Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

14 febbraio 2017 **

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Annullamento del marchio figurativo anteriore che costituisce il fondamento della decisione impugnata — Non luogo a statuire»

Nella causa T-333/14,

**Andreas Helbrecht**, residente in Hilden (Germania), rappresentato da C. König, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale,

**Lenci Calzature SpA**, con sede in Turchetto-Montecarlo (Italia), rappresentata da F. Celluprica e F. Fischetti, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 febbraio 2014 (procedimento R 830/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lenci Calzature e il sig. Helbrecht,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

## Ordinanza

### Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1 L'8 gennaio 2009, il sig. Andreas Helbrecht, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), 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 (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)].

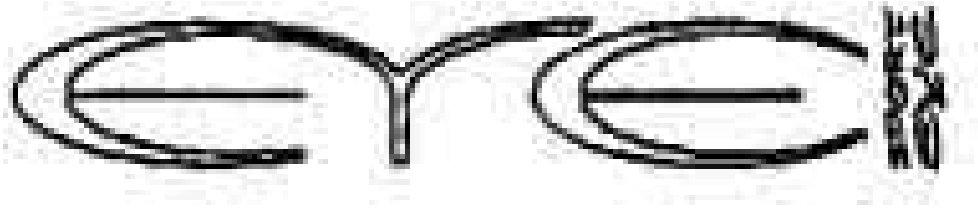
2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo SportEyes. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato e corrispondono alla seguente descrizione: «Scarpe in cuoio, similpelle, gomma o plastica, scarpe e stivali per la pioggia; cappelli in tessuto, cappelli in cuoio e sue imitazioni, cappelli in gomma o plastica, in particolare cappelli con visiera; capi d'abbigliamento in tessuto, cuoio e similpelle, gomma o plastica; guanti».

3 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 11/2009, del 30 marzo 2009.

4 Il 29 giugno 2009, la Lenci Calzature SpA, interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 2.

5 L'opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:

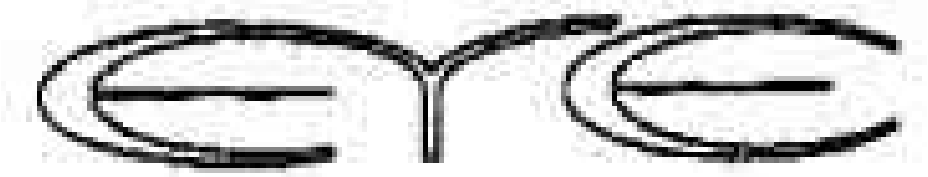
— il seguente marchio figurativo anteriore dell'Unione europea, depositato il 15 ottobre 2004 e registrato il 6 settembre 2008 con il numero 4073334, per prodotti appartenenti alla classe 25, ossia «scarpe, stivali, pantofole e calzature in genere, articoli di abbigliamento e cappelleria»:



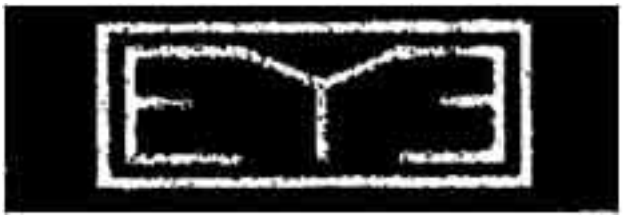
— il seguente marchio figurativo anteriore dell'Unione europea, depositato il 15 ottobre 2004 e registrato il 5 settembre 2008 con il numero 4077251, per prodotti appartenenti alla classe 25:



— il seguente marchio figurativo anteriore dell'Unione europea, depositato il 15 ottobre 2004 e registrato il 5 settembre 2008 con il numero 4077236, per prodotti appartenenti alla classe 25:



— il seguente marchio figurativo anteriore dell'Unione europea, depositato il 31 maggio 2000 e registrato il 24 luglio 2001 con il numero 1683986, per prodotti appartenenti alla classe 25:



6 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

7 Con decisione del 7 marzo 2013 la divisione di opposizione, dopo aver esaminato l'opposizione solo rispetto al marchio anteriore registrato con il numero 4073334, ha accolto la stessa per tutti i prodotti in questione.

