SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

3 giugno 2009 *

Nella causa T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti H. Lauf e T. Raab,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra B. Schmidt, in qualità di agente,

convenuto,

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

* Lingua processuale: il tedesco.

DSR touristik GmbH, con sede in Karlsruhe (Germania),

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1084/2004-4), riguardante un procedimento di nullità tra la DSR touristik GmbH e la Frosch Touristik GmbH,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2007,

in seguito all'udienza del 15 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° aprile 1996, la ricorrente, Frosch Touristik GmbH, ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 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 è chiesta la registrazione è il segno denominativo FLUGBÖRSE.

3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 39 e 42 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 modificato, e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:

— classe 16: «Stampati, in particolare prospetti, cataloghi, opuscoli e libri relativi a viaggi e al settore turistico»;

— classe 39: «Agenzie di viaggi; organizzazioni di viaggi; trasporto persone»;

— classe 42: «Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; alberghi, foresterie, ristoranti; locazioni di appartamenti per le vacanze (affitti)».

4 Il 29 ottobre 1998, la ricorrente ha ottenuto la registrazione del marchio comunitario FLUGBÖRSE per l'insieme dei prodotti e dei servizi cui fa riferimento la domanda.

5 L'8 aprile 2003, la DSR touristik GmbH ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di questa registrazione in forza dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], in quanto rientrerebbe in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del detto regolamento [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009]. Essa ha anche fatto valere che il marchio contestato, qualora non fosse considerato descrittivo dei prodotti e dei servizi che esso designa, dovrebbe tuttavia essere dichiarato nullo, in applicazione del combinato disposto dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 207/2009], e dell'art. 7, n. 1, lett. g), di questo stesso regolamento, in quanto sarebbe ingannevole.

6 Il 7 aprile 2004, la DSR touristik ha inoltre chiesto, in subordine, che il titolare del marchio comunitario fosse dichiarato decaduto dai suoi diritti conformemente all'art. 50, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009], in quanto il marchio contestato sarebbe divenuto una denominazione abituale nel commercio.

7 Il 9 novembre 2004, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio contestato per tutti i prodotti e i servizi che esso designa, a eccezione dei servizi «ristorazione (alimentazione)» e «ristoranti» che rientrano nella classe 42.

8 Con decisione 22 marzo 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento.

9 La commissione di ricorso ha rilevato, in sostanza, quanto segue:

— un marchio comunitario, affinché sia registrato, deve soddisfare le condizioni di cui all'art. 7 del regolamento n. 40/94 non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche durante tutta la durata del procedimento di registrazione. Essa ne ha dedotto che l'esame della domanda di nullità doveva essere effettuato alla luce delle condizioni del mercato esistenti alla data di registrazione del marchio, il 29 ottobre 1998;

— il marchio contestato era costituito conformemente alle regole grammaticali della lingua tedesca per creare un termine nuovo che non aveva un significato diverso da quello della somma degli elementi che lo compongono. Per il consumatore germanofono medio alla data della registrazione, il termine «Flugbörse» sarebbe inteso come un sinonimo di «Flugdatenbank» (banca dati di voli) o di «intelligente Suchmaschine» (motore di ricerca intelligente);

— il fatto che un giudice tedesco abbia ritenuto nel 1995 che il termine «Flugbörse» fosse ancora impregnato di un residuo di fantasia non era determinante, in quanto la lingua tedesca è in continua evoluzione;

— alla data della sua registrazione, il marchio FLUGBÖRSE era, nella parte germanofona della Comunità, puramente descrittivo dei prodotti e dei servizi controversi;

— il marchio di cui è causa non aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso e, pertanto, l'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 52, n. 2, del regolamento n. 207/2009), non trovava applicazione nella fattispecie.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare in toto la decisione impugnata e rinviare il caso all'UAMI affinché decida ex novo;

— condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi relativi alla violazione, in primo luogo, dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e, in terzo luogo, dell'art. 51, n. 2, di questo stesso regolamento.

