Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

13 ottobre 2021 *

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta una freccia alata – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una freccia alata – Impedimento alla registrazione relativo – Rigetto parziale dell'opposizione – Limitazione della portata dell'opposizione nell'ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Ritiro parziale dell'opposizione – Motivo rilevato d'ufficio dalla commissione di ricorso – Divieto di statuire ultra petita»

Nella causa T-712/20,

Škoda Investment a.s., con sede in Plzeň (Repubblica ceca), rappresentata da L. Lorenc, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Škoda Auto a.s., con sede in Mladá Boleslav (Repubblica ceca), rappresentata da J. Fesenmair, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2020 (procedimento R 284/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Škoda Investment e la Škoda Auto,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, G. Hesse e D. Petrlík (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2020,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2021,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2021

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 26 novembre 2018 la Škoda Auto a.s., interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del 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), corredata di una rivendicazione di priorità di una domanda di marchio libanese n. 88468, a sua volta depositata il 30 maggio 2018 (in prosieguo: la «domanda di marchio libanese»).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:



3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 12 e da 36 a 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono a un'ampia gamma di prodotti e di servizi.

4 La domanda di marchio libanese riguarda un segno figurativo identico a quello che compare al precedente punto 2 e designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 12 e da 36 a 39.

5 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi dell'Unione europea* n. 2019/031 del 14 febbraio 2019.

6 Il 13 maggio 2019 la Škoda Investment a.s., ricorrente, ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento 2017/1001, alla registrazione del marchio richiesto per l'ampia gamma di prodotti e di servizi di cui al precedente punto 3.

7 Tale opposizione si basava su una domanda di marchio dell'Unione europea depositata il 27 agosto 2018 e corredata di una rivendicazione di priorità di una domanda di marchio ceco n. 550086, a sua volta depositata il 24 agosto 2018, domande designanti prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 12 e da 36 a 39 e riguardanti il seguente segno figurativo:



8 I motivi invocati a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001.

9 Il 14 giugno 2019 l'EUIPO ha informato la ricorrente che dall'esame della sua opposizione emergeva che quest'ultima era irricevibile, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

10 Dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente, la divisione di opposizione, con decisione del 9 dicembre 2019, ha respinto l'opposizione in quanto irricevibile. Da un lato, essa ha rilevato che il marchio richiesto si basava sulla rivendicazione di priorità della domanda di marchio libanese, che era precedente alla rivendicazione di priorità presentata dalla ricorrente. Dall'altro lato, essa ha ritenuto che tutte le condizioni di cui all'articolo 34 del regolamento 2017/1001 per una rivendicazione di priorità della domanda di marchio libanese fossero soddisfatte.

11 Il 6 febbraio 2020 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

12 Il 27 aprile 2020 la ricorrente ha depositato presso l'EUIPO una memoria contenente i motivi del ricorso, nella quale essa ha sostenuto che la decisione della divisione di opposizione era errata, poiché, in violazione dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, tale divisione non aveva rispettato il requisito di identità tra i prodotti e i servizi designati dalla domanda di marchio dell'Unione europea e quelli designati dal marchio su cui si fonda il diritto di priorità. Essa ha ammesso che un numero elevato di prodotti e di servizi designati dal marchio richiesto erano identici oppure inclusi nei prodotti e servizi designati dalla domanda di marchio libanese. Ciononostante, essa ha ritenuto che alcuni prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 39, designati dal marchio richiesto, ossia «apparecchiature di informazione; apparecchiature di navigazione, di comando, di tracciamento, di guida e di cartografia; software di navigazione», rientranti nella classe 9, «comunicazione elettronica di dati; fornitura di servizi di comunicazione elettronica», rientranti nella classe 38, e «organizzazione di tour; organizzazione dei servizi di trasporto», rientranti nella classe 39, non fossero né identici ai prodotti e ai servizi designati dalla domanda di marchio libanese né inclusi in questi ultimi. Essa ha quindi ritenuto che il marchio richiesto non potesse beneficiare della rivendicazione di priorità per i prodotti e servizi in parola rientranti nelle classi 9, 38 e 39. Di conseguenza, essa ha chiesto, nella medesima memoria, l'annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui quest'ultima riguardava soltanto tali prodotti e servizi.

