Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

7 maggio 2013 *

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo makro — Denominazione sociale macros consult GmbH — Diritti acquisiti anteriormente alla domanda di registrazione di un marchio comunitario e conferenti al titolare il diritto di vietare l'utilizzazione del marchio comunitario richiesto — Segni non registrati che fruiscono di una tutela in diritto tedesco — Articolo 5 del Markengesetz — Articolo 8, paragrafo 4, articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, con sede in Ottobrunn (Germania), rappresentata inizialmente da T. Raible, successivamente da M. Daubenmerkl, avvocati,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 ottobre 2010 (procedimento R 339/2009-4), relativa a un procedimento di nullità tra la macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts-und Finanztechnologie e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da J. Azizi, presidente, S. Frimodt Nielsen (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2010,

* Lingua processuale: il tedesco.

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2011,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1º aprile 2011,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2011,

vista la controreplica dell'UAMI depositata il 19 ottobre 2011,

vista la controreplica dell'interveniente depositata il 19 ottobre 2011,

viste le risposte al quesito scritto posto alle parti dal Tribunale,

in seguito all'udienza del 5 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1. *Regolamento (CE) n. 207/2009*

1 L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), è così redatto:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo».

2 L'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:

«Su domanda presentata all'Ufficio (…) il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste: un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

2. *Regolamento (CE) n. 2868/95*

3 La regola 37 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 L 303, pag. 1), enuncia quanto segue:

«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario (…) deve contenere:

(...)

b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

(...)

ii) nel caso della domanda ai sensi dell'articolo [53], paragrafo 1, del regolamento [n. 207/2009], indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda nonché, se del caso, indicazioni da cui risulti che il richiedente è legittimato a far valere il diritto anteriore quale motivo di nullità».

3. *Markengesetz*

4 L'articolo 5 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen del 25 ottobre 1994 (legge sulla protezione dei marchi ed altri segni distintivi, BGBl. I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz»), come modificato, intitolato: «Designazioni commerciali», recita come segue:

«1. Le insegne ed i titoli di opere sono protetti in quanto designazioni commerciali.

2. Le insegne sono segni che, nella normale prassi commerciale, sono utilizzati in quanto denominazione commerciale, denominazione sociale, o designazione particolare di un'attività commerciale o di un'impresa. Alle designazioni commerciali è assimilato qualsiasi segno commerciale ed altro segno particolare idoneo a distinguere un'attività commerciale e che, in seno al pubblico rilevante, sia considerato quale segno distintivo di un'impresa».

Fatti all'origine della controversia

5 Il 23 marzo 1998 l'interveniente, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, ha presentato 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) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (sostituito dal regolamento n. 207/2009).

6 Il marchio oggetto della domanda di registrazione quale menzionato al punto 5 supra (in prosieguo: il «marchio in conflitto») è costituito dal segno figurativo di seguito riprodotto:



7 I prodotti ed i servizi per cui era richiesto il marchio in conflitto appartengono segnatamente alle classi 9, 35, 36 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

8 Il 7 novembre 2003 la ricorrente, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'UAMI, a norma del regolamento n. 40/94.

9 Il marchio di cui si è richiesta la registrazione, come menzionato al punto 8 supra (in prosieguo: il la «marchio richiesto»), è il segno denominativo macros.

10 I servizi per cui tale marchio è stato richiesto rientrano nelle classi 35, 36 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

11 Il marchio in conflitto è stato registrato il 21 aprile 2005 e la sua validità è stata prorogata sino al 23 marzo 2018.

12 Il 28 giugno 2005 l'interveniente ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009) avverso la registrazione del marchio richiesto per l'insieme dei servizi di cui al punto 10 supra.

13 L'opposizione era fondata sul marchio in conflitto. Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

14 Il 21 agosto 2007 la ricorrente ha presentato una domanda di nullità sul fondamento dell'articolo 55 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 56 del regolamento n. 207/2009). Tale domanda (in prosieguo: la «domanda di nullità») era diretta contro il marchio in conflitto per l'insieme dei prodotti e dei servizi di cui al punto 7 supra.

15 La domanda di nullità si fondava in particolare sulla denominazione sociale tedesca macros consult GmbH.

16 I motivi fatti valere a sostegno della domanda di nullità comprendevano quello di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009].

17 Con decisione dell'11 settembre 2007, l'UAMI ha sospeso il procedimento di opposizione menzionato ai punti 12 e 13 supra in attesa dell'esito del procedimento di nullità di cui trattasi nella fattispecie.

