



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 dicembre 2013*

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo “BASKAYA” — Opposizione — Convenzione bilaterale — Territorio di uno Stato terzo — Nozione di uso effettivo»

Nella causa C-445/12 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 2 ottobre 2012,

Rivella International AG, con sede a Rothrist (Svizzera), rappresentata da C. Spintig, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

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

convenuto in primo grado,

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, con sede a Grosseto (Italia),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore), M. Berger e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 ottobre 2013,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

- 1 Mediante la sua impugnazione, la Rivella International AG chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2012, Rivella International AG/UAMI - Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T-170/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 10 gennaio 2011 (procedimento R 534/2010-4) relativa a un procedimento di opposizione tra la ricorrente e la Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

Il regolamento (CE) n. 207/2009

- 2 L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:

- a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:
- i) marchi comunitari;
 - ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
 - iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;

(...».

- 3 L'articolo 42 del regolamento n. 207/2009 disciplina la procedura di opposizione dinanzi all'UAMI ed è così formulato:

«(...)

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che[,] nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario[,] il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

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 tutelato.

(...))».

- 4 L'articolo 160 di tale regolamento, relativo all'uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale, dispone quanto segue:

«Ai fini dell'(...) articolo 42, paragrafo 2, (...) la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere effettivamente utilizzato nella Comunità».

La direttiva 2008/95/CE

- 5 L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25) è formulato come segue:

«Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

L'Accordo di Madrid

- 6 L'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, del 14 aprile 1891, come modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Madrid»), al suo articolo 4, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«A decorrere dalla registrazione (...), la protezione del marchio, in ciascuno dei paesi contraenti interessati, sarà la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato (...)».

La Convenzione del 1892

- 7 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, stipulata a Berlino il 13 aprile 1892 (in prosieguo: la «convenzione del 1892»), il pregiudizio che, secondo le leggi delle parti contraenti, risulti dal fatto che un marchio di fabbrica o di commercio non sia stato utilizzato entro un dato termine, non si verifica se l'uso ha luogo sul territorio dell'altra parte.

Fatti

- 8 Il 25 ottobre 2007 la Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas presentava all'UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
- 9 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente



- 10 I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
- classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;
 - classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;
 - classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande».
- 11 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 13/2008, del 31 marzo 2008.
- 12 Il 30 giugno 2008 la ricorrente proponeva opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), facendo valere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].
- 13 L'opposizione si basava sul marchio internazionale figurativo anteriore, registrato il 30 giugno 1992 con il numero 470542 e prorogato fino al 30 giugno 2012, con effetto in Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria e nei paesi del Benelux, per i seguenti prodotti della classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza: «Birre, ale e porter; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande». Tale marchio è di seguito riprodotto:



- 14 Invitata a fornire la prova dell'uso del marchio anteriore, la ricorrente, in data 31 marzo 2009, precisava di mantenere l'opposizione soltanto per la parte tedesca della registrazione internazionale e presentava vari documenti a titolo di prova dell'uso in Svizzera. Essa invocava al riguardo l'articolo 5 della Convenzione del 1892. Secondo tale Convenzione, l'uso in Svizzera equivarrebbe a quello praticato in Germania.

- 15 Con decisione dell'8 febbraio 2010, la divisione di opposizione respingeva l'opposizione per mancanza di prova dell'uso del marchio anteriore. Essa rilevava che dai documenti prodotti risultava che il marchio invocato a sostegno dell'opposizione era utilizzato solo in Svizzera e negava l'applicazione della convenzione del 1892.
- 16 Il 7 aprile 2010 la ricorrente presentava all'UAMI un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione.
- 17 Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso, con la motivazione che la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore dedotta a sostegno dell'opposizione riguardava solo la Confederazione svizzera. Essa dichiarava che il solo contesto normativo pertinente era quello di cui al regolamento n. 207/2009 e, più precisamente, il suo articolo 42, paragrafi 2 e 3, secondo cui il marchio anteriore deve essere stato seriamente utilizzato nello Stato membro in cui è tutelato.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 18 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione controversa.
- 19 A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.
- 20 In particolare, la ricorrente ha affermato che, poiché un marchio si considera usato in Germania quando detto marchio è utilizzato in Svizzera, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione del 1892, essa non doveva fornire la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore in Germania.
- 21 In primo luogo, ai punti da 22 a 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la questione del territorio in relazione al quale doveva essere fornita la prova dell'uso del marchio anteriore.
- 22 Al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato «che le questioni connesse alla prova fornita a sostegno dei motivi di opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario e le questioni connesse all'aspetto territoriale dell'uso dei marchi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009», a prescindere dal diritto interno degli Stati membri. Al riguardo, al punto 27 di tale sentenza, esso ha precisato che il carattere nazionale o internazionale di un marchio anteriore rivendicato durante la procedura di opposizione comunitaria non implica affatto l'applicazione del diritto nazionale relativo a tale marchio anteriore.
- 23 Il Tribunale ha quindi affermato che, se è vero che le procedure di registrazione dei marchi sono disciplinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, ciò non vale per quanto riguarda la determinazione del territorio nel quale dev'essere dimostrato l'uso del marchio anteriore, essendo tale questione disciplinata dalle disposizioni di diritto dell'Unione.
- 24 Inoltre, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, sebbene in certi casi sia applicabile il diritto nazionale, il regolamento n. 207/2009 ha previsto la coesistenza dei sistemi nazionali e del sistema comunitario di tutela dei marchi.
- 25 In secondo luogo, il Tribunale ha considerato, ai punti da 37 a 40 della sentenza impugnata, che, anche per quanto riguarda un marchio internazionale anteriore, la prova del suo uso effettivo può essere richiesta conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dato che un marchio di questo tipo è assimilato a un marchio nazionale.