13 Con decisione del 6 ottobre 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui quest'ultima aveva respinto l'opposizione in quanto irricevibile per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 39, menzionati al precedente punto 12, e ha rinviato la causa dinanzi

alla divisione di opposizione per la prosecuzione dell'esame relativamente a tali prodotti e servizi. Essa ha constatato che l'atto di opposizione soddisfaceva tutti i requisiti di ricevibilità enunciati all'articolo 2 del regolamento delegato 2018/625, sicché l'opposizione era ricevibile.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

– annullare la decisione impugnata;

– annullare la decisione della divisione di opposizione;

– rinviare la causa alla divisione di opposizione in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali è stato depositato il marchio richiesto;

– condannare l'EUIPO alle spese.

15 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

16 Al punto 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che, nella memoria contenente i motivi del ricorso, la ricorrente aveva limitato la portata di quest'ultimo chiedendo, da un lato, l'annullamento della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui quest'ultima aveva respinto l'opposizione per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 39, menzionati al precedente punto 12, e, dall'altro, la prosecuzione del procedimento di opposizione relativo a detti prodotti e servizi. Essa ha dedotto da ciò che la ricorrente aveva ritirato tale ricorso in relazione agli altri prodotti e servizi designati dal marchio richiesto. Al punto 16 della decisione in parola, essa ha ritenuto che tale ritiro parziale avesse avuto come effetto la circostanza che i prodotti e servizi non menzionati nella memoria contente i motivi del ricorso non facevano più parte del procedimento di opposizione e che, nei loro confronti, il rigetto dell'opposizione era divenuto definitivo.

17 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nella determinazione degli effetti giuridici derivanti dal vizio procedurale da cui è affetta la decisione della divisione di opposizione, ossia la constatazione dell'irricevibilità dell'opposizione. Un vizio del genere costituirebbe una violazione delle forme sostanziali – che deve essere rilevata d'ufficio – che avrebbe dovuto comportare d'ufficio l'annullamento totale di tale decisione, affinché tutti gli effetti che essa ha prodotto sulle parti siano integralmente eliminati dall'ordinamento giuridico.

18 Inoltre, la ricorrente rileva che, quando essa ha delimitato la portata del ricorso dinanzi all'EUIPO, essa confidava pienamente nella regolarità formale della decisione della divisione di opposizione. Essa ritiene pertanto di avere il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento relativamente alla competenza di tale divisione a trattare la questione della validità della

rivendicazione di priorità del marchio richiesto nella fase iniziale del procedimento di opposizione. Essa sostiene che la motivazione di detta decisione ha creato l'impressione che la stessa fosse corretta sul piano procedurale, non essendo il vizio rilevato dalla commissione di ricorso manifesto ai sensi della giurisprudenza. Essa aggiunge che ciò costituisce la ragione per cui si è concentrata esclusivamente sul merito e, quindi, sui prodotti e servizi designati da tale domanda di marchio che non erano né identici né inclusi nei prodotti e servizi designati dalla domanda di marchio libanese.

19 L'EUIPO e l'interveniente ritengono che l'argomentazione della ricorrente debba essere respinta.

20 Al riguardo è innanzitutto pacifico che la ricorrente ha chiesto, nella memoria contenente i motivi del ricorso, solo un annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui quest'ultima ha respinto l'opposizione unicamente per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 39, menzionati al precedente punto 12.

21 Successivamente, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, l'esame nel merito del ricorso da parte della commissione di ricorso si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Del pari, l'articolo 47, paragrafo 5, prima frase, di tale regolamento enuncia che, se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio dell'Unione europea, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2018/625 precisa che un atto di ricorso depositato conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento in parola deve contenere, se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata.

22 Dal combinato disposto delle disposizioni menzionate al precedente punto 21 e dell'articolo 71, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 risulta che la commissione di ricorso, nell'ambito di un ricorso vertente su un impedimento alla registrazione relativo di un marchio e proposto avverso una decisione della divisione di opposizione, non può statuire al di là dell'oggetto del ricorso proposto dinanzi ad essa. Tale commissione può, infatti, annullare una siffatta decisione soltanto nei limiti delle conclusioni che il ricorrente ha formulato nel ricorso avverso tale decisione o, se del caso, che la parte convenuta ha formulato nelle sue osservazioni di risposta [v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2006, Gagliardi/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, non pubblicata, EU:T:2006:400, punto 45, e del 19 settembre 2018, Eddy's Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany), T-652/17, non pubblicata, EU:T:2018:564, punto 20].