13 Per quanto riguarda il primo motivo, occorre ricordare che l'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 stabilisce che la nullità del marchio comunitario viene dichiarata allorché il marchio comunitario è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'art. 7 dello stesso regolamento.

14 In sostanza, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver violato questa disposizione collocandosi alla data della registrazione del marchio comunitario, il 29 ottobre 1998, per valutare l'eventuale divergenza di quest'ultimo con l'art. 7 del regolamento n. 40/94. Secondo la ricorrente, la sola data pertinente per questo esame è quella della presentazione della domanda di marchio, ossia, nella fattispecie, il 1º aprile 1996. Essa fa riferimento al riguardo all'ordinanza della Corte del 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI (Racc. pag. I-8993).

15 L'UAMI ritiene che giustamente la commissione di ricorso abbia verificato se il marchio comunitario fosse descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 alla data della sua registrazione e che, pertanto, la commissione di ricorso non abbia violato l'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Esso sostiene, in sostanza, che, affinché un marchio possa essere validamente registrato, è senz'altro necessario che

tutte le condizioni richieste siano soddisfatte al momento della domanda di registrazione, ma che è anche necessario che esse continuino ad essere soddisfatte fino alla registrazione del marchio.

16 Occorre ricordare che dalla decisione impugnata, e in particolare dai suoi punti 38-46, risulta che la commissione di ricorso si è basata esclusivamente sulle condizioni del mercato quali esse esistevano alla data della registrazione del marchio comunitario, il 29 ottobre 1998, per considerare che il marchio contestato era descrittivo dei prodotti e dei servizi che designava ai sensi dell'art. 7 n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

17 Pertanto, nell'esame del presente motivo occorre determinare se, nell'ambito della domanda di nullità basata sull'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, la data pertinente al fine di esaminare la conformità del marchio comunitario contestato alle disposizioni dell'art. 7 del detto regolamento sia esclusivamente quella della presentazione della domanda di registrazione, come sostiene la ricorrente, o, per contro, se tale registrabilità debba durare fino alla registrazione, come sostiene l'UAMI.

18 Nell'ambito della causa che ha dato luogo all'ordinanza Alcon/UAMI, punto 14 supra, la Corte, dovendo pronunciarsi su un motivo di annullamento relativo al fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non collocandosi alla data della presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato al fine di valutare se quest'ultimo avesse acquisito carattere di uso comune e dovesse di conseguenza essere dichiarato nullo in applicazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, ha considerato che la data della presentazione della domanda di registrazione fosse la data pertinente per procedere a tale esame. Inoltre, la Corte ha a anche considerato che il Tribunale aveva potuto, senza in tal modo incorrere in una motivazione contraddittoria né in un errore di diritto, tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di presentazione della domanda, consentivano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima (ordinanza Alcon/UAMI, punto 14 supra, punti 40 e 41).

19 Ne deriva che giustamente la ricorrente sostiene che la sola data pertinente ai fini dell'esame di una domanda di nullità basata sull'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 sia quella della presentazione della domanda di marchio contestato. Il fatto che la giurisprudenza ammetta di prendere in considerazione elementi successivi a tale data, lungi dall'inficiare questa interpretazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, la corrobora, in quanto tale presa in considerazione è possibile solo a condizione che questi elementi riguardino la situazione alla data della presentazione della domanda di marchio.

20 Inoltre, questa interpretazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è la sola che consente di evitare che la probabilità di perdita della registrabilità di un marchio aumenti in funzione della durata del procedimento di registrazione. L'interpretazione sostenuta dall'UAMI nella presente causa porterebbe invece a far dipendere in parte la registrazione del marchio da un evento aleatorio, ossia la durata del procedimento di registrazione. A tal riguardo, occorre rilevare che questa considerazione, relativa alla durata del procedimento di registrazione, è uno dei motivi per cui l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009) è stato interpretato nel senso che impone che l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso avvenga anteriormente alla presentazione della domanda di marchio [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punti 36 e 39].