26 Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente.

Conclusioni delle parti

27 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa al Tribunale e di condannare l'UAMI alle spese dei giudizi dinanzi alla Corte e al Tribunale.

28 L'UAMI chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

29 A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. Tale motivo consta di tre capi.

Sul primo capo del motivo unico

Argomenti delle parti

30 La ricorrente osserva che l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 non è applicabile ai marchi oggetto di registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro.

31 Richiamandosi alla formulazione di tale disposizione, la ricorrente sostiene che quest'ultima riguarda espressamente solo i «marchi comunitari anteriori» e i «marchi nazionali anteriori», e non le altre fattispecie previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto regolamento, disposizione, quest'ultima, che utilizza l'espressione più generale di «marchi anteriori». Pertanto, il marchio anteriore in conflitto con il marchio di cui è chiesta la registrazione ricadrebbe nell'ambito di applicazione di detto articolo 8, paragrafo 2, lettera a).

32 Poiché tale marchio anteriore è stato oggetto di registrazione internazionale, ingiustamente il Tribunale ha preteso che la ricorrente dimostrasse il suo uso in Germania.

33 L'UAMI sottolinea che, in forza dell'articolo 160 del regolamento n. 207/2009, l'obbligo di uso, quale risultante dall'articolo 42 di tale regolamento, è espressamente previsto all'articolo 160 di detto regolamento per le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.

Giudizio della Corte

34 Con il primo capo del motivo unico, la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando ha applicato al marchio anteriore di cui la stessa è titolare il criterio dell'uso effettivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, benché si trattasse di un marchio internazionale non rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

35 In primo luogo, occorre rilevare che dalla formulazione dell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009 risulta che il paragrafo 2 di tale articolo si applica ai marchi comunitari anteriori, mentre il paragrafo 3 riguarda i marchi nazionali anteriori.

36 Si deve altresì rilevare che tali due paragrafi non distinguono i marchi nazionali dai marchi oggetto di una registrazione internazionale.

- 37 Tuttavia, i «marchi nazionali anteriori» menzionati all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 devono essere intesi come quelli aventi effetto in uno Stato membro, indipendentemente dalla sede nazionale o internazionale presso cui sono stati registrati.
- 38 Infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede che le norme da esso stabilite si applichino ai «marchi nazionali anteriori» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, senza tuttavia distinguere tra le quattro categorie di «marchi anteriori» elencate da quest'ultima disposizione, fra cui figurano, in particolare, i marchi oggetto di una registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro.
- 39 Pertanto, l'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è finalizzato unicamente ad applicare il requisito dell'uso di un marchio comunitario anteriore nel territorio comunitario – quale risultante dall'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento – al caso dei marchi nazionali anteriori, riguardo ai quali viene precisato che l'uso è richiesto nel territorio di uno Stato membro.
- 40 In secondo luogo, l'interpretazione avanzata dalla ricorrente, che comporta l'esclusione dei marchi internazionali dall'ambito di applicazione del fondamentale requisito dell'uso, elude il sistema di tutela nel quale si iscrive l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 nonché l'effetto utile di tali disposizioni. In particolare, da un lato, occorre evidenziare che il considerando 10 di tale regolamento, che richiama il principio di anteriorità del marchio, non effettua alcuna distinzione in funzione del tipo di marchio oggetto di opposizione. Dall'altro, ciò risulta anche dall'articolo 160 del regolamento n. 207/2009, che richiede l'uso per quanto concerne l'opposizione fondata su un marchio internazionale nel contesto della determinazione della data di registrazione.
- 41 Ciò è in sostanza quanto ha affermato il Tribunale quando, al punto 38 della sentenza impugnata, ha ricordato che l'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo di Madrid, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo relativo all'Accordo di Madrid dispongono che la tutela del marchio in ciascuno dei paesi contraenti interessati sarà la medesima, come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente.
- 42 Pertanto, ai sensi delle suddette disposizioni, i «marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), iii), del regolamento n. 207/2009 sono soggetti alla stessa disciplina dei «marchi registrati nello Stato membro» di cui al punto ii) di tale articolo 8, paragrafo 2, lettera a).
- 43 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha applicato l'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 al marchio di cui la ricorrente è titolare.
- 44 La ricorrente non può quindi sostenere che il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 33 e 38 della sentenza impugnata è contraddittorio. Infatti, mentre al punto 33 di tale sentenza il Tribunale rileva, in sostanza, che la nozione di uso effettivo è stata oggetto di armonizzazione nell'ambito del procedimento di domanda di marchio comunitario, al punto 38 della medesima sentenza esso si riferisce alla validità di un marchio internazionale nel territorio di uno Stato membro.
- 45 Pertanto, il primo capo del motivo unico deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo capo del motivo unico