18 Il 19 gennaio 2009 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità. La divisione di annullamento ha in particolare ritenuto, sostanzialmente, che l'esistenza di un diritto anteriore fondato sulla denominazione sociale della ricorrente non fosse provata, non avendo quest'ultima dimostrato che il segno in parola fosse oggetto di uso nella normale prassi commerciale alla data della domanda di registrazione del marchio in conflitto.

19 Il 20 marzo 2009 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, sul fondamento degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di annullamento.

20 Con decisione del 18 ottobre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso.

21 In particolare, essa ha considerato che la ricorrente non aveva comprovato l'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

22 Circa l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha dichiarato che la ricorrente, operando un riferimento generale all'articolo 5 del Markengesetz, il quale tutela vari tipi di distinti diritti, ed invocando la denominazione sociale macros consult GmbH, non aveva indicato con sufficiente precisione quale diritto anteriore facesse valere.

23 Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente non permettessero di comprovare l'esistenza di un diritto anteriore. Da una parte, la copia di una domanda di marchio nazionale in data 14 marzo 1998 non permetteva di concludere nel senso dell'inizio di un'attività economica, e ciò tanto più che la procedura della domanda di registrazione non sarebbe stata continuata dalla ricorrente. Dall'altra, la domanda di registrazione di una società denominata macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, senza che occorra, ad avviso della commissione di ricorso, pronunciarsi sul punto se tale domanda costituisse un principio di utilizzazione nella normale prassi commerciale, differiva dalla denominazione sociale invocata dalla ricorrente.

24 Infine, la commissione di ricorso ha rilevato che i documenti relativi alla partecipazione ad una fiera specializzata nonché i documenti contabili depositati dalla ricorrente erano tutti relativi agli anni 2006 e 2008 e, di conseguenza, non potevano essere idonei a comprovare l'esistenza di un diritto anteriore alla domanda di registrazione del marchio in conflitto.

Conclusioni delle parti

25 Nel ricorso la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

— riformare la decisione impugnata di modo che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI sia dichiarato fondato e la domanda di nullità sia accolta;

— condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese nonché alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento.

26 Tuttavia, la ricorrente ha indicato nella replica che il suo ricorso era inteso a che il Tribunale annulli la decisione impugnata sul fondamento di una nuova valutazione giuridica ed a che la commissione di ricorso, tenuto conto dell'opinione del Tribunale e dopo delucidazione di altre questioni giuridiche, accolga la sua domanda di annullamento riconoscendo fondato il ricorso proposto dinanzi alla medesima.

27 In udienza la ricorrente ha sostenuto che il suo ricorso si limitava ad una domanda di annullamento della decisione impugnata e di ciò le è stato dato atto.

28 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

1. *Sull'oggetto del ricorso*

29 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, fondato sulla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

30 Nondimeno, in udienza, la ricorrente ha riconosciuto di non aver presentato, nelle sue memorie, alcun argomento relativo alla legittimità dell'applicazione, da parte della commissione di ricorso nella decisione impugnata, del combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 12 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) e che tale questione era quindi estranea all'oggetto della controversia di cui era investito il Tribunale.

31 Occorre pertanto considerare che la presente controversia verte esclusivamente sulla legittimità dell'applicazione del combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 alla quale la commissione di ricorso ha proceduto nella decisione impugnata.

32 Nella sua risposta al quesito rivoltole per iscritto dal Tribunale in udienza, la ricorrente ha fatto riferimento all'articolo 15 del Markengesetz, senza però accompagnare siffatto riferimento con la minima precisazione che permettesse di valutare la portata dell'eventuale argomento in parola. Come ha ammesso in udienza, essa non si è avvalsa della suddetta disposizione, né durante il procedimento dinanzi all'UAMI né nel presente procedimento. In udienza la ricorrente ha ammesso che la questione dell'applicazione della citata disposizione era estranea alla presente controversia e di ciò le è stato dato atto. La presente controversia verte dunque, unicamente, sulla fondatezza dell'interpretazione e dell'applicazione, nel caso di specie, dell'articolo 5 del Markengesetz, sulle quali le parti sono in contrasto.

2. *Sull'applicazione del combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 nonché dell'articolo 5 del Markengesetz*

Argomenti delle parti

33 La ricorrente fa valere che, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio in conflitto, cioè il 23 marzo 1998, utilizzava già, come nome, denominazione sociale ed insegna, la designazione «macros consult» e, pertanto, poteva fruire della tutela offerta a tale segno dall'articolo 5 del Markengesetz.

