

Tribunale I grado CE, sez. IV, 24 novembre 2010

Nella causa T-137/09,

Nike International Ltd, con sede in Beaverton, Oregon (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. M. de Justo Bailey,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

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

Aurelio Muñoz Molina, residente in Petrer (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DL Sports & Marketing Ltda e il sig. Aurelio Muñoz Molina,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto, in camera di consiglio, dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O'Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2009,

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

vista la mancata domanda di fissazione dell'udienza presentata dalle parti nel termine di un mese a partire dalla notifica della chiusura della fase scritta e deciso, quindi, in base alla relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1. Il 2 gennaio 2006 il sig. Aurelio Muñoz Molina presentava 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) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2. Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo R10.

3. La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 30/2006 del 24 luglio 2006.

4. Il 24 ottobre 2006 la DL Sports & Marketing Ltda presentava opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009). Detta opposizione si fondava sul marchio comunitario non registrato o il segno utilizzato nella prassi commerciale R10 ed era diretta contro l'insieme dei prodotti oggetto del marchio richiesto. I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli elencati all'art. 8, n. 2, lett. c), e all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 2, lett. c), e art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009].

5. Il 28 novembre 2006 la divisione di opposizione concedeva alla DL Sports & Marketing quattro mesi di tempo, a decorrere dal 29 marzo 2007 per dimostrare, in particolare, l'esistenza e la validità del diritto anteriore invocato. Il 29 marzo 2007 la DL Sports & Marketing chiedeva una proroga del termine, che le veniva concessa l'8 giugno 2007, fino al 9 agosto 2007. Il 24 ottobre 2007 la divisione d'opposizione constatava che non era stato presentato alcun elemento a sostegno dell'opposizione.

6. Con lettera 31 ottobre 2007, il legale della ricorrente, la Nike International Ltd, comunicava alla divisione di opposizione che, mediante una convenzione del 20 giugno 2007, la DL Sports & Marketing aveva ceduto alla ricorrente – tramite la Nike, Inc. – la proprietà di vari marchi e diritti di proprietà industriale (in prosieguo: la «convenzione di cessione»). Il legale della ricorrente faceva presente di aver ricevuto dal nuovo titolare del diritto antecedente istruzioni di continuare il procedimento di opposizione e pertanto chiedeva di comparire in detto procedimento in veste di rappresentante.

7. Il 19 febbraio 2008 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione, perché la DL Sports & Marketing non aveva dimostrato, entro il termine impartito, l'esistenza del diritto anteriore invocato a sostegno di detta opposizione (in prosieguo: la «decisione della divisione di opposizione»).

8. Contro la decisione della divisione di opposizione, il 28 marzo 2008 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all'UAMI, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

9. Con decisione 21 gennaio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI dichiarava irricevibile tale ricorso in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova del suo status di parte nel procedimento di opposizione e, di conseguenza, non era legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di

opposizione. La commissione di ricorso considerava, infatti, che, davanti a detta istanza, il legale della ricorrente non aveva indicato – e a maggior ragione non aveva dimostrato – che il diritto anteriore invocato a sostegno dell’opposizione figurava tra i marchi trasferiti alla ricorrente. Essa precisava che durante la fase del procedimento di ricorso la ricorrente non era stata neanche in grado di dimostrare di essere titolare del diritto anteriore. Essa riteneva pertanto che la convenzione di cessione dimostrasse unicamente che la ricorrente aveva acquisito taluni marchi comunitari, ma non specificamente il diritto anteriore invocato.

Conclusioni delle parti

10. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata dichiarando che il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso è ricevibile e intimare a quest’ultima di agire di conseguenza, statuendo nel merito di detto ricorso;
- in subordine, accertare la violazione, da parte della commissione di ricorso e della divisione di opposizione, dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) e delle altre disposizioni applicabili e disporre che il procedimento sia riportato a una fase anteriore, al fine di ovviare al fatto che la ricorrente non ha avuto l’opportunità di sanare le irregolarità in qualità di cessionaria del diritto anteriore e/o, quantomeno, che la decisione sia correttamente notificata al rappresentante del titolare del diritto anteriore.

