Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

5 febbraio 2016 *

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo kicktipp — Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS — Regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-135/14,

Kicktipp GmbH, con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata da A. Dreyer, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Società Italiana Calzature Srl, con sede a Milano (Italia), rappresentata da G. Cantaluppi, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature Srl e la Kicktipp GmbH,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2014,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2014,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2014,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2014,

* Lingua processuale: l'inglese.

viste le risposte delle parti al quesito scritto del Tribunale,

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, ai sensi dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza [1] [*omissis*]

Conclusioni delle parti

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

17 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

18 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata, così come la decisione della divisione di opposizione del 5 aprile 2012;

— condannare la ricorrente alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione dell'UAMI.

1 — Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

In diritto [*omissis*]

2. *Nel merito* [*omissis*]

Sul primo motivo, vertente sulla violazione della regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95 [*omissis*]

Sulla fondatezza del primo motivo [*omissis*]

– Sulla questione di stabilire se la presentazione di un certificato di rinnovo possa essere sufficiente al fine di dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione di un marchio sul quale si basa un'opposizione

55 La ricorrente pone in evidenza che, secondo la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, l'opponente deve fornire una copia del certificato di registrazione dei marchi sui quali si basa l'opposizione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, mentre l'interveniente avrebbe fornito soltanto certificati di rinnovo.

56 Occorre rilevare che l'interveniente effettivamente non ha prodotto il certificato di registrazione del marchio anteriore. Infatti, ha fornito soltanto, in allegato all'atto di opposizione, un certificato concernente l'ultima domanda di rinnovo e, in allegato alla memoria dell'8 novembre 2010, un certificato di rinnovo.

57 Occorre inoltre ricordare che, secondo la regola 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2868/95, l'opponente deve fornire «le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore». La regola 19, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 indica le prove che l'opponente deve produrre «in particolare».

58 Secondo la formulazione della prima parte della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, nella versione francese, un opponente è tenuto a fornire il certificato di registrazione «et», eventualmente, l'ultimo certificato di rinnovo di un marchio anteriore registrato che non è un marchio comunitario. Secondo tale formulazione, l'opponente, in via di principio, deve dunque fornire il certificato di registrazione, anche se fornisce il certificato di rinnovo. Altre versioni linguistiche del medesimo regolamento confermano che, in via di principio, dev'essere prodotto anche il certificato di registrazione, poiché contengono l'equivalente della congiunzione «et», per esempio «and» nella versione inglese, «y» nella versione spagnola, «ed» nella versione italiana, «e» nella versione portoghese e «en» nella versione neerlandese.

59 È vero che, nella versione tedesca della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, è utilizzata la congiunzione «oder» (o). Tuttavia, tenuto conto del fatto che le versioni francese, inglese, spagnola, italiana, portoghese e neerlandese della disposizione di cui trattasi contengono tutte la congiunzione «e», o il suo rispettivo equivalente in tali lingue, la circostanza che, nella versione tedesca, sia utilizzata la congiunzione «oder» non è decisiva.

60 Secondo la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), in fine, del regolamento n. 2868/95, l'opponente ha altresì la possibilità di produrre «i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato».

61 In proposito, si pone la questione di stabilire se la possibilità di fornire un documento equivalente riguardi unicamente l'obbligo di fornire il certificato di rinnovo o se concerna l'obbligo di presentare entrambi gli elementi considerati, ossia tanto il certificato di registrazione quanto il certificato di rinnovo. Da un punto di vista grammaticale, entrambe le interpretazioni sono possibili. Infatti, nella

parte di frase «se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato», l'elemento «o i documenti equivalenti» può riguardare entrambi gli elementi, ossia tanto il certificato di registrazione quanto il certificato di rinnovo, ovvero soltanto il secondo elemento.