34 Secondo la ricorrente, la denominazione sociale delle persone giuridiche di diritto privato in formazione (Vorgesellschaft) è oggetto di una tutela a norma dell'articolo 5 del Markengesetz, a condizione che la futura società abbia operato nei confronti dei terzi e che l'attività commerciale così esercitata faccia presumere un'attività economica stabile. La tutela del nome e della denominazione sociale si estenderebbe inoltre agli elementi che li compongono, quando questi ultimi presentano un carattere distintivo. L'inizio dell'utilizzazione dell'insegna sarebbe sufficientemente caratterizzato dall'attivazione di una linea telefonica, dall'iscrizione nel registro di commercio o dall'utilizzazione dell'insegna nella corrispondenza con un ufficio nazionale dei marchi al fine di ottenere la registrazione di un marchio. Al riguardo l'inizio di tutela delle insegne a norma dell'articolo 5 del Markengesetz non necessiterebbe che l'impresa si sia già manifestata presso tutti gli altri operatori o tutta la sua clientela.

35 A sostegno della sua argomentazione la ricorrente menziona un articolo di dottrina (Ingerl, R., et Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar*, 3° edizione, C.H. Beck, Monaco, 2010) nonché quattordici sentenze del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).

36 Al fine di comprovare l'inizio di utilizzazione della sua insegna preliminarmente al deposito della domanda di registrazione del marchio in conflitto, cioè il 23 marzo 1998, la ricorrente menziona la sua domanda di iscrizione presso il registro del commercio in data 19 febbraio 1998, la sua iscrizione in tale registro avvenuta il 5 marzo 1998 nonché l'utilizzazione della sua insegna nell'ambito della sua corrispondenza con il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi). Un avviso di ricevimento redatto dal Deutsches Patent- und Markenamt dimostrerebbe che la ricorrente ha depositato dinanzi a tale Ufficio una domanda di registrazione del marchio macros consult il 14 marzo 1998. Tali elementi di fatto sarebbero stati oggetto di una valutazione errata da parte sia della divisione di annullamento che della commissione di ricorso nella decisione impugnata.

37 La ricorrente contesta anche la constatazione, effettuata dalla commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, secondo la quale la domanda di registrazione della denominazione sociale macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie non è un elemento di prova pertinente nell'ambito della domanda di nullità. Pur supponendo che la commissione di ricorso abbia considerato che la domanda di nullità si fondasse su elementi costitutivi della sua denominazione sociale e non su questa stessa denominazione, la ricorrente fa valere che i termini «macros» e «macros consult» sono elementi distintivi della sua insegna e sono, a tal titolo, tutelati di per sé, anche utilizzati isolatamente, a norma dell'articolo 5 del Markengesetz.

38 La ricorrente aggiunge che opera sotto la sua insegna almeno sin dalla domanda di iscrizione nel registro di commercio menzionata al punto 36 supra. Così, nel 2006, essa avrebbe realizzato un fatturato di EUR 1,7 milioni. Essa avrebbe prodotto dinanzi all'UAMI i suoi conti annuali per gli esercizi 2005 e 2006 nonché documenti del 2005, del 2006 e del 2008 che provano la sua partecipazione al Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, salone delle tecnologie dell'informazione e della burotica). Sarebbe dunque a torto che la commissione di ricorso avrebbe omesso di tener conto del fatto che ha esercitato un'attività economica continuativa sin dalla sua creazione.

39 Infine, la ricorrente contesta l'insieme delle eccezioni di irricevibilità opposte dall'UAMI e dall'interveniente. In risposta all'argomento desunto dall'UAMI a partire dalla decadenza di un diritto anteriore eventualmente acquisito, in ragione dell'assenza di prova dell'esistenza di un'attività nei confronti dei terzi tra il 1998 ed il 2005, la ricorrente produce, in allegato alla replica, i suoi conti annuali per gli esercizi dal 1998 al 2005. Essa ritiene che siffatti elementi di prova non possano essere disattesi in quanto tardivi, dal momento che è stata indotta a produrli solo per rispondere ad un argomento presentato dall'UAMI nel suo controricorso, e si tiene a disposizione del Tribunale qualora quest'ultimo sollecitasse altre prove.