11. L’UAMI chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12. La ricorrente solleva, in sostanza, quattro motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della divisione di opposizione, in secondo luogo, alla violazione dei diritti della difesa riconosciuti dall’art. 73 del regolamento n. 40/94, nonché di altre disposizioni applicabili, sia da parte della divisione di opposizione sia della commissione di ricorso, in terzo luogo, alla violazione, da parte della commissione di ricorso, delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI (in prosieguo: le «direttive dell’UAMI») e, in quarto luogo, a un errore di valutazione sulla cessione del diritto anteriore.

13. Si deve fin d’ora respingere il primo motivo e il secondo motivo nella parte in cui riguarda la decisione della divisione di opposizione. Infatti, ai sensi dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 1, del regolamento n. 207/2009), il ricorso dinanzi al giudice comunitario può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, cosicché, nell’ambito di un tale ricorso, sono ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso stessa [sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II-1917, punto 59].

14. Occorre poi esaminare il terzo motivo dal momento che la ricorrente sostiene, in sostanza, che, conformemente alle direttive dell'UAMI, la commissione di ricorso non poteva legittimamente esaminare se essa aveva effettivamente acquisito il diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle direttive dell'UAMI

Argomenti delle parti

15. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non poteva respingere il suo ricorso dichiarandolo irricevibile, con la motivazione che essa non era titolare del diritto sul quale si fondava l'opposizione. Essa rileva, infatti, che, conformemente alle direttive dell'UAMI, in particolare al punto A.V.2.5.3 della «Parte 1: Questioni procedurali» della «Parte C: Opposizione», allorché la copia del certificato di registrazione del marchio sul quale si fonda un'opposizione menziona come titolare una società distinta da quella che ha presentato opposizione, quest'ultima è ricevibile in quanto si presume che il marchio anteriore sia stato trasferito all'opponente prima del deposito dell'opposizione. La ricorrente considera che si dovrebbe applicare la stessa presunzione nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di una divisione di opposizione.

16. L'UAMI contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale

17. Si deve osservare che, a differenza dell'ipotesi in cui la cessione si verifica prima che sia depositata l'opposizione, quando la cessione del marchio rivendicato si verifica dopo il deposito dell'opposizione e prima che l'UAMI adotti la sua decisione definitiva, quest'ultimo deve garantire la protezione dei diritti della parte che ha originariamente depositato l'opposizione o la domanda di marchio, poiché ammettere il cessionario del marchio ha lo scopo di porre fine nei confronti di detta parte a un procedimento che essa ha iniziato. Peraltro, la commissione di ricorso è tenuta ad assicurarsi che la persona che ha presentato il ricorso sia legittimata a impugnare la decisione della divisione di opposizione [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 28 giugno 2005, causa T-301/03, *Canali Ireland/UAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK)*, Racc. pag. II-2479, punti 19 e 20]. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, occorre considerare, da un lato, che la richiamata direttiva dell'UAMI non può essere applicata per analogia alla ricevibilità di un ricorso proposto contro la decisione di una divisione di opposizione e, dall'altro, che legittimamente la commissione di ricorso ha potuto esaminare la legittimazione ad agire della ricorrente.

18. Ciò premesso, si deve respingere il presente motivo.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, riconosciuti dall'art. 73 del regolamento n. 40/94, nonché di altre disposizioni applicabili, nella parte che riguarda la decisione impugnata

Argomenti delle parti

19. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata, da un lato, in violazione dei suoi diritti della difesa, perché si fonda su un'interpretazione della convenzione di cessione in merito alla quale essa non ha potuto presentare osservazioni, e, dall'altro, in violazione di altre disposizioni applicabili, fra cui la regola 31, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), perché essa non ha avuto l'opportunità di sanare le irregolarità concernenti la prova del trasferimento del diritto anteriore.

20. L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso non ha potuto violare i diritti della difesa della ricorrente dal momento che quest'ultima non era parte del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. A questo proposito, l'UAMI sottolinea che la ricorrente aveva chiesto di essere considerata tale solo dopo il 10 agosto 2007, data in cui detto procedimento si era concluso in seguito allo scadere dell'ultima proroga del termine per presentare le prove sull'esistenza, la validità e l'estensione del diritto anteriore reclamato, anche se la decisione di rigetto dell'opposizione è stata emessa solo molti mesi più tardi. Inoltre, la ricorrente non avrebbe presentato alcuna prova in grado di dimostrare la cessione a suo vantaggio del diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione. Secondo l'UAMI, la commissione di ricorso non ha neanche violato la regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95, né altre disposizioni applicabili, dal momento che essa può invitare le parti a sanare le irregolarità constatate soltanto se il procedimento d'opposizione non è concluso.

