



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

3 maggio 2018*

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di un pezzo di protesi dell'anca – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta un pezzo di protesi dell'anca – Marchio dell'Unione europea che consiste in una sfumatura di rosa – Ritiro delle domande di dichiarazione di nullità e chiusura dei relativi procedimenti – Ricorso del titolare del marchio finalizzato all'annullamento delle decisioni di chiusura – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 67 del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nelle cause riunite T-193/17, T-194/17 e T-195/17,

CeramTec GmbH, con sede in Plochingen (Germania), rappresentata inizialmente da A. Renck e E. Nicolás Gómez, successivamente da A. Renck, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

C5 Medical Werks, con sede in Grand Junction, Colorado (Stati Uniti), rappresentata da S. Naumann, avvocato,

avente ad oggetto ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2017 (procedimenti R 929/2016-4, R 928/2016-4 e R 930/2016-4), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la C5 Medical Werks e la CeramTec,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2017,

visti i controricorsi dell'EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2017,

* Lingua processuale: l'inglese.

visti i controricorsi dell'interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2017,

vista la decisione del presidente dell'Ottava Sezione del Tribunale del 14 dicembre 2017 che riunisce le cause da T-193/17 a T-195/17 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che conclude il procedimento,

in seguito all'udienza del 17 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La ricorrente, la CeramTec GmbH, è titolare dei seguenti marchi dell'Unione europea:

- il marchio tridimensionale n. 10214179 nel colore rosa Pantone 677 C:

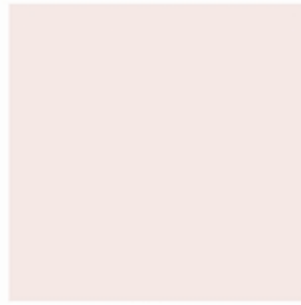


- il marchio figurativo n. 10214112 nel colore rosa Pantone 677 C;



- e il marchio n. 10214195 che consiste nel colore rosa Pantone 677 C.

.



- 2 Tali marchi sono stati registrati, rispettivamente, in data 20 giugno, 12 aprile e 26 marzo 2013 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in forza del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso come marchi dell'Unione europea per i prodotti della classe 10 di cui all'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: «pezzi in ceramica per impianti per osteosintesi, surrogati di superfici articolari, distanziatori per le ossa; sfere per articolazioni dell'anca, gusci/lastre per articolazioni dell'anca e pezzi di articolazione del ginocchio; tutti i suddetti prodotti per la vendita ai produttori di protesi».
- 3 Il 31 gennaio 2014, l'interveniente, la C5 Medical Werks, ha presentato, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], domande di nullità relative ai marchi della ricorrente (in prosieguo: i «marchi controversi») dinanzi all'EUIPO. Dette domande erano basate sui motivi enunciati all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento 2017/1001], di cui ogni disposizione è letta in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], nonché sull'eccezione di malafede, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
- 4 L'interveniente ha presentato le sue domande di nullità in risposta a due azioni per contraffazione avviate dalla ricorrente sulla base dei marchi controversi, rispettivamente, in data 11 e 13 dicembre 2013, dinanzi al Landgericht Stuttgart (tribunale del Land, Stoccarda, Germania) e al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi, Francia).
- 5 Il 7 aprile 2016, l'interveniente ha informato l'EUIPO che, il 15 febbraio 2016, in risposta all'azione per contraffazione dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi), essa aveva presentato domande riconvenzionali di nullità dei marchi controversi e che avrebbe ritirato le proprie domande di nullità dinanzi all'EUIPO, lasciando impregiudicata ogni eventuale azione giudiziaria ulteriore.
- 6 Il 21 aprile 2016, la divisione di annullamento ha chiuso i procedimenti e ha condannato l'interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento di nullità.
- 7 Il 19 maggio 2016 la ricorrente ha proposto tre ricorsi contro le decisioni della divisione di annullamento che chiudevano i procedimenti, facendo valere in particolare che la chiusura delle procedure in seguito alla rinuncia agli atti da parte dell'interveniente richiedeva il suo consenso, che il ritiro interveniva in una fase avanzata del procedimento e che essa era stata privata della possibilità di ottenere una decisione a proprio favore sulla validità dei marchi controversi. Inoltre, il suddetto ritiro costituirebbe un abuso di procedura.