Argomenti delle parti

- 46 Nel secondo capo del motivo unico, la ricorrente osserva che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale, la questione della «validità territoriale» di un marchio registrato a livello nazionale è disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale. Ciò varrebbe, in particolare, per i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro.
- 47 L'UAMI ritiene che la nozione di uso del marchio anteriore debba essere interpretata in modo uniforme nell'ambito del regolamento n. 207/2009, che disciplina in modo esaustivo la natura dell'uso in questione nonché il territorio relativamente al quale l'uso deve essere dimostrato. Al riguardo, la convenzione del 1892, sebbene possa avere conseguenze nel diritto tedesco dei marchi, sarebbe ininfluenza relativamente al sistema comunitario dei marchi.

Giudizio della Corte

- 48 Occorre preliminarmente ricordare che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale (v. sentenze del 22 marzo 2012, *Génesis*, C-190/10, punto 36, e del 27 giugno 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, punto 33).
- 49 Al riguardo, la ricorrente non può rimettere in discussione gli insegnamenti che il Tribunale ha tratto dalla sentenza della Corte del 13 settembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/UAMI* (C-234/06 P, Racc. pag. I-7333), in ordine alla nozione di uso del marchio. Difatti, in tale sentenza, come ricordato dal Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, la Corte ha affermato che la nozione nazionale di marchio difensivo, in base alla quale un marchio anteriore beneficia di una tutela sulla base del diritto nazionale, mentre il suo utilizzo non può essere dimostrato, non può ostare alla registrazione di un marchio comunitario.
- 50 La conclusione sarebbe diversa solo qualora le norme relative al marchio comunitario non procedessero ad un'armonizzazione della nozione di uso del marchio.
- 51 Ebbene, l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, relativa all'armonizzazione delle normative nazionali in materia di marchi, prevede che, oltre un certo termine, il marchio che non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato sia sottoposto alle sanzioni previste dalla medesima direttiva, fra cui, in particolare, la nullità.
- 52 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha affermato che la nozione di uso del marchio comunitario nel territorio dell'Unione è disciplinata in modo esaustivo dal solo diritto dell'Unione.
- 53 Occorre pertanto respingere, in quanto infondato, il secondo capo del motivo unico.

Sul terzo capo del motivo unico

Argomenti delle parti

- 54 Secondo la ricorrente, il fatto che l'uso, nel territorio tedesco, del marchio di cui è chiesta la registrazione possa essere vietato in forza della convenzione del 1892 pregiudicherebbe il carattere unitario del marchio comunitario. Ebbene, pur risultando che il principio del carattere unitario di un tale marchio ammette eccezioni, queste ultime dovrebbero essere espressamente previste dal regolamento n. 207/2009, come si evince dal considerando 3 del medesimo regolamento.
- 55 Richiamandosi agli articoli 111 e 165 del suddetto regolamento, l'UAMI sottolinea che il principio del carattere unitario del marchio comunitario non è assoluto.

Giudizio della Corte

- 56 Si deve ricordare che il principio del carattere unitario del marchio ammette talune eccezioni, come quelle previste dal regolamento n. 207/2009.
- 57 In particolare, l'articolo 111, paragrafo 1, di tale regolamento consente al titolare di un diritto anteriore di portata locale di opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato, nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
- 58 Pertanto, giustamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 36 della sentenza impugnata, che il principio del carattere unitario del marchio non è assoluto.
- 59 Ne consegue che il terzo capo del motivo unico è infondato e che, pertanto, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

- 60 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ha chiesto la condanna della Rivella International AG, quest'ultima, che è risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) L'impugnazione è respinta.**
- 2) La Rivella International AG è condannata alle spese.**

Firme