21. Ad ogni modo, l'UAMI considera che, anche supponendo che diritti della difesa della ricorrente siano stati violati, tale violazione non può comportare l'annullamento della decisione impugnata, dal momento che quand'anche la ricorrente fosse stata invitata a presentare le proprie osservazioni sulla scadenza del termine e la chiusura del procedimento di opposizione, quest'ultimo non avrebbe potuto avere altro esito che quello del rigetto dell'opposizione e dell'irricevibilità del ricorso.

Giudizio del Tribunale

22. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso non poteva dichiarare il suo ricorso irricevibile senza darle l'opportunità, in particolare, di rispondere ai dubbi sull'insufficienza della prova da essa fornita per dimostrare che aveva acquisito il diritto sul quale si fondava l'opposizione.

23. La regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95 prevede che, per quanto riguarda il trasferimento di marchi o di domande di marchi comunitari, qualora le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento, le quali includono l'obbligo di presentare i documenti comprovanti detto trasferimento, non siano soddisfatte, l'UAMI informa il richiedente delle irregolarità e che, «[s]e le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine indicato dall'[UAMI], questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento».

24. In assenza di una disposizione normativa sulla prova del trasferimento del diritto nazionale anteriore invocato a sostegno di un'opposizione, le direttive dell'UAMI – che quest'ultimo è, in via di principio, tenuto a rispettare [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 maggio 2009, causa T-410/07, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), Racc. pag. II-1345, punto 20] – si ispirano al riguardo alle disposizioni previste dalla regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95. Quindi, tali direttive, nella «Parte 1: Questioni procedurali» della «Parte C: Opposizione», applicabile al caso di specie come ricordato dalla ricorrente nell'ambito del suo terzo motivo, prevedono che, se il nuovo titolare del diritto nazionale anteriore «comunica all'[UAMI] il trasferimento, ma omette di produrre prove (sufficienti) al riguardo, il procedimento di opposizione va sospeso e al nuovo titolare è concesso un termine di due mesi per presentare prove del trasferimento» (punto E.VIII.1.3.1). Tale applicazione della regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95 alla cessione dei marchi nazionali non può essere contestata dal momento che, nel caso in cui il diritto interno non preveda procedimenti di registrazione del trasferimento di proprietà dei marchi registrati, l'esame effettuato dalla divisione d'opposizione o dalla camera di ricorso per verificare che il trasferimento del marchio invocato a sostegno dell'opposizione sia effettivamente avvenuto è, in sostanza, lo stesso di quello effettuato dalla competente istanza dell'UAMI per esaminare le domande di trasferimento riguardanti i marchi comunitari. Peraltro, anche se tale procedimento riguarda esplicitamente i marchi nazionali registrati, lo si deve applicare, per analogia, al trasferimento dei marchi nazionali non registrati, poiché il tipo d'esame che l'UAMI deve effettuare è identico.

25. Infine, conformemente alla regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95, alla procedura di ricorso si applicano le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

26. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non fosse stata in grado di provare di essere titolare del diritto anteriore e che, di conseguenza, non avesse fornito la prova del suo status di parte del procedimento di opposizione e non fosse legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. Tuttavia, essa, violando le suddette regole, non ha dato alla ricorrente l'opportunità di produrre prove supplementari a sostegno del trasferimento del diritto anteriore che quest'ultima aveva invocato per giustificare la sua legittimazione ad agire.

27. L'argomento dell'UAMI, addotto per giustificare questo *modus operandi* della commissione di ricorso e relativo al fatto che la ricorrente ha chiesto di potersi sostituire all'opponente iniziale dopo la chiusura del procedimento di opposizione, non può essere accolto. Si deve necessariamente constatare che, anche supponendo che la domanda di sostituzione depositata dal cessionario del marchio nazionale anteriore tra la chiusura del procedimento d'istruzione dell'opposizione e l'adozione della decisione della divisione di opposizione non possa essere accolta, ovvero possa essere completamente ignorata senza che sia esplicitamente respinta in quanto irricevibile, tale circostanza non può privare detto cessionario del diritto di proporre un ricorso avverso la decisione della divisione

