Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

21 giugno 2017 *

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GPTech — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori GP JOULE — Mancata produzione dinanzi alla divisione di opposizione delle prove del diritto a proporre opposizione — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Assenza di presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 17, paragrafo 4, regola 19, paragrafo 2, regola 20, paragrafo 1, e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T-235/16,

GP Joule PV GmbH & Co. KG, con sede in Reußenköge (Germania), rappresentata da F. Döring, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Green Power Technologies, SL, con sede in Bollullos de la Mitación (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 febbraio 2016 (procedimento R 848/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la GP Joule PV e la Green Power Technologies,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2016,

* Lingua processuale: l'inglese.

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista la riassegnazione della causa alla Settima Sezione e ad un nuovo giudice relatore,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

[1] [*omissis*]

Conclusioni delle parti

15. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— riformare la decisione impugnata e negare la registrazione del marchio richiesto;

— in subordine, annullare la decisione impugnata.

16. L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto [omissis]

Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione impugnata

23. A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi. Il primo motivo verte sull'erronea applicazione delle norme che disciplinano il procedimento di opposizione e, il secondo, sull'erronea applicazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

[*omissis*]

Sul secondo motivo, vertente sull'erronea applicazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [omissis]

39. Occorre innanzitutto ricordare che la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 prevede che «[s]e il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]».

1 — Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

40. L'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 stabilisce che l'EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.

41. Il regolamento n. 207/2009 prevede dunque espressamente che la commissione di ricorso, in occasione dell'esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di opposizione, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione (sentenze del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-122/12 P, EU:C:2013:628, punto 33; del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 32, e del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-121/12 P, EU:C:2013:639, punto 33).

42. A tale riguardo, la Corte ha già avuto modo di rilevare che la versione francese della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 si differenziava dalle versioni spagnola, tedesca e inglese per un elemento essenziale. Infatti, mentre queste ultime versioni linguistiche stabiliscono che la commissione di ricorso può prendere in considerazione soltanto fatti e prove «ulteriori o complementari», la versione in lingua francese qualifica questi medesimi fatti e prove come «nouveaux ou supplémentaires» («nuovi o supplementari») (sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punto 23).

43. Basandosi sull'economia generale e la finalità della normativa di cui tale disposizione fa parte e, in particolare, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che costituisce il fondamento giuridico della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, la Corte ha statuito che, per quanto riguarda la prova dell'uso di un marchio, qualora nessuna prova al riguardo fosse stata prodotta entro il termine impartito dall'EUIPO, il rigetto dell'opposizione doveva essere pronunciato d'ufficio da quest'ultimo. Per contro, qualora entro il termine impartito dall'EUIPO siano stati presentati degli elementi di prova, rimane la possibilità di produrre prove complementari (v. sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata).

44. La Corte ha sottolineato che la stessa interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 doveva essere adottata per quanto riguarda la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio, stante che la suddetta disposizione enuncia una regola provvista di effetti orizzontali nel sistema del suddetto regolamento, applicandosi indipendentemente dalla natura del procedimento di cui trattasi. Ne consegue che la regola 50 del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che essa estende alle prove nuove il margine di discrezionalità delle commissioni di ricorso (sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punto 27), ma soltanto alle prove cosiddette «complementari» o «supplementari», che si aggiungono a elementi di prova pertinenti, depositati entro il termine impartito [v. sentenza dell'11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d'erba in una bottiglia), T-235/12, EU:T:2014:1058, punto 89 e giurisprudenza ivi citata].

45. Occorre pertanto stabilire se la dichiarazione del 15 luglio 2015, presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, possa essere qualificata come prova «complementare» o «supplementare» ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, come interpretati dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 41 a 44.

46. È pacifico che la ricorrente non ha presentato alcun elemento di prova relativo al suo diritto a proporre opposizione ai sensi della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, né entro il termine impartito né, per giunta, in nessuna fase del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, e ciò nonostante il fatto che, come è stato rilevato al precedente punto 6, la ricorrente sia stata chiaramente informata dall'EUIPO del fatto che essa doveva presentare documenti al fine di provare, da un lato, la sua qualità di licenziataria e, dall'altro, che essa era stata autorizzata a proporre opposizione dal titolare

dei marchi anteriori. Peraltro, è pacifico tra le parti che la concessione di una licenza per i marchi anteriori non è stata iscritta nel registro dell'EUIPO ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 207/2009.

47. Inoltre, le asserzioni contenute nelle osservazioni del 20 febbraio 2015, secondo le quali la ricorrente era la licenziataria esclusiva del titolare dei marchi anteriori, costituiscono una mera affermazione, non suffragata da alcun elemento di prova. In tali circostanze, la dichiarazione del 15 luglio 2015 non può essere considerata una prova «complementare» o «supplementare», che si aggiunge a prove già presentate dalla ricorrente.

48. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale il suo diritto a proporre opposizione deriverebbe in modo evidente dal fatto che la sua denominazione era identica a quella indicata nei marchi anteriori, sui quali si fonda l'opposizione, è sufficiente osservare, al pari dell'EUIPO, che tale circostanza non può consentire di supporre che la ricorrente disponesse di tale diritto. Il semplice fatto che un segno coincida, in tutto o in parte, con la denominazione di un'impresa può essere dovuto a diverse circostanze nell'ambito commerciale, e non può evidentemente sostituirsi ad un documento probatorio, come un contratto di licenza, che dimostra sia la qualità di licenziatario sia la portata dei suoi diritti. A tale riguardo, i diritti del licenziatario possono essere sottoposti a diverse limitazioni, riguardanti, in particolare, i prodotti e i servizi oggetto della licenza in questione, il territorio per il quale è stata concessa la licenza e le condizioni per l'autorizzazione a proporre opposizione.

49. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente affermato che la dichiarazione del 15 luglio 2015 non può essere qualificata come prova «complementare» o «supplementare» e non poteva, di conseguenza, essere presa in considerazione ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, come interpretati dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 41 a 44.

50. Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

[*omissis*]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La GP Joule PV GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 giugno 2017.

Firme