40 Per quanto riguarda la somiglianza dei segni in conflitto, la ricorrente rinvia al complesso del procedimento dinanzi all'UAMI nonché alla memoria presentata dall'interveniente nell'ambito del procedimento di opposizione menzionato ai punti 12 e 13 supra.

41 L'UAMI sostiene che il ricorso è irricevibile nel suo insieme e deve essere respinto. In primo luogo, esso fa valere che il ricorso non menziona esplicitamente i motivi invocati avverso la decisione impugnata, ma è diretto a chiedere al Tribunale di statuire sulla fondatezza delle sue asserzioni relative all'esistenza di un diritto anteriore in esito ad una valutazione iniziale dei fatti. Orbene, il Tribunale potrebbe essere adito solo con una contestazione riguardante la legittimità della decisione impugnata.

42 In secondo luogo, l'UAMI contesta la ricevibilità del rinvio globale operato dalla ricorrente al procedimento di opposizione menzionato ai punti 12 e 13 supra, al fine di comprovare l'esistenza di un rischio di confusione tra i diritti anteriori di cui si avvale ed il marchio in conflitto. Inoltre, dato che la commissione di ricorso non avrebbe esaminato il rischio di confusione tra il preteso diritto anteriore ed il marchio in conflitto, non spetterebbe al Tribunale procedere per la prima volta ad una valutazione siffatta.

43 In terzo luogo, l'UAMI fa valere che l'estratto del registro di commercio prodotto nell'allegato A 4 del ricorso reca la data del 21 dicembre 2010 ed è, di conseguenza, posteriore all'adozione della decisione impugnata. Il suddetto allegato costituirebbe quindi un nuovo elemento di fatto e sarebbe, per tale ragione, irricevibile. Parimenti, l'UAMI contesta che le decisioni dei giudici tedeschi menzionate al punto 35 supra possano essere prese in considerazione dal Tribunale. Si tratterebbe infatti di elementi di fatto di cui la ricorrente avrebbe dovuto avvalersi durante il procedimento amministrativo, poiché la prova dell'esistenza di un diritto anteriore è considerata, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento n. 207/2009, una questione di fatto di cui incombe fornire la prova alla parte che se ne avvale,

conformemente alla regola 37, lettera b), iii), del regolamento n. 2868/95. Infine, l'UAMI sostiene che gli elementi di fatto presentati dalla ricorrente in allegato alla replica (v. punto 39 supra) presentano un carattere nuovo e sono pertanto irricevibili.

44 Nel merito l'UAMI fa valere che risulta dalla giurisprudenza che l'onere della prova dell'esistenza di un diritto anteriore tutelato da un ordinamento nazionale incombe alla parte che se ne avvale e che siffatta prova deve essere prodotta durante il procedimento amministrativo. Non avendo la ricorrente fornito tale prova, esso sostiene che, fondatamente, la commissione di ricorso ha considerato che la domanda di nullità dovesse essere respinta.

45 L'UAMI fa valere, alla stregua dell'interveniente, che il mero deposito di una domanda di registrazione di un marchio nazionale, il quale costituisce l'unico elemento fattuale avanzato dalla ricorrente oltre alla sua iscrizione nel registro delle società, non rappresenta un inizio d'uso ai sensi dell'articolo 5 del Markengesetz.

46 Per di più, la domanda di registrazione in parola sarebbe stata abbandonata dalla ricorrente ed i primi documenti che permettono di attestare un'attività effettiva della ricorrente risalirebbero all'anno 2005. Così, pur supponendo che la ricorrente abbia acquisito un diritto di insegna a norma dell'articolo 5 del Markengesetz nel 1998, un siffatto periodo di interruzione di sei anni avrebbe estinto qualsiasi eventuale diritto. Comunque un nuovo diritto al segno, anche a supporre che sia stato acquisito nel 2005, non disporrebbe di alcuna priorità rispetto alla domanda di registrazione del marchio in conflitto.

47 Inoltre, la registrazione della ricorrente nel registro del commercio non costituirebbe un uso nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 5 del Markengesetz.

48 Infine, la ricorrente avrebbe omesso di avvalersi dell'articolo 15 del Markengesetz, il quale sarebbe l'unica disposizione che permetta di ottenere il divieto di un segno il cui diritto d'uso sarebbe stato acquisito a norma dell'articolo 5 della stessa legge.

49 L'interveniente fa valere che, nel ricorso, la ricorrente non ha indicato con sufficiente precisione le disposizioni che afferma essere state violate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Pertanto il ricorso non soddisfarebbe i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale.