- 8 Con tre decisioni rese il 15 febbraio 2017, rispettivamente, nei procedimenti R 929/2016-4, R 928/2016-4 e R 930/2016-4 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la quarta commissione di ricorso ha respinto i ricorsi della ricorrente in quanto irricevibili, ritenendo che le decisioni della divisione di annullamento del 21 aprile 2016 avessero accolto le richieste della ricorrente.
- 9 In sostanza, la commissione di ricorso ha rilevato che le decisioni della divisione di annullamento del 21 aprile 2016 non avevano alcuna conseguenza negativa per lo status dei marchi controversi e che esse non costituivano «decision[i] che non hanno accolto le richieste di una parte», in quanto i marchi restano iscritti nel registro dell'EUIPO e l'interveniente era stata condannata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.
- 10 La commissione di ricorso ha ritenuto, peraltro, che le domande di ritiro fossero state formulate conformemente alle norme procedurali e avessero l'effetto di privare le azioni di nullità del loro oggetto. Inoltre, l'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 63, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) non consentirebbe al titolare di un marchio di richiedere una dichiarazione positiva sulla validità del suo marchio.
- 11 Nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 o del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) [abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1)], potrebbe altresì suffragare il punto di vista secondo cui per il ritiro effettuato dall'altra parte sarebbe necessario il consenso del titolare del marchio controverso. I contro-argomenti dedotti dalla ricorrente attinenti, da un lato, alla teoria relativa al proseguimento del procedimento di nullità a seguito di una rinuncia al marchio controverso e, dall'altro, all'applicazione dei principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri, principi ai quali fa riferimento l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 107 del regolamento 2017/1001), riguarderebbero situazioni diverse e dunque non comparabili.
- 12 Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che l'introduzione, da parte dell'interveniente, delle domande di nullità non poteva costituire un abuso, dal momento che tali domande erano state in primo luogo presentate, e che ancor meno poteva presentare carattere abusivo il loro ritiro in una fase successiva. Secondo la commissione di ricorso, l'eventuale «inconveniente» connesso all'importo delle spese sostenute dalla ricorrente era coperto dall'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 109, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001).

Conclusioni delle parti

- 13 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare le decisioni impugnate;
 - condannare alle spese l'EUIPO o l'interveniente nel caso in cui quest'ultima intervenga.
- 14 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere i ricorsi;
 - condannare la ricorrente alle spese sostenute dall'EUIPO.

15 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere i ricorsi;
- condannare la ricorrente alle spese sostenute dall'interveniente;
- condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese.

In diritto

16 A sostegno dei suoi ricorsi, la ricorrente deduce due motivi vertenti sulla violazione degli articoli 59 e 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli 67 e 94 del regolamento 2017/1001), da un lato, e degli articoli 75 e 83 del regolamento n. 207/2009, dall'altro.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 59 e 75 del regolamento n. 207/2009

Sulla prima parte del primo motivo, vertente su un'erronea interpretazione della nozione di decisione che non ha accolto le richieste di una parte

17 Il primo motivo è diviso in due parti. Con la prima parte, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver adottato un'interpretazione erronea della nozione di decisione che non ha accolto le richieste di una parte. La commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto delle conseguenze negative legate alla mancanza di una decisione definitiva nel merito, la quale, una volta passata in giudicato, potrebbe impedire la presentazione di una nuova domanda di nullità a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, e dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuti articolo 63, paragrafo 3, e articolo 128, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001). La ricorrente sarebbe stata privata, quindi, dell'interesse a proseguire il procedimento dinanzi all'EUIPO e di una sicurezza giuridica in grado di impedire all'interveniente di presentare un ricorso identico dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi).

18 A tale riguardo, la ricorrente fa riferimento in particolare alla sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punti da 39 a 44), nella quale la Corte avrebbe riconosciuto che gli effetti negativi legati alla mancanza di una decisione definitiva nel merito, in seguito a una rinuncia ad un marchio, erano rilevanti ai fini della valutazione dell'interesse del ricorrente a proseguire il procedimento.

19 L'EUIPO e l'interveniente confutano gli argomenti della ricorrente.

20 Ai sensi dell'articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009, «[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste».

21 Da tale disposizione risulta che, qualora una decisione abbia accolto le richieste di una parte, quest'ultima non è legittimata a presentare un ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla commissione di ricorso.