62 La citata disposizione dev'essere interpretata nel senso che la possibilità di fornire un documento equivalente non riguarda soltanto il certificato di rinnovo, ma tanto il certificato di registrazione quanto il certificato di rinnovo. Infatti, la condizione che attiene alla presentazione del certificato di registrazione non è fine a se stessa, ma è volta a permettere all'UAMI di disporre di una prova affidabile dell'esistenza del marchio sul quale si basa l'opposizione. Occorre ricordare che la prima frase della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 prevede che l'opponente deve fornire «le prove» dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore e che la seconda frase della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 costituisce soltanto una precisazione per quanto attiene agli elementi che devono essere prodotti allo scopo di fornire tali «prove». Un'interpretazione teleologica della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 consente dunque di concludere che, in definitiva, l'essenziale è che l'UAMI disponga di «prove» affidabili dell'esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio anteriore sul quale si basa un'opposizione.

63 La produzione di un documento, proveniente dall'autorità competente e contenente le stesse informazioni che compaiono in un certificato di registrazione, soddisfa la menzionata condizione. Non è possibile pretendere da un opponente che produca un certificato di registrazione, allorché produce un documento rilasciato dalla medesima autorità, che è dunque altrettanto affidabile rispetto a un certificato di registrazione e che contiene tutte le informazioni necessarie.

64 È dunque possibile fornire un documento «equivalente» che sostituisca il certificato di registrazione come pure il certificato di rinnovo. È altresì possibile che il secondo elemento menzionato nella regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, ossia il certificato di rinnovo, costituisca al tempo stesso un «documento equivalente» al primo elemento, ossia al certificato di registrazione. Infatti, se il certificato di rinnovo contiene tutte le informazioni necessarie al fine di valutare l'esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio sul quale si basa l'opposizione, la presentazione di tale documento costituisce «le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore», ai sensi della regola 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2868/95. Va ricordato che, secondo un'interpretazione teleologica della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, il contenuto del documento è l'elemento decisivo, così come il fatto che provenga dall'autorità competente.

65 Dalle suesposte considerazioni risulta che la presentazione di un certificato di rinnovo è sufficiente allo scopo di dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio sul quale si basa l'opposizione, qualora esso contenga tutte le informazioni necessarie a tal fine.

[*omissis*]

– Sulla sufficienza dei documenti prodotti in allegato all'atto di opposizione [*omissis*]

71 La ricorrente evidenzia in proposito che, secondo la regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, se deve essere presentata la traduzione di un documento, tale traduzione deve identificare il documento cui si riferisce e riprodurre la struttura e il contenuto del documento originale.

72 Nel caso di specie, la traduzione fornita dall'interveniente non contiene alcuna affermazione esplicita che indichi quale sia il documento originale che è stato tradotto. Tuttavia, una simile affermazione esplicita non è necessaria al fine di identificare il documento al quale si riferisce una traduzione, se il documento originale e la traduzione sono prodotti congiuntamente. Nel caso di specie, dal fascicolo dell'UAMI risulta che la traduzione compare direttamente dopo il documento originale. Ciò premesso, non sussistono dubbi riguardo al documento originale al quale si riferisce la traduzione.

[*omissis*]

74 Occorre rilevare che, se il rinnovo è stato chiesto in tempo utile, ma l'autorità competente non si è ancora pronunciata sulla domanda, è sufficiente produrre un certificato che attesti la domanda, ove provenga dall'autorità competente e contenga tutte le informazioni necessarie relative alla registrazione del marchio, come risulterebbero da un certificato di registrazione. Infatti, fintantoché il marchio sul quale si basa l'opposizione non è stato rinnovato, il titolare del marchio si trova nell'impossibilità di produrre un certificato di rinnovo e non può essere penalizzato a causa del tempo preso dall'autorità competente al fine di pronunciarsi sulla sua domanda. La stessa ratio emerge del resto dalla regola 19, paragrafo 2, lettera a), i) del regolamento n. 2868/95, secondo la quale, se il marchio non è ancora registrato, è sufficiente produrre una copia dell'atto certificativo di deposito.

75 Se invece il marchio sul quale si basa un'opposizione è registrato, non è più sufficiente, secondo la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, presentare il certificato di deposito. È allora necessario produrre il certificato di registrazione o un documento equivalente. Secondo la stessa ratio, non è sufficiente produrre un certificato che attesti il deposito di una domanda di rinnovo, se il rinnovo è stato effettuato.

[*omissis*]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2) è annullata.

2) L'UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Kicktipp GmbH.

3) La Società Italiana Calzature Srl sopporterà le proprie spese.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2016.

Firme