



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

29 novembre 2012\*

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Fagumit e marchio comunitario figurativo FAGUMIT — Marchio nazionale figurativo anteriore FAGUMIT — Motivo di nullità relativa — Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nelle cause T-537/10 e T-538/10,

**Ursula Adamowski**, residente ad Amburgo (Germania), rappresentata da D. von Schultz, avvocato,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**,  
rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

**Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o.**, con sede in Wolbrom (Polonia), rappresentata da M. Krekora, T. Targosz e P. Podrecki, avvocati,

aventi ad oggetto due ricorsi proposti, rispettivamente, contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 settembre 2010 (casi R 1002/2009-1 e R 1003/2009-1) relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. e la sig.ra Ursula Adamowski,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon,

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2010,

visti i controricorsi dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2011,

visti i controricorsi dell'interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2011,

\* Lingua processuale: il tedesco.

viste le repliche depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2011,

viste le controrepliche dell'interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2011,

viste le osservazioni delle parti sulla riunione delle presenti cause ai fini della sentenza,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 *bis* del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Il 18 febbraio e il 12 marzo 2003, la ricorrente, sig.ra Ursula Adamowski, presentava, rispettivamente, due domande 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 del 18 febbraio 2003 è il segno figurativo di seguito riprodotto:



- 3 Il marchio oggetto della domanda di registrazione del 12 marzo 2003 è il segno denominativo *Fagumit*.
- 4 I prodotti oggetto delle domande di registrazione rientrano nelle classi 12 e 17 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
  - classe 12: Caucciù e gomma sotto forma di prodotti finiti per il settore automobilistico, ovvero pneumatici nuovi, anche sotto forma di gomme piene e copertoni;
  - classe 17: Tubi flessibili; caucciù e gomma come prodotti semifiniti sotto forma di fogli, lastre, profili, blocchi, matasse, fasce, tubi e tubi flessibili, caucciù e gomma sotto forma di prodotti finiti per tubi flessibili industriali, ovvero tubi flessibili in PVC, tubi flessibili per acqua e aria, tubi flessibili per la protezione di cavi, tubi flessibili resistenti ad abrasione, tubi flessibili per olio e benzina, tubi flessibili per sostanze chimiche, tubi flessibili autogeni, tubi flessibili per acetilene e propano e tubi flessibili doppi; caucciù e gomma sotto forma di prodotti finiti per il settore automobilistico, ovvero pneumatici rigenerati, anche sotto forma di gomme piene e copertoni; tubi flessibili, anelli distanziatori e guarnizioni.

- 5 I marchi menzionati supra ai punti 2 e 3 venivano registrati il 28 giugno 2004.
- 6 Il 7 e l'8 aprile 2008, l'interveniente, la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., proponeva due domande di dichiarazione di nullità dei marchi controversi, ai sensi:
- dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009], in quanto al momento del deposito delle domande di marchio la ricorrente aveva agito in malafede;
  - dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009], in quanto al momento delle domande di registrazione dei marchi controversi la ricorrente avrebbe agito in nome proprio senza il consenso dell'interveniente, essa stessa titolare del marchio polacco riprodotto qui di seguito, registrato il 15 gennaio 1997 per «tubi flessibili in caucciù, tubi flessibili in PVC», rientranti nella classe 17 ai sensi dell'Accordo di Nizza:



- dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009], in relazione alla ragione sociale dell'interveniente, registrata in Polonia nel 1993 ed utilizzata nella normale prassi commerciale, con l'esportazione di prodotti verso diversi Stati membri, tra cui in particolare la Germania, a partire da tale anno.
- 7 Con due decisioni pronunciate il 25 giugno 2009, la divisione di annullamento respingeva le domande di dichiarazione di nullità.
- 8 Il 27 agosto 2009, l'interveniente proponeva due ricorsi dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009, contro le decisioni della divisione di annullamento.
- 9 Con due decisioni pronunciate il 3 settembre 2010 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la prima commissione di ricorso accoglieva i ricorsi, annullava le decisioni della divisione di annullamento e dichiarava nulli i marchi controversi, ritenendo che i tre motivi di nullità invocati dall'interveniente fossero fondati.
- 10 In particolare, quanto al motivo basato sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 (v. supra, punto 6, terzo trattino), la commissione di ricorso ha ritenuto che l'interveniente avesse provato l'utilizzo del termine «fagumit» nella normale prassi commerciale su scala internazionale a partire dal 1° giugno 1997, con esportazioni effettuate in particolare verso la Germania in base ad un accordo di distribuzione concluso con la società Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, gestita dalla ricorrente. Tale segno sarebbe tutelato in Germania ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Markengesetz (legge tedesca sui marchi). Quanto al motivo basato sulla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v. supra, punto 6, secondo trattino), la commissione di ricorso ha ritenuto, innanzitutto, che il marchio controverso riprodotto supra, al punto 3, costituisse l'elemento dominante del marchio polacco posto a fondamento della domanda di dichiarazione di nullità, mentre il marchio controverso riprodotto supra, al punto 2, ne era in sostanza una riproduzione. Poi, dal momento che i termini «agente o