22 Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante che la parte ricorrente deve avere un interesse a far annullare l'atto impugnato [sentenze del 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, T-480/93 e T-483/93, EU:T:1995:162, punto 59, e del 16 settembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, EU:T:2004:268, punto 44]. Un

siffatto interesse esiste soltanto qualora l'annullamento di tale atto possa produrre, di per sé, effetti giuridici (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 53/85, EU:C:1986:256, punto 21).

- 23 Ai punti 12 e 14 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha ritenuto, giustamente, che le decisioni con cui la divisione di annullamento aveva chiuso le procedure di nullità non avessero leso la ricorrente, dal momento che i marchi controversi restavano iscritti nel registro dell'EUIPO. La commissione di ricorso ha ritenuto altresì a buon diritto che, a causa del ritiro delle domande di nullità, le cause erano divenute prive di oggetto e che non era più necessario, quindi, disporre espressamente il rigetto di tali domande.
- 24 Tuttavia, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione «altri effetti negativi» che inevitabilmente comporterebbe la chiusura delle procedure. Infatti, la ricorrente avrebbe ottenuto un risultato meno soddisfacente di quello auspicato nelle sue conclusioni, dal momento che solo una decisione definitiva nel merito avrebbe permesso di evitare che una seconda domanda di nullità fosse proposta dalla stessa parte contro lo stesso marchio sulla base degli stessi motivi dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi).
- 25 La ricorrente basa il suo ragionamento sulla teoria della prosecuzione del procedimento di nullità a seguito di una rinuncia al marchio controverso, quale emergerebbe dalla sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punti da 39 a 44).
- 26 Tuttavia, tale giurisprudenza non trova applicazione nel caso di specie, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 19 delle decisioni impugnate.
- 27 Contrariamente alle cause in esame, infatti, la sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), riguardava la posizione procedurale del richiedente della dichiarazione di nullità, e non quella del titolare del marchio controverso. Come l'EUIPO ha giustamente constatato, oggetto del ritiro in tale causa era il marchio controverso e non la domanda di nullità.
- 28 Occorre osservare, inoltre, che, nella causa sfociata nella sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), la rinuncia al marchio controverso non era, di per sé, idonea a privare di oggetto il ricorso presentato dalla ricorrente e che quest'ultima conservava un interesse a ottenere l'annullamento tanto della sentenza impugnata quanto della decisione controversa, dato che gli effetti di una rinuncia e quelli di una dichiarazione di nullità non sono gli stessi. Mentre il marchio dell'Unione europea che è oggetto di una rinuncia cessa, infatti, di produrre i suoi effetti soltanto a partire dalla registrazione di tale rinuncia, un marchio dell'Unione europea dichiarato nullo sarà considerato fin dall'inizio privo di effetti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) (divenuto articolo 55, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 62, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001). Pertanto, il ricorso poteva procurare un beneficio alla ricorrente (sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punti da 42 a 44).
- 29 Nel caso di specie, se la ricorrente avesse ottenuto il rigetto delle domande di nullità, ciò non avrebbe avuto alcuna conseguenza giuridica per lo status dei marchi controversi, poiché questi ultimi continuerebbero a essere iscritti nel registro dell'EUIPO, e ciò a partire dalla data in cui essi erano stati registrati.
- 30 Si deve constatare, inoltre, che la ricorrente effettua una lettura erronea della sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), sostenendo che la Corte ha ritenuto, in tale causa, che gli «altri effetti negativi» che comporta l'assenza di decisione definitiva nel merito fossero rilevanti per valutare l'interesse ad agire nell'ambito della prosecuzione del procedimento. La Corte ha solamente rilevato, invece, come indicato al precedente punto 28, che un marchio dichiarato nullo

sarà considerato fin dall'inizio privo di effetti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, con tutte le conseguenze giuridiche che comporta una siffatta nullità.