23 Inoltre, secondo la Corte, nel sistema del contenzioso di legittimità dinanzi al giudice dell'Unione europea, sono le parti che hanno l'iniziativa del processo e che circoscrivono l'oggetto della controversia, in particolare, individuando nelle loro conclusioni l'atto, o la parte dell'atto, che intendono sottoporre a tale controllo giurisdizionale (sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punto 87). Il Tribunale ritiene che tali principi si applichino, mutatis mutandis, in relazione ai ricorsi presentati dinanzi alle commissioni di ricorso in un procedimento concernente impedimenti alla registrazione di un marchio relativi. Come risulta, infatti, dalle disposizioni citate al precedente punto 21 e dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 22, al pari delle competenze del giudice dell'Unione nel sistema del contenzioso di legittimità, dette commissioni possono, nell'ambito di un procedimento di opposizione, annullare la decisione della divisione di opposizione soltanto nei limiti delle conclusioni che il ricorrente ha formulato nel ricorso avverso quest'ultima decisione.

24 Infine, è vero che, nei procedimenti inter partes, la commissione di ricorso deve, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, esaminare d'ufficio i motivi attinenti alle questioni di diritto che non sono stati sollevati dalle parti, ma che riguardano forme sostanziali, fermo restando che, tra tali requisiti, figurano, in particolare, le norme in materia di ricevibilità di un'opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea.

25 Tuttavia, una siffatta competenza della commissione di ricorso non implica affatto che quest'ultima sia competente a modificare d'ufficio le conclusioni che il ricorrente ha formulato nel ricorso proposto dinanzi ad essa, poiché un simile approccio ignorerebbe la distinzione tra i motivi e le conclusioni di un ricorso. Se è pur vero, infatti, che i motivi costituiscono il necessario sostegno delle conclusioni contenute in un ricorso, tuttavia essi si distinguono necessariamente da queste ultime, le quali definiscono i limiti di un simile ricorso (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punto 89).

26 Pertanto, se, esaminando d'ufficio un motivo attinente alle forme sostanziali che, per definizione, non è stato dedotto dalle parti, la commissione di ricorso non esula dall'ambito della controversia della quale è investita e non viola in alcun modo le norme procedurali relative all'esposizione dell'oggetto della controversia; altra cosa sarebbe se, in seguito all'esame della decisione impugnata, tale commissione pronunciasse, sulla base di un siffatto esame d'ufficio, un annullamento che eccedesse quanto chiesto nelle conclusioni regolarmente sottoposte al suo esame, con la motivazione che un siffatto annullamento sarebbe necessario al fine di correggere l'illegittimità constatata d'ufficio nell'ambito di detta analisi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punto 90).

27 In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto annullare integralmente la decisione della divisione di opposizione, perché ciò avrebbe comportato, da parte di quest'ultima, una statuizione al di là dell'oggetto della controversia quale definito dalla ricorrente stessa.

28 Per quanto riguarda l'argomentazione della ricorrente vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che il diritto di avvalersi di tale principio si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (v. sentenza del 21 febbraio 2018, Kreuzmayr, C-628/16, EU:C:2018:84, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

29 Nel caso di specie, l'asserita convinzione acquisita dalla ricorrente che la decisione della divisione di opposizione era conforme alle norme procedurali, nonostante il vizio procedurale in cui è incorsa tale divisione, non può ingenerare, a suo vantaggio, fondate speranze circa la regolarità formale di tale decisione. Fintantoché una siffatta decisione non sia divenuta definitiva, infatti, la sua regolarità può, in caso di ricorso, essere esaminata dalla commissione di ricorso, come è del resto avvenuto nel caso di specie. Orbene, il ruolo di tale commissione è proprio quello di correggere simili vizi procedurali e, di conseguenza, di pronunciare eventualmente l'annullamento di una decisione che ne sia affetta.

30 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso in esame deve essere respinto.

Sulle spese

31 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. Nel caso di specie, la ricorrente è risultata soccombente e l'EUIPO e l'interveniente hanno chiesto la condanna alle spese della ricorrente nella presente causa. Di conseguenza, occorre condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dall'EUIPO e dall'interveniente nell'ambito della presente causa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Škoda Investment a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Škoda Auto a.s. ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

Kornezov Hesse Petrlík

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 ottobre 2021.

Firme