d'opposizione. Infatti, in qualità di titolare del marchio invocato a sostegno dell'opposizione, il cessionario è necessariamente legittimato ad impugnare la decisione che mette fine al procedimento di opposizione (v., in tal senso e per analogia, sentenza CANAL JEAN CO. NEW YORK, punto 17 supra, punti 18 e 19), a prescindere dal sapere se egli abbia introdotto una domanda di sostituzione dinanzi alla divisione di opposizione e se tale domanda fosse ricevibile. Se è vero che la commissione di ricorso è tenuta ad assicurarsi che il cessionario sia effettivamente il titolare del marchio anteriore, essa deve effettuare tale esame nel rispetto delle regole procedurali applicabili, fra cui le direttive dell'UAMI.

28. Non può essere accolto neanche l'argomento dell'UAMI relativo al fatto che la ricorrente non avrebbe presentato alcuna prova tale da dimostrare la cessione a suo vantaggio del diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione. Infatti, si deve necessariamente constatare che l'addebito sollevato dalla ricorrente ha proprio lo scopo di sostenere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito all'interpretazione delle prove fornite, o di ovviare all'insufficienza di dette prove.

29. Ciò premesso, occorre esaminare l'argomento dell'UAMI secondo il quale la violazione commessa dalla commissione di ricorso non può, nella fattispecie, comportare l'annullamento della decisione impugnata dal momento che non influenzerebbe il suo contenuto, poiché l'opposizione deve, comunque, essere respinta in quanto l'opponente iniziale aveva omissso di presentare prove dell'esistenza del diritto invocato a sostegno dell'opposizione.

30. Si deve rilevare che risulta certamente da una giurisprudenza costante che un'irregolarità procedurale è idonea a viziare un atto solo qualora sia dimostrato che, in assenza di tale irregolarità, l'atto in questione avrebbe potuto avere un contenuto differente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-24/01, Staelen/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-79 e II-423, punto 53). Tuttavia, nel caso di specie, la decisione impugnata ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto irricevibile senza pronunciarsi sulla fondatezza degli argomenti riguardanti la decisione della divisione di opposizione di rigettare l'opposizione. In tali circostanze, il fatto, invocato dall'UAMI, che tale decisione di rigetto dell'opposizione sarebbe, a suo avviso, del tutto corretta è inconferente. È incontestabile che una decisione che dichiara un ricorso irricevibile non ha lo stesso contenuto di una decisione di merito. Peraltro, il Tribunale non può esaminare direttamente la legittimità della decisione della divisione di opposizione e in tal modo esaminare argomenti non trattati dalla commissione di ricorso, al fine di verificare se la violazione delle regole procedurali commessa dalla commissione di ricorso abbia potuto influire sul rigetto definitivo dell'opposizione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL), Racc. pag. II-737, punti 47 e 49].

31. Di conseguenza, occorre accogliere il presente motivo per quanto riguarda la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare se i diritti della difesa della ricorrente, considerati a prescindere dalle summenzionate disposizioni, siano stati violati.

32. Orbene, quanto alle conseguenze da trarne, bisogna ricordare che la ricorrente in sostanza chiede al Tribunale, in via principale, di riformare la decisione impugnata dichiarando ricevibile il suo ricorso e, in subordine, di annullare detta decisione.

33. Tuttavia, anche supponendo che il potere di riforma implichi che il Tribunale abbia la possibilità di adottare una decisione contraria a quella della commissione di ricorso, nel caso di specie esso non può sanare la violazione commessa da quest'ultima. Infatti, il Tribunale non può legittimamente invitare la ricorrente a presentare argomenti e prove supplementari riguardanti la cessione a suo favore del diritto nazionale invocato a sostegno dell'opposizione e pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso alla luce di tali nuovi elementi [v., in tal senso, sentenze della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I-2213, punto 54, e del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18]. Date tali circostanze, occorre annullare la decisione impugnata e respingere le domande di riformarla, senza che sia necessario esaminare il quarto motivo avanzato dalla ricorrente.

Sulle spese

34. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella specie, poiché l'UAMI è rimasto essenzialmente soccombente, ma la ricorrente non ne ha chiesto la condanna alle spese, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

P.Q.M,

IL TRIBUNALE (Quarta 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) 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2010.