SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
10 novembre 2004 *

Nella causa T-164/02,

Kaul GmbH, con sede in Elmshorn (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,

ricorrente,

Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania),

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania),

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 4 marzo 2002 della terza commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 782/2000-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG,

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. M. Vilaras e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 3 aprile 1996, la società Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«UAMI») in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo ARCOL.

3 I prodotti per i quali tale domanda di registrazione è stata presentata rientrano nelle classi 1, 17 e 20 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Tra i prodotti rientranti nella classe 1 figurano i «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti».

4 Il 20 luglio 1998, la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari*.

5 Il 20 ottobre 1998, la ricorrente ha proposto un'opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio richiesto per quanto riguarda i «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti», rientranti nella classe 1. L'opposizione era basata sull'esistenza di un marchio comunitario anteriore, registrato il 24 febbraio 1998, con il n. 49106. Tale marchio consiste nel segno denominativo CAPOL e riguarda prodotti denominati «prodotti chimici per la conservazione degli alimenti, ossia materie prime per la levigatezza e la conservazione di prodotti alimentari finiti, in particolare dolciumi», rientranti nella classe 1. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha fatto valere l'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

6 Con decisione 30 giugno 2000, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto, pur ammettendo l'identità dei prodotti, poteva essere escluso qualsiasi rischio di confusione tra i due prodotti in esame a causa delle loro differenze visive e fonetiche.

7 Il 24 luglio 2000 la ricorrente ha presentato un ricorso, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

8 Con lettera 17 luglio 2000, ricevuta il 24 luglio 2000, l'UAMI è stata informata dalla società Bayer (Bayer AG) del trasferimento a quest'ultima della domanda di registrazione del marchio ARCOL presentata dalla Atlantic Richfield Co. Il trasferimento è stato iscritto nel registro dei marchi comunitari il 17 novembre 2000, conformemente all'art. 17, n. 5, e all'art. 24 del regolamento n. 40/94.

9 Il 30 ottobre 2000, la ricorrente ha depositato presso l'UAMI la memoria in cui espone i motivi di ricorso, come previsto dall'art. 59 del regolamento n. 40/94.

10 Con decisione 4 marzo 2002, notificata alla ricorrente il 25 marzo 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. La commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che non si poteva più tener conto del carattere distintivo asseritamente elevato del marchio anteriore che sarebbe dovuto alla sua notorietà, dato che la ricorrente aveva invocato tale circostanza solo in sede di ricorso. La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che la ricorrente, in realtà, non avrebbe tanto sottoposto un nuovo argomento quanto modificato il fondamento normativo della sua opposizione a favore dell'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94, relativo ai marchi notoriamente conosciuti. La commissione ha peraltro considerato che, malgrado l'identità dei prodotti, non vi era alcun rischio di confusione tra i segni denominativi in questione, tenuto conto delle sensibili differenze constatate tra le stesse sul piano visivo e fonetico, del carattere molto specializzato del mercato dei prodotti interessati e della probabile perizia del consumatore tipico di tali prodotti.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2002, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. L'UAMI ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2002.

12 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2002, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a depositare una replica ai sensi dell'art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

13 Il 20 novembre 2002 il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso che un secondo scambio di memorie non era necessario, in quanto la ricorrente poteva sviluppare i suoi motivi ed argomenti e replicare al controricorso dell'UAMI nel corso della fase orale del procedimento.

14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.

15 Le parti hanno svolto le loro difese orali risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 30 giugno 2004.

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

17 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

18 A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa sostanzialmente valere quattro motivi relativi, rispettivamente, in primo luogo, alla violazione dell'obbligo di esaminare gli elementi da essa sollevati dinanzi alla commissione di ricorso, in secondo luogo, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in terzo luogo, alla violazione dei principi di diritto processuale ammessi negli Stati membri e delle regole di procedura applicabili dinanzi all'UAMI e, in quarto luogo, alla violazione dell'obbligo di motivazione.

19 Occorre esaminare innanzi tutto il primo motivo.

Argomenti delle parti

20 Ad avviso della ricorrente, la valutazione della commissione di ricorso secondo cui, una volta conclusosi il procedimento di opposizione dinanzi alla stessa non sono più ricevibili fatti nuovi, risulta da una errata comprensione della funzione delle commissioni di ricorso. Al contrario, il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dovrebbe essere considerato una seconda istanza sul merito nell'ambito della

quale dalle parti potrebbero essere sollevati fatti nuovi. La commissione di ricorso dunque, nella fattispecie, si è erroneamente rifiutata di esaminare, ai fini della valutazione del rischio di confusione, gli elementi presentati dalla ricorrente nella sua memoria 30 ottobre 2000 a proposito dell'elevato carattere distintivo del marchio anteriore CAPOL, consistenti in una dichiarazione solenne del direttore generale della ricorrente assieme alla lista dei clienti di questa. L'UAMI avrebbe in tal modo violato il diritto della ricorrente di essere sentita.

21 La ricorrente, tutto sommato e contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, non avrebbe affatto abbandonato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, come fondamento della sua opposizione, a favore dell'art. 8, n. 2, lett. c), del medesimo regolamento. I documenti prodotti nella memoria 30 ottobre 2000 non avrebbero avuto lo scopo di presentare fatti nuovi, ma piuttosto di completare gli argomenti già avanzati durante il procedimento di opposizione.