8 Il 3 maggio 2013 il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

9 Con decisione del 27 febbraio 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha confermato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto la domanda di registrazione del marchio. La commissione di ricorso ha precisato, al punto 16 della decisione impugnata, che avrebbe iniziato con l'esame del marchio anteriore registrato con il numero 4073334. Essa ha considerato, ai punti da 17 a 19 della decisione impugnata, che il territorio di riferimento era quello dell'Unione europea e che il consumatore interessato era il pubblico normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, da ritenersi dotato di un livello di attenzione medio. La commissione di ricorso ha confermato, al punto 20 della decisione impugnata, la constatazione della divisione di opposizione secondo la quale i prodotti in questione erano identici. La commissione di ricorso, ai punti 30 e 31 della decisione impugnata, ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i segni in conflitto fossero simili. Al punto 32 della suddetta decisione, essa ha ritenuto che, sotto il profilo concettuale e riguardo al pubblico anglofono, tali segni presentavano un'elevata somiglianza concettuale. Pertanto, la commissione di ricorso, al punto 33 della suddetta decisione, ha concluso che i segni in conflitto fossero simili. Per quanto riguarda il rischio di confusione, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 34 a 40 della decisione impugnata, che, tenuto conto dell'immagine imperfetta dei marchi che il consumatore avrebbe conservato nella memoria, sussisteva un rischio di confusione in considerazione dell'identità dei prodotti in questione e della somiglianza di tali segni. La commissione di ricorso, dopo aver indicato al punto 39 della decisione impugnata, che, per ragioni di economia processuale, non avrebbe proceduto all'esame degli altri marchi anteriori su cui si fondava l'opposizione, ha respinto il ricorso.

10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11 L'EUIPO ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2014.

12 L'interveniente ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2014.

13 Il ricorrente, nell'atto introduttivo, chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

14 L'EUIPO e l'interveniente, nei loro controricorsi, chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese.

15 Il ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2016, ha comunicato al Tribunale che la divisione d'annullamento dell'EUIPO aveva dichiarato che i marchi figurativi anteriori di cui al precedente punto 5 erano decaduti (decisione n. 10958 C, del 3 marzo 2016, relativa al marchio registrato con il numero 1683986), o nulli (decisioni n. 12041 C, 12042 C e 12040 C, del 7 luglio 2016, relative ai marchi registrati con i numeri 4073334, 4077236 e 4077251), dal momento che tali decisioni erano divenute definitive.

16 Il 24 novembre 2016, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, ha notificato alle parti una misura di organizzazione del procedimento mediante la quale le ha invitate a pronunciarsi sulla questione se, alla luce dell'adozione di tali decisioni, il presente ricorso conservasse sempre il proprio oggetto.

17 Il ricorrente ha risposto, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 dicembre 2016, precisando, in sostanza, di ritenere che il ricorso conservasse il proprio oggetto, dal momento che era volto a ottenere la registrazione del marchio richiesto, salvo il Tribunale avesse l'intenzione di annullare la decisione impugnata giacché i marchi anteriori sono stati oggetto di dichiarazioni di nullità o di decadenza.

18 L'interveniente, a sua volta, ha indicato, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 2016, che, a suo avviso, era venuto meno l'oggetto del ricorso.

19 L'EUIPO, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 dicembre 2016, ha anch'esso confermato la definitività delle quattro decisioni di cui al precedente punto 15. Esso ha, inoltre, indicato di ritenere che, dal momento che il marchio anteriore registrato con il numero 4073334, sul quale si fondava la decisione impugnata, era diventato nullo per effetto della decisione n. 12041 C del 7 luglio 2016, l'oggetto del presente ricorso era venuto meno. Infine, secondo l'EUIPO, il ricorrente doveva essere condannato alle spese.

## In diritto

20 Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, viene meno l'oggetto di un'opposizione nel caso in cui il marchio anteriore su cui essa si fonda sia dichiarato nullo [v. sentenza del 25 maggio 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, non pubblicata, EU:T:2016:312, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata].

21 Di conseguenza, in un caso siffatto, viene altresì meno l'oggetto del ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione di ricorso [ordinanza del 27 settembre 2010, Hidalgo/UAMI – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, non pubblicata, EU:T:2010:407, punto 6, e sentenza del 25 maggio 2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, non pubblicata, EU:T:2016:312, punto 25].

22 Infatti, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio dell'Unione europea che sia stato dichiarato nullo è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui a tale regolamento. Ne consegue che si deve ritenere che il marchio anteriore non abbia prodotto i suoi effetti e che, quindi, non abbia potuto costituire il fondamento di un'opposizione avverso il marchio richiesto [v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Three-N-Products/UAMI – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, non pubblicata, EU:T:2015:134, punto 16].