21 Per quanto riguarda i vari argomenti dell'UAMI, essi non sono in grado di inficiare questa conclusione.

22 In primo luogo, gli argomenti dell'UAMI, in quanto dovrebbero essere intesi nel senso che indicano che dalla lettera stessa dell'art. 7, n. 1, e dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 risulta che anche la data della registrazione è pertinente, derivano da un'interpretazione erronea di queste disposizioni.

23 Infatti, utilizzando le espressioni «sono esclusi dalla registrazione» all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, e il marchio «è stato registrato» all'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, il legislatore comunitario determina le situazioni in cui un

marchio deve essere escluso dalla registrazione o annullato e non la data pertinente per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione o delle cause di nullità assolute.

24 In secondo luogo, l'UAMI fa riferimento all'art. 41, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 40, n. 1, del regolamento n. 207/2009). Secondo questa disposizione «[t]utte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi (…) possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all'UAMI] osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7». Questa disposizione precisa che «[e]ssi non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'[UAMI]». L'UAMI sostiene, in sostanza, che, poiché un marchio già esaminato, dichiarato registrabile e pubblicato deve, su domanda di terzi, essere riesaminato e può essere escluso d'ufficio dalla registrazione, esso è legittimato a prendere in considerazione la perdita della registrabilità intervenuta dopo la data di presentazione della domanda.

25 Anche questo argomento deve essere respinto.

26 In applicazione dell'art. 41, n. 1, del regolamento n. 40/94, l'UAMI esamina se occorra riaprire eventualmente il procedimento di esame onde verificare se l'impedimento assoluto invocato osti alla registrazione del marchio richiesto [sentenza del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit/UAMI — Kolene (NU-TRIDE), Racc. pag. II-1589, punto 73]. Ora, nell'ambito di questo riesame, come nell'ambito dell'esame iniziale, l'esaminatore potrà prendere in considerazione elementi successivi alla data di presentazione della domanda di registrazione solo a condizione che essi consentano di trarre conclusioni sulla situazione quale si presentava in questa stessa data (v. punti 19 e 20 supra).

27 In terzo luogo, l'UAMI fa valere che occorre anche tener conto, nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, di evoluzioni successive alla data di

presentazione della domanda, anche se esse sono solo potenziali, e fa riferimento alla sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punto 37, primo trattino)

28 A tal riguardo, occorre rilevare che è infatti esatto che, secondo la costante giurisprudenza, nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorre valutare se un segno descrittivo presenti attualmente, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa stabilirsi [v. sentenza del Tribunale 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch/UAMI (UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONS-VERZEICHNIS), Racc. pag. II-1705, punto 29, e la giurisprudenza citata]. Tuttavia, tale questione è distinta da quella della determinazione della data in cui l'esame della conformità con l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, deve essere effettuato, o, nel caso di un procedimento di nullità, verificato. Infatti, la circostanza che l'esame della conformità con l'art. 7, n. 1 lett. c), del regolamento n. 40/94 debba essere effettuato collocandosi alla data della presentazione della domanda di registrazione non esclude un'analisi in prospettiva del carattere distintivo del marchio, nella misura in cui tale analisi si basa su elementi concernenti la situazione in tale data.

29 Da quanto precede deriva che ingiustamente la commissione di ricorso si è basata sulle condizioni del mercato quali esistevano alla data della registrazione del marchio contestato, il 29 ottobre 1998, per valutare se questo avesse un carattere descrittivo dei prodotti e dei servizi da esso designati che giustifichi che lo stesso sia dichiarato nullo.

30 Ne deriva che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Pertanto occorre accogliere il motivo relativo alla violazione di tale disposizione, senza che sia necessario che il Tribunale si pronunci sugli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

Sulle spese

31 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 marzo 2007 (procedimento R 1084/2004-4) è annullata.

2) L'UAMI è condannato alle spese.

Vilaras Prek Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2009.

Firme