rappresentante», utilizzati all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, comprendono anche il soggetto gestore dell'agente, del rappresentante o del distributore, e che un documento datato 10 aprile 1998 non poteva essere interpretato nel senso che esso concedeva alla ricorrente il diritto di registrare i marchi controversi, la commissione di ricorso ha concluso che tale motivo era anch'esso fondato. Quanto al motivo basato sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso sottolinea che, in base al citato accordo di distribuzione, la ricorrente era tenuta a vigilare sulla tutela degli interessi commerciali dell'interveniente, obiettivo compromesso dalle domande di marchi comunitari, mentre il citato documento del 10 aprile 1998 non era tale da dimostrare che la ricorrente avesse agito in buona fede al momento del deposito delle domande in questione. Non sussistendo peraltro alcun altro elemento che dimostrava che l'interveniente aveva rinunciato ai propri diritti derivanti dal segno Fagumit o che la ricorrente aveva agito in buona fede, tale motivo è stato dichiarato anch'esso fondato.

### **Conclusioni delle parti**

- 11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare le decisioni impugnate;
  - respingere le domande di dichiarazione di nullità;
  - condannare l'UAMI alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale.
- 12 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
  - condannare la ricorrente alle spese.

### **In diritto**

- 13 Dopo aver sentito le parti su questo punto, le presenti cause sono riunite ai fini della sentenza, in applicazione dell'articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale.
- 14 In ciascuna delle presenti cause, la ricorrente deduce tre motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, alla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, e, in terzo luogo, alla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
- 15 Come rilevato dall'UAMI, ciascuno dei motivi di nullità riconosciuti dalla commissione di ricorso è sufficiente per dichiarare la nullità dei marchi controversi. Dunque, si procederà innanzitutto all'esame del secondo motivo, relativo al motivo di nullità previsto dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- 16 Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene, innanzitutto, che l'articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009 impedisce all'interveniente di invocare a proprio vantaggio l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

- 17 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, secondo l'articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un marchio comunitario non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, se il diritto anteriore era registrato, richiesto o acquisito in data anteriore al 1° maggio 2004 in uno Stato che ha aderito all'Unione europea in tale data.
- 18 Tale norma mira ad evitare la possibilità che un marchio comunitario registrato o depositato in data anteriore al 1° maggio 2004 possa essere rimesso in discussione per il solo fatto dell'adesione di taluni Stati all'Unione, quando tale possibilità non sussisteva prima dell'adesione stessa. La norma in questione non mira dunque a impedire al titolare di un marchio di proporre, in data successiva al 1° maggio 2004, una domanda di dichiarazione di nullità che era legittimato a proporre già prima di tale data.
- 19 In proposito, il motivo di nullità previsto dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, può essere invocato dal titolare del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, anche se tale marchio è stato registrato soltanto in uno Stato che non è membro dell'Unione. Infatti, a differenza dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 8 del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 3 di quest'ultimo non si riferisce a marchi registrati in uno Stato membro o che producono effetti in tale Stato. Inoltre, se la registrazione del marchio in uno Stato membro fosse condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, tale norma si sovrapporrebbe ai paragrafi 1 e 5 dello stesso articolo. Pertanto va affermato, sulla falsariga di quanto sostenuto dall'UAMI, che l'interveniente avrebbe potuto proporre le domande di dichiarazione di nullità menzionate supra, al punto 6, già prima dell'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione, sicché l'articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non incide sulla fondatezza di tali domande né influisce sulla legittimità delle decisioni impugnate.
- 20 Nel caso di specie, la ricorrente concentra la sua argomentazione sull'esistenza di un consenso da parte del titolare del marchio riprodotto supra al punto 6, secondo trattino, senza contestare la propria qualità di agente o di rappresentante dell'interveniente. In tale contesto, la ricorrente sostiene di aver ottenuto il consenso dell'interveniente prima di depositare le domande di cui si è fatto cenno supra, ai punti 1-3, sulla base di un documento datato 10 aprile 1998.
- 21 L'UAMI e l'interveniente contestano tale tesi.
- 22 Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è necessario che il soggetto che richiede il marchio sia o sia stato l'agente o il rappresentante del titolare del marchio e che la domanda sia stata depositata a nome dell'agente o del rappresentante senza il consenso del titolare e senza che vi siano ragioni legittime che giustifichino la condotta dell'agente o del rappresentante. Tale norma mira ad evitare la sottrazione di un marchio da parte dell'agente del titolare di detto marchio, poiché l'agente potrebbe sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite durante la relazione commerciale con tale titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio [sentenza del Tribunale del 6 settembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, Racc. pag. II-2671, punto 38].
- 23 A proposito dell'eventuale consenso alla registrazione del marchio a nome del rappresentante o dell'agente, questo deve essere chiaro, preciso e incondizionato (v. in tal senso, sentenza FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, cit., punto 40). Ebbene, nel caso di specie va rilevato che, proprio come constatato dalla commissione di ricorso, il documento del 10 aprile 1998 invocato dalla ricorrente non soddisfa tali condizioni.

