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale qualsiasi notifica inviata a un rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato, non può dedursi che la notifica al rappresentato ha valore di notifica al rappresentante. Se così fosse, la regola 67 del citato regolamento sarebbe priva di effetti.
- 32 Quanto all'argomento dell'UAMI secondo cui, nonostante l'errore commesso da quest'ultimo, il ricorrente ha potuto presentare la propria difesa mediante la proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale nonché la presentazione di una replica e di osservazioni nel corso dell'udienza, è sufficiente rammentare, come afferma il ricorrente, che la decisione impugnata è stata adottata senza che il ricorrente abbia potuto presentare le proprie osservazioni sulla memoria dell'opponente.
- 33 Orbene, ai sensi dell'articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell'UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Conformemente a tale disposizione, una commissione di ricorso dell'UAMI può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni [sentenza della Corte del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C-447/02 P, Racc. pag. I-10107, punti 41 e 42; sentenze del Tribunale del 13 luglio 2005, Sunrider/UAMI (TOP), T-242/02, Racc. pag. II-2793, punti 58 e 59, e del 7 settembre 2006, L & D/UAMI – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Racc. pag. II-2699, punto 115].
- 34 La detta disposizione sancisce, nell'ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa [sentenze del Tribunale del 15 settembre 2005, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Racc. pag. II-3411, punto 21, e del 7 febbraio 2007, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), T-317/05, Racc. pag. II-427, punto 26]. In forza di tale principio generale, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi devono essere messi in grado di presentare adeguatamente le loro difese [sentenza della

Corte del 23 ottobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissione, 17/74, Racc. pag. 1063, punto 15; sentenze del Tribunale del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T-34/00, Racc. pag. II-683, punto 21, e LIVE RICHLIY, cit., punto 22].

- 35 È certamente vero che un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale di una decisione solo se sia provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso [sentenze del Tribunale dell'11 luglio 2006, Torres/UAMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 79, e del 24 novembre 2010, Nike International/UAMI – Muñoz Molina (R10), T-137/09, Racc. pag. II-5433, punto 30].
- 36 Nel caso di specie, il ricorrente ha affermato, in udienza, che la memoria dell'opponente dedicava diverse pagine al carattere distintivo del marchio anteriore. Orbene, benché, nella sua memoria che illustrava i motivi del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, il ricorrente avesse presentato argomenti relativi al carattere distintivo del marchio anteriore, occorre constatare che, al punto 17 della decisione impugnata, per giungere alla conclusione che il marchio anteriore possedeva carattere distintivo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in termini analoghi a quelli esposti nella memoria dell'opponente, che non sussistesse alcun nesso tra il nome geografico dell'isola di Capri e i prodotti designati dal marchio anteriore. Su tale aspetto, tuttavia, il ricorrente non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in risposta alla memoria dell'opponente, cosicché, contrariamente a quanto affermato dall'UAMI in udienza, non si può sostenere che, in mancanza di tale irregolarità, la decisione impugnata non avrebbe potuto essere diversa.
- 37 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il motivo vertente sulla violazione della regola 50, paragrafo 1, e della regola 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo.
- 38 Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulle spese

- 39 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, essendo rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 aprile 2009 (procedimento R 1148/2008-1) è annullata.**
- 2) **L'UAMI è condannato alle spese.**

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragosó

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2012.

Firme