Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

13 settembre 2013 *

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo CASTEL — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricevibilità — Impedimento assoluto alla registrazione che non è stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-320/10,

**Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell,** con sede in Castell (Germania), rappresentata da R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann, avvocati,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),** rappresentato da P. Geroulakos e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

**Castel Frères SAS,** con sede in Blanquefort (Francia), rappresentata da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 4 maggio 2010 (procedimento R 962/2009-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell e la Castel Frères SAS,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Labucka e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2010,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2010,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2010,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all'udienza dell'8 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza [1]

[*omissis*]

### Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

11 Nel corso dell'udienza, l'interveniente ha comunicato di rinunciare agli allegati I. 9 e I. 10 del proprio controricorso, presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

### In diritto

[*omissis*]

*Sulla ricevibilità del motivo relativo alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009*

[*omissis*]

24 Dall'esame del fascicolo amministrativo risulta che il motivo relativo alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 non è stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso e che è stato quindi presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale.

25 In ogni caso, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, tale impedimento assoluto alla registrazione non doveva essere esaminato d'ufficio dalla commissione di ricorso nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità.

1 — Vengono riprodotti solamente i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

26 Conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, gli esaminatori dell'UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell'UAMI devono procedere all'esame d'ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi, o no, uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell'UAMI possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente. L'UAMI è tenuto ad esaminare d'ufficio i fatti pertinenti dai quali potrebbe derivare l'applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione [sentenza della Corte del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C-25/05 P, Racc. pag. I-5719, punto 50; sentenze del Tribunale del 15 marzo 2006, Develey/UAMI (Forma di una bottiglia in plastica), T-129/04, Racc. pag. II-811, punto 16, e del 12 aprile 2011, Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEXING e BEHAVIOURAL INDEX), T-310/09 e T-383/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 29].

27 Tuttavia, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l'UAMI non può essere obbligato ad effettuare nuovamente l'esame d'ufficio dei fatti pertinenti – condotto dall'esaminatore – che possono portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Dagli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 discende che il marchio comunitario è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall'UAMI a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia quindi di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall'UAMI nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione.

28 Tale presunzione di validità limita l'obbligo dell'UAMI, risultante dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d'ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all'esame della domanda di un marchio comunitario effettuato dagli esaminatori dell'UAMI e, in sede di ricorso, dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di detto marchio. Orbene, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio comunitario registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all'UAMI gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità.

29 Da quanto precede discende che, nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso non era tenuta ad esaminare d'ufficio i fatti pertinenti che avrebbero potuta condurla ad applicare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009.

30 Il presente motivo deve quindi essere dichiarato irricevibile.

[*omissis*]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

**1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 maggio 2010 (procedimento R 962/2009-2) è annullata.**

**2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.**

**3) La Castel Frères SAS sopporterà le proprie spese.**

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2013.

Firme