50 Parimenti, essa ritiene irricevibili gli elementi di fatto presentati per la prima volta dalla ricorrente a sostegno della replica, cioè tre sentenze del Bundesgerichtshof, da una parte, nonché i conti annuali relativi agli esercizi chiusi dal 1998 al 2005, dall'altra.

51 Nel merito, in primo luogo, essa fa valere che la ricorrente non ha provato che la sua denominazione sociale sarebbe stata tutelata a norma del diritto tedesco dei marchi. Essa sostiene che una parte dinanzi all'UAMI la quale intenda avvalersi di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 è tenuta, a norma della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, a fornire la prova dell'esistenza del diritto che essa invoca. Orbene, secondo l'interveniente, la ricorrente ha omesso di provare che la sua denominazione sociale abbreviata macros consult era tutelata in virtù del diritto di insegna.

52 In secondo luogo, l'interveniente sostiene che, qualora la ricorrente presentasse nuovi elementi probatori idonei a comprovare l'utilizzazione della sua denominazione sociale o del segno macros nella normale prassi commerciale preliminarmente alla domanda di registrazione del marchio in conflitto, prove siffatte dovrebbero essere disattese dal Tribunale in quanto tardive, non essendo state sottoposte all'UAMI. Essa ritiene inoltre che a buon diritto la commissione di ricorso abbia

considerato che gli elementi di prova relativi agli esercizi 2006 e 2008 non potevano comprovare la priorità di un diritto anteriore, poiché i suddetti elementi erano relativi a fatti sopravvenuti più di dieci anni dopo la domanda di registrazione del marchio in conflitto.

53 In terzo luogo, l'interveniente sostiene che, oltre all'assenza di prova dell'esistenza di un diritto anteriore alla domanda di registrazione del marchio in conflitto, non è adempiuto il requisito consistente nel fatto che l'uso di un segno non registrato non sia «puramente locale». Essa contesta inoltre l'esistenza di un rischio di confusione tra il preteso diritto anteriore che la ricorrente invoca ed il marchio in conflitto.

Giudizio del Tribunale

Sulla portata dei presupposti richiesti all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

54 A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, l'esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; esso deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale contrassegno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove il contrassegno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario; da ultimo, tale contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Le suddette quattro condizioni limitano il numero dei contrassegni diversi dai marchi che possono essere invocati per contestare la validità di un marchio comunitario su tutto il territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Atteso che le condizioni poste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sono cumulative, è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché una domanda di nullità di marchi comunitari sia respinta [sentenza del Tribunale del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T-318/06 a T-321/06, Racc. pag. II-649, punti 32 e 47].

55 Le prime due condizioni, ossia quelle relative all'uso ed alla portata del contrassegno fatto valere, dovendo quest'ultima non essere puramente locale, risultano dal testo stesso dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione. Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all'utilizzo dei contrassegni ed alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento (sentenza GENERAL OPTICA, punto 54 supra, punto 33).

56 Viceversa, dalla locuzione «se in quanto (…), conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni sancite poi dall'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il contrassegno fatto valere è giustificato, posto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario. Pertanto solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di impedire l'utilizzazione di un marchio successivo (sentenza GENERAL OPTICA, punto 54 supra, punto 34).

Sulle regole relative all'onere ed all'amministrazione della prova dell'esistenza di un diritto nazionale anteriore

57 Risulta dal tenore letterale dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che tale norma, allorché fa riferimento alla situazione nella quale un diritto anteriore consente di vietare l'uso di un marchio comunitario, distingue chiaramente due ipotesi, a seconda che tale diritto anteriore sia tutelato dalla normativa dell'Unione «o» dal diritto nazionale (sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punto 48).

58 Per quanto riguarda il regime procedurale previsto dal regolamento n. 2868/95 nel caso di una domanda presentata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, fondata su un diritto anteriore tutelato nell'ordinamento giuridico nazionale, la regola 37 del regolamento n. 2868/95 stabilisce che, in una situazione come quella di cui al caso di specie, spetta al richiedente fornire elementi comprovanti che egli, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto (sentenza Edwin/UAMI, punto 57 supra, punto 49).

59 Tale regola impone al richiedente l'onere di presentare all'UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per poter far vietare l'uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa (sentenza Edwin/UAMI, punto 57 supra, punto 50).