- 24 In particolare, secondo la formulazione di tale documento indirizzato alla Adamex Industrie GmbH, il rappresentante dell'interveniente ha consentito a che il «simbolo originale» e la «designazione» («Or[i]ginal-Symbol» e «Bezeichnung») della società Fagumit siano «utilizzati» e «riservati» («Benutzung» e «Vorbehalt») in tutta Europa e ha precisato che, secondo lui, tale facoltà riguardava le società Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich e Fagumit Schweiz.
- 25 In tale contesto, in primo luogo va rilevato che il documento in questione non afferma la facoltà della ricorrente di richiedere la registrazione del segno riprodotto supra, al punto 2, come marchio comunitario. In proposito, va rilevato che la ricorrente non è menzionata in tale documento e che quest'ultimo non riguarda la facoltà di registrare il suddetto segno come marchio comunitario.
- 26 In secondo luogo, se, come ha sostenuto la ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso, le società Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich e Fagumit Schweiz ancora non esistevano al momento dell'invio del documento in questione, quest'ultimo può essere facilmente interpretato nel senso che l'interveniente non si opponeva al fatto che le società in questione portassero la denominazione commerciale Fagumit e utilizzassero tutt'al più in regime di esclusiva il relativo marchio nell'ambito delle loro attività.
- 27 La ricorrente non può far leva sul fatto che l'interveniente non si sia opposta all'utilizzo del segno controverso da parte di società diverse da quelle menzionate nel documento del 10 aprile 1998. In proposito, come rilevato dalla ricorrente al punto 33 dei ricorsi, e come emerge dai documenti da essa prodotti dinanzi all'UAMI, l'utilizzo in questione si svolgeva nell'ambito della commercializzazione dei beni prodotti dall'interveniente. Ebbene, tale utilizzo si inserisce nella logica della cooperazione tra l'interveniente e i distributori dei suoi prodotti, senza che esso dimostri una qualsiasi forma di rinuncia al segno riprodotto supra, punto 6, secondo trattino, tale da permettere a chiunque di richiedere la registrazione di tale segno o del suo elemento dominante come marchio comunitario.
- 28 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel ritenere che il documento del 10 aprile 1998 non potesse essere interpretato nel senso che esso accordava alla ricorrente una qualsiasi forma di consenso, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, alla registrazione dei marchi controversi.
- 29 In questo quadro, la circostanza, invocata dalla ricorrente, secondo cui i suoi rapporti con l'interveniente non erano soggetti a requisiti formali, così che l'elenco delle imprese interessate dal documento del 10 aprile 1998 non potrebbe essere considerato esaustivo, è irrilevante. Infatti, dal momento che il documento in questione non costituisce un consenso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, tale circostanza, anche ad ammetterne l'esistenza, non inficia la conclusione alla quale è pervenuta la commissione di ricorso.
- 30 Pertanto, il secondo motivo e, per le ragioni esposte supra al punto 15, i ricorsi nel loro complesso, sono respinti.

### **Sulle spese**

- 31 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Le cause T-537/10 e T-538/10 sono riunite ai fini della sentenza.**
- 2) **I ricorsi sono respinti.**
- 3) **La sig.ra Ursula Adamowski sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Fabryka Węzy Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. nel procedimento dinanzi al Tribunale.**

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 novembre 2012.

Firme