23 Nel caso di specie, la decisione impugnata si basa esclusivamente sull'esame del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore registrato con il numero 4073334, che ha costituito il motivo per cui la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione. Orbene, è pacifico che la divisione di annullamento, con la sua decisione del 7 luglio 2016, ha dichiarato la nullità di detto marchio anteriore e che tale decisione è divenuta definitiva.

24 Pertanto, per effetto dell'annullamento del marchio anteriore registrato con il numero 4073334, l'unico marchio anteriore su cui si dichiara fondata l'opposizione nella decisione impugnata non esiste più ed è venuto meno l'oggetto dell'opposizione per quanto riguarda detto marchio anteriore. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 131 del regolamento di procedura del Tribunale, è venuto meno l'oggetto del ricorso e non occorre più statuire al riguardo.

25 Sebbene il ricorrente ritenga che una decisione del Tribunale sul merito nel presente procedimento gli procurerebbe un beneficio, si deve osservare che, secondo costante giurisprudenza, l'interesse ad agire deve permanere fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a provvedere, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l'ha proposto (sentenza del 7 giugno 2007 Wunenburger/Commissione, C-362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42, e

ordinanza dell'11 ottobre 2007, Wilfer/UAMI, C-301/05 P, non pubblicata, EU:C:2007:593, punto 19; v., altresì, sentenza del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione, da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, EU:T:2010:511, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

26 Orbene, è giocoforza constatare, nella fattispecie, che una decisione nel merito del Tribunale non può procurare un beneficio al ricorrente. Infatti, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009, oppure, se è stato presentato ricorso dinanzi al giudice dell'Unione, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo. Orbene, non ricorre alcuna di queste due ipotesi laddove, come nella presente controversia, il Tribunale rilevi un non luogo a statuire [ordinanza del 26 novembre 2012, MIP Metro/UAMI – Real Seguros (real,-QUALITY), T-548/11, non pubblicata, EU:T:2012:623, punto 23; v., altresì, in tal senso, ordinanze del 3 luglio 2003, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, punto 17 e dell'11 settembre 2007, Lancôme/UAMI – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, non pubblicata, EU:T:2007:249, punto 22]. Viene meno l'oggetto del presente ricorso dal momento che la decisione impugnata è stata ritenuta, ipso jure, priva, fin dall'inizio, degli effetti di cui al regolamento n. 207/2009 e, pertanto, non ha potuto accogliere alcuna opposizione, come risulta dai precedenti punti 21 e 22 di cui sopra. Il Tribunale non può dunque statuire sulla legittimità di una decisione che, come la decisione impugnata, è priva di qualsiasi effetto di legge. Per le stesse ragioni, a maggior ragione, esso non può pronunciarne l'annullamento.

27 Peraltro, quando è investito di una domanda di annullamento, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il sindacato di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'EUIPO ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata]. A tale riguardo, il Tribunale effettua un sindacato di legittimità delle decisioni adottate dagli organi dell'EUIPO e non può quindi, in ogni caso, sostituire la sua motivazione a quella del competente organo dell'EUIPO, autore dell'atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, punto 65). Pertanto, non spetta ad esso decidere sul rischio di confusione tra il marchio richiesto e gli altri marchi anteriori, vale a dire i marchi registrati con i numeri 1683986, 4077236 e 4077251 decaduti (1683986) o divenuti nulli (4077236 e 4077251). Un esame siffatto spetta eventualmente all'EUIPO ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

28 Da quanto precede risulta che non occorre più statuire sul presente ricorso.

**Sulle spese**

29 Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

30 Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto che l'interveniente e l'EUIPO fossero condannati alle spese.

31 L'EUIPO, a sua volta, ha chiesto che il ricorrente fosse condannato alle spese.

32 A questo proposito, va osservato che non occorre più statuire nella presente causa giacché il marchio figurativo anteriore sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo.

33 Di conseguenza, si decide che l'interveniente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente. L'EUIPO sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

così provvede:

**1) Non occorre statuire sul ricorso.**

**2) La Lenci Calzature SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Andreas Helbrecht. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.**

Lussemburgo, 14 febbraio 2017

Il cancelliere
E. Coulon

Il presidente
S. Gervasoni