60 Dato che l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 opera un rinvio espresso all'articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento e che quest'ultima disposizione riguarda diritti anteriori tutelati dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro applicabile al segno in parola, le regole di prova menzionate ai punti da 57 a 59 supra sono applicabili anche quando si invoca un diritto nazionale sul fondamento dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Infatti la regola 37, lettera b), ii), del regolamento n. 2868/95 prevede disposizioni analoghe in materia di prova del diritto anteriore nel caso di una domanda presentata a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

61 Peraltro, conformemente all'articolo 65 del regolamento n. 207/2009, il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, un ricorso proposto dinanzi ad esso è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi della disposizione in parola, con la conseguenza che la legittimità in questione deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui queste ultime potevano disporre al momento in cui le hanno adottate (v. ordinanza della Corte del 13 settembre 2011, Wilfer/UAMI, C-546/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 41 e la giurisprudenza citata).

62 Deriva da quanto precede che la questione dell'esistenza di un diritto nazionale come quello invocato nel caso di specie dalla ricorrente è una questione di fatto. Incombe quindi ad una parte la quale afferma l'esistenza di un diritto che soddisfa i presupposti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 provare, dinanzi all'UAMI, non soltanto che il suddetto diritto deriva dalla legislazione nazionale, ma ancora la portata di questa stessa legislazione.

63 Così, nel constatare, nelle direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI (parte C, capitolo 4, punto 5.4), adottate con la decisione del 28 ottobre 1996, che il diritto degli Stati membri applicabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sarebbe stato considerato allo stesso modo di una questione di fatto e che egli non era in grado di determinare d'ufficio e con precisione quale fosse la normativa di tutti gli Stati membri concernente i diritti facenti capo all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il presidente dell'UAMI ha operato un'interpretazione esatta delle regole che governano l'onere della prova.

64 Orbene, conformemente alle regole abituali in materia di accertamento dei fatti dinanzi al giudice dell'Unione statuente in materia di marchio comunitario nei procedimenti inter partes (v. articolo 76 del regolamento n. 207/2009), si deve ricordare che il giudice dell'Unione non può addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto dei fatti che le parti non hanno invocato o che le parti non le hanno presentato per tempo.

65 Ne consegue che il Tribunale non ha la facoltà, nel caso di specie, di procedere ad una valutazione autonoma del punto se la ricorrente possa avvalersi di un segno tutelato dall'articolo 5 del Markengesetz. Infatti il Tribunale non può sostituire la sua stessa interpretazione del diritto tedesco a quella operata dalla commissione di ricorso, ma il suo controllo si estende soltanto alla questione se, per determinare la portata del diritto tedesco e pervenire alla conclusione che la ricorrente non aveva comprovato l'esistenza di un diritto anteriore tutelato dal diritto tedesco, la commissione di ricorso abbia correttamente valutato gli elementi di prova sottopostile precedentemente all'adozione della decisione impugnata.

66 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre valutare la fondatezza degli argomenti con i quali la ricorrente contesta la legittimità della decisione impugnata.

Sulla legittimità della decisione impugnata

67 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare che ricorressero i presupposti di cui all'articolo 5 del Markengesetz affinché quest'ultima potesse avvalersi di un diritto alla tutela del segno macros consult GmbH in ragione dell'assenza di prova dell'utilizzazione di tale segno nella normale prassi commerciale anteriormente alla domanda di registrazione del marchio in conflitto (decisione impugnata, punti da 21 a 28).

68 Peraltro, la commissione di ricorso ha disatteso come inoperanti gli elementi probatori presentati dalla ricorrente vertenti su fatti successivi alla data della domanda di registrazione del marchio in conflitto (punto 27 della decisione impugnata). Dal canto suo la ricorrente ha prodotto taluni di siffatti elementi probatori in allegato al suo ricorso ed ha allegato alla replica nuovi elementi di prova, relativi anche a fatti successivi alla domanda di registrazione del marchio in conflitto.

69 È pertanto necessario verificare, in un primo tempo, se la ricorrente abbia il diritto di lamentare che la commissione di ricorso ha rifiutato di prendere in considerazione gli elementi di fatto successivi alla domanda di registrazione del marchio in conflitto che le sono stati sottoposti, poi, in un secondo tempo, di controllare la valutazione esercitata dalla commissione di ricorso sul punto se la ricorrente sia pervenuta a comprovare l'esistenza di un diritto anteriore.