- 31 Del resto, il ragionamento della ricorrente secondo cui essa avrebbe un interesse a proseguire le procedure di nullità in considerazione dei procedimenti paralleli dinanzi ai giudici nazionali è in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo la quale l'interesse ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato dev'essere esistente ed effettivo (v. sentenza del 17 settembre 1992, NBV e NVB/Commissione, T-138/89, EU:T:1992:95, punto 33 e giurisprudenza ivi citata) e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (sentenze del 16 dicembre 1963, Forges de Clabecq/Alta Autorità, 14/63, EU:C:1963:60, pag. 748, e del 25 marzo 2015, Evropaiki Dynamiki/EFSA, T-297/09, non pubblicata, EU:T:2015:184, punto 41). Qualora l'interesse sul quale si fonda l'azione della parte ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, essa dovrà provare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo. Una parte ricorrente, tuttavia, non potrà invocare situazioni future e incerte per dimostrare il proprio interesse a richiedere l'annullamento dell'atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 1992, NBV e NVB/Commissione, T-138/89, EU:T:1992:95, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 32 L'annullamento delle decisioni della divisione di annullamento del 21 aprile 2016 non avrebbe altresì necessariamente portato all'adozione di una decisione favorevole nel merito circa la validità dei marchi controversi, cosicché l'interesse invocato dalla ricorrente riguarda una situazione giuridica futura e incerta.
- 33 In questa stessa prospettiva, come la commissione di ricorso ha giustamente osservato al punto 15 delle decisioni impugnate, la questione se la decisione non abbia accolto le richieste della ricorrente deve essere valutata in relazione al presente procedimento e non in relazione o in associazione con altri procedimenti. Va pertanto condiviso il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui l'esistenza di altri procedimenti dinanzi ai tribunali dei marchi dell'Unione europea non influisce sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi dinanzi ad essa.
- 34 Infine, non è necessario esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui il ritiro delle domande di nullità non avrebbe autorità di cosa giudicata nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi). Infatti, come osservato dall'EUIPO, le osservazioni della commissione di ricorso relative alla teoria dell'autorità di cosa giudicata sono state formulate ad abundantiam e non incidono sulla legittimità della decisione impugnata.
- 35 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto concludendo che le decisioni della divisione di annullamento avevano accolto le richieste della ricorrente ai sensi dell'articolo 59 del regolamento n. 207/2009.
- 36 La prima parte del primo motivo dev'essere pertanto respinta.

Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su una motivazione insufficiente

- 37 Al punto 54 dei ricorsi, la ricorrente chiede se la commissione di ricorso faceva effettivamente riferimento alla condizione di ricevibilità dell'articolo 59 del regolamento n. 207/2009 che impiega la nozione di «adversely affected» (che non ha accolto le richieste di una parte), pur rinviando a più riprese all'espressione «negatively affected» (che ha subito effetti negativi).
- 38 Inoltre, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver valutato correttamente gli argomenti concernenti gli effetti negativi legati all'assenza di decisioni definitive nel merito.
- 39 L'EUIPO e l'interveniente confutano detti argomenti.

- 40 Occorre ricordare che l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 prevede l'obbligo per l'EUIPO di motivare le sue decisioni. Secondo giurisprudenza costante, tale obbligo di motivazione ha la medesima portata di quello derivante dall'articolo 296 TFUE, secondo cui l'iter logico seguito dall'autore dell'atto deve risultare in forma chiara e non equivoca e risponde al duplice obiettivo, da una parte, che gli interessati prendano conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, così da poter tutelare i loro diritti, e, dall'altra, che si consenta al giudice dell'Unione europea di controllare la legittimità di tale decisione [v. sentenze del 6 settembre 2012, Storck/UAMI, C-96/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:537, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 aprile 2009, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].
- 41 Ciò si verifica nel caso di specie. Risulta, infatti, dai punti da 12 a 16 delle decisioni impugnate nonché del loro titolo, vale a dire «Appellant not adversely affected», che l'espressione «negatively affected» è stata impiegata dalla commissione di ricorso per spiegare la nozione di decisione che non ha accolto le richieste di una parte. Dato che la ricorrente ha avuto la possibilità di costruire il proprio ragionamento relativamente a tale nozione, in particolare nella parte A delle sue richieste, si deve constatare che essa ha dunque compreso le giustificazioni formulate al riguardo dalla commissione di ricorso nelle decisioni impugnate.
- 42 La ricorrente non può pertanto contestare alla commissione di ricorso di aver motivato le decisioni impugnate in modo insufficiente per quanto riguarda le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancanza di decisione definitiva nel merito, dato che la teoria della prosecuzione del procedimento di nullità a seguito di una rinuncia al marchio controverso, quale emerge dalla giurisprudenza (sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177), non è applicabile nel caso di specie.
- 43 Ne consegue che la motivazione della commissione di ricorso ha permesso alla ricorrente di comprendere le ragioni alla base delle decisioni impugnate ed al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla fondatezza della valutazione della commissione di ricorso a tal riguardo.
- 44 Di conseguenza, si deve respingere anche la seconda parte del primo motivo e, quindi, il primo motivo nel suo complesso.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 75 e 83 del regolamento n. 207/2009

Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su un'interpretazione erronea della nozione di principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri

- 45 Il secondo motivo si articola in due parti. Con la prima parte, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente la nozione di «principi di diritto processuale» di cui all'articolo 83 del regolamento n. 207/2009.
- 46 La ricorrente si basa su tale articolo per sostenere che, in assenza di disposizioni nel regolamento n. 207/2009 sul ritiro unilaterale di una domanda di nullità, occorrerebbe applicare il principio generalmente riconosciuto negli Stati membri in virtù del quale non sarebbe possibile porre fine alla domanda di nullità senza il consenso del titolare del marchio controverso, indipendentemente dalla fase del procedimento.
- 47 La commissione di ricorso avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 per il solo motivo che il procedimento di nullità dinanzi agli uffici dei marchi nazionali non era prevista in taluni Stati membri dell'Unione e che i principi applicabili ai procedimenti giudiziari non potevano essere applicati per analogia alle procedure dinanzi alla commissione di ricorso.

- 48 In ogni caso, il consenso del titolare del marchio controverso sarebbe in ogni caso necessario nel caso in cui il ritiro intervenga in una fase avanzata del procedimento, per evitare che la chiusura del procedimento non sia utilizzata in modo improprio dalla parte che desiste.
- 49 L'EUIPO e l'interveniente confutano gli argomenti della ricorrente.
- 50 L'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 prevede che, in assenza di una disposizione di procedura in detto regolamento, nel regolamento d'esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l'EUIPO prenda in considerazione i principi generalmente riconosciuti in materia negli Stati membri. Tale disposizione si applica unicamente in caso di lacune o ambiguità delle disposizioni procedurali [sentenze del 3 dicembre 2009, *Iranian Tobacco/UAMI – AD Bulgartabac (Bahman)*, T-223/08, non pubblicata, EU:T:2009:481, punto 26, e del 13 settembre 2010, *Travel Service/UAMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings)*, T-72/08, non pubblicata, EU:T:2010:395, punto 76].
- 51 Si deve constatare che, nel caso di specie, esistono disposizioni procedurali che regolano tale questione. Infatti, è a buon diritto che la commissione di ricorso fa riferimento espressamente, al punto 18 delle decisioni impugnate, all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, che tratta esplicitamente delle conseguenze del ritiro di una domanda di nullità. Tale articolo prevede che la parte che pone fine a un procedimento con il ritiro della domanda di nullità sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Come osservato dall'EUIPO a giusto titolo, la ragion d'essere di tale disposizione può spiegarsi solo con la volontà del legislatore di conferire carattere unilaterale al ritiro di una domanda di nullità.
- 52 Inoltre, la decisione 2009-1, del 16 giugno 2009, del presidium delle commissioni di ricorso relativa alle istruzioni alle parti nelle procedure dinanzi alle commissioni di ricorso non prevede alcun limite per il ritiro di una domanda di nullità, ma si limita ad enunciare al capitolo II «Ricevibilità del ricorso», sezione 1 «Ritiro», punto 3, che le parti possono ritirare la loro «domanda di annullamento».
- 53 Sebbene l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 non faccia esplicitamente riferimento a tali istruzioni, queste ultime sono state sancite dal regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, richiamato dall'articolo 83 del regolamento n. 207/2009. Inoltre, la giurisprudenza della Corte riguarda le istruzioni alle parti nell'ambito di una controversia in materia di marchi al pari del regolamento n. 207/2009 e del relativo regolamento di esecuzione (v., in tal senso, ordinanza del 30 gennaio 2014, *Fercal/UAMI*, C-324/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:60, punto 11).
- 54 La ricorrente, pertanto, non può invocare dinanzi alla commissione di ricorso le disposizioni nazionali eterogenee relative al ritiro di una domanda di nullità e contemporaneamente ignorare le istruzioni che le parti sono invitate a «seguire attentamente al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento», ai sensi del punto 2 di tali istruzioni.
- 55 Il punto 7.3.2, sotto il titolo D «Annullamento», sezione 1 «Questioni procedurali», delle direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea stabilisce, infine, espressamente che il richiedente l'annullamento può ritirare la propria domanda in qualsiasi momento del procedimento e che l'EUIPO informa il titolare del marchio del ritiro, pone fine al procedimento e adotta una decisione sulle spese.
- 56 Sebbene tali direttive non costituiscano atti giuridici vincolanti, ciò non toglie tuttavia che la decisione n. EX-16-7 del direttore esecutivo dell'EUIPO, del 1° febbraio 2017, relativa all'adozione delle direttive medesime è stata anch'essa adottata in forza del regolamento n. 207/2009, vale a dire alla luce del suo articolo 128, paragrafo 4, lettera a) [divenuto articolo 157, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2017/1001].