22 L'UAMI ribatte che la posizione della ricorrente si basa su una scorretta interpretazione del sistema di tutela giuridica stabilito dal regolamento n. 40/94 e applicato da una «giurisprudenza costante» delle commissioni di ricorso. La continuità funzionale delle commissioni di ricorso rispetto alla divisione di opposizione avrebbe la conseguenza che non sarebbe sufficiente proporre un ricorso per sfuggire alle conseguenze del mancato rispetto dei termini impartiti dalla divisione di opposizione. L'UAMI fa quindi valere che, a parte qualche eccezione, le commissioni di ricorso rifiutano sempre di tener conto di una nuova esposizione dei fatti qualora essa non sia stata prodotta entro tali termini.

23 Orbene, è dinanzi alla commissione di ricorso che sarebbero state fatte valere per la prima volta la posizione di leader della ricorrente sul mercato dei prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti e la notorietà del marchio CAPOL presso il pubblico destinatario. Si tratterebbe di fatti nuovi e, dato che la ricorrente usa l'espressione «notorio», addirittura di una modifica del fondamento normativo della sua opposizione a favore dell'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94.

24 D'altra parte, l'UAMI sostiene che la presa in considerazione della posizione della ricorrente sul mercato e del correlativo rafforzamento del carattere distintivo del suo marchio non avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rischio di confusione.

Giudizio del Tribunale

25 Va innanzi tutto rilevato che gli elementi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso consistono in un'attestazione solenne proveniente dal direttore generale della ricorrente e in un elenco dei clienti della ricorrente.

26 Tali documenti, relativi all'intensità dello sfruttamento del marchio della ricorrente, sono stati prodotti da quest'ultima a sostegno dell'argomento già avanzato dinanzi alla divisione di opposizione – e allora basato solo su considerazioni relative alla mancanza di carattere descrittivo del marchio della ricorrente – secondo cui tale marchio godrebbe di un elevato grado di distintività e dovrebbe, per questo, beneficiare di una tutela maggiore.

27 La commissione di ricorso, ai punti 10-12 della decisione impugnata, poi l'UAMI, al punto 30 del suo controricorso, hanno considerato che tale nuova esposizione dei fatti non poteva essere presa in considerazione, poiché sarebbe stata effettuata dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla divisione di opposizione.

28 Tuttavia è giocoforza constatare che tale posizione è incompatibile con la continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI affermata dal Tribunale sia per quanto riguarda la procedura ex parte [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 38-44, non invalidata in tale punto dalla sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter

& Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. I-6251, e sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-63/01, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-5255, punto 21] sia per quanto riguarda la procedura inter partes [sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punti 24-32].

29 È stato infatti affermato che dalla continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI deriva che, nell'ambito di applicazione dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto o durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado, o, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nella procedura di ricorso (sentenza KLEENCARE, cit., punto 32). Quindi, e contrariamente a quanto asserisce l'UAMI per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra le diverse istanze dell'UAMI non consegue che una parte che non ha prodotto taluni elementi di fatto o di diritto dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado entro i termini applicabili dinanzi a quest'ultima non possa avvalersi, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso. La continuità funzionale ha, al contrario, la conseguenza che una tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso, salvo il rispetto, dinanzi a tale istanza, dell'art. 74, n. 2, del detto regolamento.

30 Di conseguenza, nella fattispecie, poiché la produzione degli elementi di fatto controversi non è tardiva, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, ma è avvenuta in allegato alla memoria depositata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso il 30 ottobre 2000, vale a dire entro il termine di quattro mesi impartito dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, quest'ultima non poteva rifiutarsi di prendere in considerazione tali elementi.

31 D'altra parte, la commissione di ricorso, riprendendo quanto asserito dalla richiedente del marchio nella sua memoria 27 dicembre 2000, secondo cui la ricorrente tenterebbe in realtà di provare che il suo marchio è un marchio notorio o

notoriamente conosciuto, ha sostenuto, in subordine, al punto 13 della decisione impugnata, che la ricorrente avrebbe sostituito, come fondamento normativo della sua opposizione, l'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 all'art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento.

32 Il Tribunale considera che tale argomento subordinato non può essere accolto.

33 Infatti, la ricorrente in nessuna fase del procedimento ha sostenuto di fondare la sua opposizione su una disposizione diversa dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Al contrario è su tale fondamento normativo che la ricorrente ha fatto valere, sin dal procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e poi dinanzi alla commissione di ricorso, l'elevata distintività del suo marchio e la giurisprudenza della Corte sulla rilevanza di tale considerazione per la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

34 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso non poteva, senza violare l'art. 74 del regolamento n. 40/94, rifiutarsi di esaminare gli elementi di fatto prodotti dalla ricorrente nella memoria 30 ottobre 2000 per provare l'elevato grado di distintività del marchio anteriore risultante dall'uso, rivendicato dalla ricorrente, di tale marchio sul mercato.

35 Orbene, secondo la giurisprudenza, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Può esistere, di conseguenza, un rischio di

confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti o servizi da essi designati è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata).

36 Così, poiché la commissione di ricorso, nella fattispecie, ha constatato che i prodotti designati dai segni in conflitto erano identici e che vi erano taluni elementi di somiglianza tra tali segni, essa non poteva pronunciarsi, come ha fatto, sull'esistenza di un rischio di confusione, senza prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione pertinenti, tra cui figuravano gli elementi prodotti dalla ricorrente e diretti a stabilire l'elevato grado di distintività del marchio anteriore.

37 Ne consegue che la commissione di ricorso, omettendo di prendere in considerazione gli elementi prodotti dalla ricorrente dinanzi ad essa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti nell'ambito dell'esame del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Non spetta al Tribunale sostituirsi all'UAMI nella valutazione degli elementi in questione, che deve essere effettuata da quest'ultimo. La decisione impugnata va quindi annullata, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi.

Sulle spese

38 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, il convenuto, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 marzo 2002 (procedimento R 782/2000-3) è annullata.**

2) **L'UAMI è condannato alle spese.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

H. Legal