– Quanto agli elementi di prova relativi a fatti successivi alla domanda di registrazione del marchio in conflitto

70 Risulta dallo stesso tenore dell'articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 che le domande di nullità fondate su tali disposizioni dipendono dall'esistenza di un diritto anteriore. Siffatta anteriorità è peraltro definita all'articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento, cui rinvia l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), nel senso che il diritto su cui si fonda la domanda di nullità deve essere stato acquisito prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario di cui si richiede la nullità o, se del caso, prima della data di priorità di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza GENERAL OPTICA, punto 54 supra, punto 32).

71 Nel caso di specie, la domanda di registrazione del marchio in conflitto è stata presentata il 23 marzo 1998 (v. punto 5 supra). La ricorrente è quindi tenuta a dimostrare che aveva acquisito i diritti di cui si è avvalsa prima della suddetta data. Di conseguenza la commissione di ricorso ha fondatamente disatteso l'insieme degli elementi probatori che la ricorrente le aveva sottoposto, riferentisi a fatti sopravvenuti tra il 2006 e il 2008 (v. punto 27 della decisione impugnata).

– Per quanto concerne la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale la ricorrente non ha comprovato l'esistenza di un diritto anteriore idoneo a fondare una domanda di nullità

72 Occorre, in proposito, ricordare che incombe ad una parte che presenta una domanda di nullità fondata su un segno tutelato da un sistema giuridico nazionale provare dinanzi all'UAMI, in primo luogo, quali siano i presupposti previsti dall'ordinamento nazionale in questione ai fini del sorgere di un diritto tutelato e, in secondo luogo, che ricorrono siffatti presupposti (v. punti da 57 a 60 supra). Peraltro, il Tribunale può prendere in considerazione, quando controlla la legittimità della decisione adottata dalla commissione di ricorso, solo gli elementi di cui quest'ultima poteva disporre quando ha adottato la decisione stessa (v. punto 61 supra).

73 Spetta dunque al Tribunale valutare, in primo luogo, se la ricorrente sostenga fondatamente che la commissione di ricorso sia incorsa in errore quanto alla portata del diritto tedesco.

74 In proposito, occorre constatare di primo acchito che l'insieme delle parti alla controversia concordano sul punto di considerare che l'articolo 5 del Markengesetz impone, quale presupposto per la tutela del diritto di insegna, l'utilizzazione del segno in questione nella normale prassi commerciale. Tale presupposto deriva dal testo stesso della disposizione in parola (v. punto 4 supra). Le parti divergono, viceversa, quanto all'interpretazione della portata della suddetta condizione.

75 Orbene, per le ragioni richiamate ai punti da 57 a 64 supra, l'UAMI ha il diritto di sostenere che, dal punto di vista del diritto dell'Unione, i presupposti ai quali i sistemi giuridici nazionali subordinano il riconoscimento di diritti tutelati nell'ordinamento interno sono questioni di fatto che incombe alle parti provare dinanzi ad esso.

76 Occorre dunque accogliere l'eccezione di irricevibilità che l'UAMI e l'interveniente hanno desunto dalla circostanza che la ricorrente non può avvalersi per la prima volta dinanzi al Tribunale dell'interpretazione dell'articolo 5 del Markengesetz operata dal Bundesgerichtshof in numerose decisioni nonché dalla dottrina tedesca. È pacifico infatti, come confermato in udienza dalla ricorrente, che quest'ultima non ha presentato tali elementi di prova durante il procedimento amministrativo, ma che vi fa riferimento – anche se, peraltro, producendoli solo in parte – per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale non può quindi prendere in considerazione siffatti elementi di prova per valutare la legittimità della decisione impugnata.

77 Peraltro, la ricorrente non sostiene di aver fornito alla commissione di ricorso elementi probatori relativi alla portata del diritto tedesco che quest'ultima avrebbe male interpretato. Non ha pertanto il diritto di criticare le valutazioni relative alla portata del diritto tedesco operate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.

78 In secondo luogo, occorre verificare se la ricorrente pervenga a dimostrare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nella sua applicazione del diritto tedesco, come da essa interpretato nella suddetta decisione.

79 È certo in proposito che gli unici elementi di fatto prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso ed anteriori alla domanda di registrazione del marchio in conflitto consistono in documenti relativi, da una parte, all'iscrizione della ricorrente nel registro del commercio tedesco (allegato A 3 del ricorso) nonché, dall'altra, ad una domanda di registrazione del marchio denominativo nazionale macros, presentata al Deutsches Patent- und Markenamt (allegato A 6 del ricorso).