- 57 Ne consegue che la questione sollevata nell'argomentazione della ricorrente nella fattispecie è coperta dalle disposizioni procedurali applicabili, cosicché l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 non può trovare applicazione nel caso di specie.
- 58 Anche volendo supporre che l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 sia applicabile, vi è motivo di dubitare che i «principi generalmente riconosciuti in materia» possano essere dedotti dalle disposizioni e dalla giurisprudenza nazionali in materia di procedura civile, considerato che, nonostante le garanzie di indipendenza di cui esse stesse, così come i loro membri, beneficiano, le commissioni di ricorso restano pur sempre organi dell'EUIPO e non organi giurisdizionali [sentenza dell'8 marzo 2012, *Arrieta D. Gross/UAMI -International Biocentric Foundation e a. (BIODANZA)*, T-298/10, non pubblicata, EU:T:2012:113, punto 105].
- 59 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui l'interveniente ha commesso un abuso di procedura ritirando le proprie domande di nullità in una fase avanzata del procedimento dopo aver presentato domande riconvenzionali dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi), le seguenti osservazioni s'impongono.
- 60 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], una domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta non esige che il richiedente dimostri un interesse ad agire, poiché gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell'interesse generale ad essi sotteso. Poiché la valutazione dell'EUIPO deve essere fatta esclusivamente con riferimento agli interessi generali sottesi all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l'interesse economico potenziale o effettivo perseguito dal richiedente nel procedimento di nullità non è pertinente e, di conseguenza, non si può parlare di un «abuso di diritto» da parte del suddetto richiedente. Ne consegue che la questione dell'abuso di diritto non è pertinente nell'ambito di un procedimento di nullità ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (ordinanza del 19 giugno 2014, *la Donaldson Filtration Deutschland/ultra air*, C-450/13 P, EU:C:2014:2016, punti 39, 42 e 46).
- 61 A fortiori, non si potrebbe interpretare il ritiro da parte dell'interveniente delle proprie domande di nullità come risultante dall'intenzione «di utilizzare il sistema in modo abusivo», come sostiene la ricorrente.
- 62 In ogni caso, il ritiro delle domande di nullità da parte dell'interveniente non comporta alcuna conseguenza giuridica per la ricorrente, che rimane titolare dei marchi controversi. Infatti, essa non può pretendere una tutela rafforzata dei marchi registrati.
- 63 Si deve constatare, infine, che la ricorrente non ha fornito alcun elemento convincente, né nelle sue memorie né in udienza, che consenta di dimostrare l'esistenza di un abuso di diritto nei suoi confronti.
- 64 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di ricorso in quanto infondata.

Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sull'insufficiente presa in considerazione delle disposizioni nazionali

- 65 Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di essersi contentata di esaminare le disposizioni procedurali applicabili in cinque Stati membri, senza menzionare gli elementi da essa prodotti relativi agli altri Stati membri, per dimostrare che il principio secondo il quale un «ricorso di annullamento» di un marchio non può, in determinate circostanze,

costituire l'oggetto di un ritiro unilaterale costituisce un principio di diritto processuale generalmente riconosciuto negli Stati membri. La commissione di ricorso non avrebbe peraltro chiarito le ragioni per cui i procedimenti giurisdizionali e le procedure dinanzi gli uffici non sarebbero comparabili.

- 66 Così facendo, la commissione di ricorso avrebbe omesso di motivare adeguatamente la propria decisione, di esaminare i termini e la portata delle disposizioni nazionali applicabili nei vari Stati membri e di esercitare il proprio potere di verifica.
- 67 Nei limiti in cui l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 non trova applicazione nella fattispecie, gli argomenti della ricorrente relativi alla mancata presa in considerazione delle disposizioni nazionali sono inconferenti.
- 68 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo e, quindi, il secondo motivo nel suo complesso nonché i ricorsi nella loro interezza.

Sulle spese

- 69 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 70 La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) La CeramTec GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla C5 Medical Werks.

Collins

Barents

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 maggio 2018.

Firme