80 Invece, i documenti presentati dalla ricorrente in allegato alla replica, cioè i suoi conti annuali relativi agli esercizi dal 1998 al 2005, sono irricevibili, poiché non figuravano nel fascicolo sottoposto alla commissione di ricorso, come fanno valere l'UAMI e l'interveniente.

81 Quanto all'iscrizione della ricorrente nel registro, da una parte, la commissione di ricorso ha rilevato che la denominazione sociale sotto cui la ricorrente è stata registrata, cioè macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, non è identica alla denominazione sociale macros consult GmbH di cui la ricorrente rivendica la tutela.

82 Si deve constatare al riguardo che la ricorrente non ha sottoposto alcun elemento di prova dinanzi alla commissione di ricorso idoneo a dimostrare che, secondo il diritto tedesco, la denominazione sociale la cui tutela è invocata dalla ricorrente sul fondamento dell'articolo 5 del Markengesetz (cioè, nel caso di specie, il segno macros consult GmbH) possa differire dalla denominazione figurante negli elementi di prova forniti per corroborare l'esistenza di siffatta tutela (cioè, nella fattispecie, la registrazione della ricorrente sotto la denominazione macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Pertanto la ricorrente non può contestare, per la prima volta dinanzi al Tribunale, l'interpretazione della portata del diritto tedesco accolta dalla commissione di ricorso. In ogni caso, anche ad ammettere la tesi della ricorrente secondo la quale la registrazione della denominazione sociale macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie nel registro del commercio avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla commissione di ricorso, è sufficiente constatare che una registrazione del genere, pur se fosse idonea a permettere alla ricorrente di utilizzare la denominazione macros consult GmbH nella normale prassi commerciale, non dimostra da sola il carattere stabile dell'utilizzazione della denominazione in parola.

83 D'altra parte, quanto alla domanda di registrazione del marchio denominativo macros presentata al Deutsches Patent- und Markenamt, è certo che quest'ultima rivela l'esistenza di una corrispondenza intrattenuta tra tale ufficio pubblico e la ricorrente, nella quale quest'ultima ha operato sotto la denominazione macros consult GmbH.

84 Si deve preliminarmente ricordare che, tenuto conto dell'oggetto della domanda di nullità, fondata sulla tutela, da parte del diritto tedesco, della denominazione sociale macros consult GmbH, la presente controversia non verte sulla questione se il marchio macros, la cui registrazione è stata richiesta al Deutsches Patent- und Markenamt, godesse di una tutela, ma unicamente su quella se il deposito di una domanda di registrazione avente per oggetto tale marchio permetta alla ricorrente di dimostrare l'uso, nella normale prassi commerciale, della denominazione sociale macros consult GmbH.

85 Orbene, nel ritenere che una semplice domanda diretta alla registrazione di un marchio denominativo presentata al Deutsches Patent- und Markenamt non fosse sufficiente ad attestare l'utilizzazione della denominazione sociale macros consult GmbH nella normale prassi commerciale, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione nell'applicazione del diritto tedesco tale quale ne ha definito la portata.

86 Infatti, come rilavato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, la domanda di registrazione di un marchio non presuppone né implica alcuna utilizzazione di quest'ultimo ed è pacifico che il procedimento di registrazione non è stato continuato dalla ricorrente. La commissione di ricorso, nei limiti in cui ha considerato che il presupposto relativo all'uso nella normale prassi commerciale richiesto all'articolo 5 del Markengesetz dovesse presentare un certo grado di effettività

ed un carattere sufficientemente abituale (punti 23 e 25 della decisione impugnata), aveva il diritto di inferirne che, al fine di dimostrare l'uso abituale nella normale prassi commerciale della denominazione sociale della ricorrente, una mera corrispondenza isolata fosse insufficiente.

87 Orbene, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova contrario che sia ricevibile. Ne consegue che essa non è riuscita a dimostrare che a torto, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che non aveva comprovato l'esistenza di un diritto anteriore idoneo a fondare una domanda di nullità presentata in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

88 Conseguentemente si deve disattendere l'unico motivo presentato dalla ricorrente ed occorre pertanto respingere il presente ricorso, senza che occorra statuire sulle altre eccezioni di irricevibilità presentate dall'UAMI e dall'interveniente (v., in tal senso, sentenza della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C-23/00 P, Racc. pag. I-1873, punto 52).

Sulle spese

89 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie è condannata alle spese.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 maggio 2013.

Firme