Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

30 maggio 2013 *

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo ultrafilter international — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Abuso di diritto»

Nella causa T-396/11,

ultra air GmbH, con sede in Hilden (Germania), rappresentata da C. König, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, con sede in Haan (Germania), rappresentata da N. Siebertz e M. Teworte-Vey, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 maggio 2011 (procedimento R 374/2010-4), relativa a un procedimento di nullità tra ultra air GmbH e Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2011,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2011,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2011,

in seguito all'udienza del 29 gennaio 2013,

* Lingua processuale: il tedesco.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Il 29 marzo 1999, l'interveniente, ultrafilter GmbH, divenuta Donaldson Filtration Deutschland GmbH, ha presentato domanda di registrazione del marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), 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 comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo ultrafilter international.

3 I prodotti e servizi per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 7, 11, 37, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 7: «Filtri per essiccare, depurare e raffreddare aria, gas e liquidi; corpi filtranti; materiali da filtro; separatori di condensa meccanici ed elettrici; separatori di olio; separatori d'acqua»;

— classe 11: «Apparecchi ed impianti per essiccare, depurare e raffreddare aria, gas e liquidi; parti ed accessori dei suddetti apparecchi ed impianti, in particolare membrane per pompe, misuratori del livello di riempimento, valvole, in particolare valvole elettromagnetiche, valvole a membrana, comandi per valvole, dispositivi di comando a tempo, manometri, in particolare manometri differenziali, misuratori di pressione, in particolare misuratori di temperatura e pressione, manometri a livello, elementi di collegamento per impianti di filtrazione, compresi elementi costruttivi di allacciamento e di fissaggio; apparecchi di ventilazione»;

— classe 37: «Messa in funzione, riparazione e manutenzione degli apparecchi ed impianti menzionati»;

— classe 41: «Formazione tecnica; addestramento per la vendita e sull'uso di prodotti»;

— classe 42: «Servizi di ingegneria; consulenza nella progettazione, installazione e gestione degli impianti ed apparecchi menzionati».

4 Con decisione del 19 gennaio 2001, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009], in quanto il marchio contestato era descrittivo e privo di carattere distintivo. In seguito a un ricorso proposto dall'interveniente, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato tale decisione, con la decisione del 16 dicembre 2003 (procedimento R 375/2001-2), e ha affermato che il marchio contestato aveva acquisito carattere distintivo in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009) negli Stati membri germanofoni e anglofoni.

5 Il 27 settembre 2005, il marchio contestato è stato registrato quale marchio comunitario, con il numero 1121839.

6 Il 5 maggio 2008, la ricorrente, ultra air GmbH, ha proposto presso l'UAMI, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009], una domanda diretta a ottenere la declaratoria di nullità del marchio contestato in quanto registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94.

7 Con decisione del 29 gennaio 2010, la divisione d'annullamento dell'UAMI ha accolto la domanda di nullità e ha dichiarato nullo il marchio contestato per tutti i prodotti e servizi, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di detto regolamento.

8 Il 16 marzo 2010, l'interveniente ha proposto ricorso presso l'UAMI, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione d'annullamento.

9 Tale ricorso è stato accolto con la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 maggio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di nullità presentata dalla ricorrente. Secondo la commissione di ricorso, la domanda di nullità era viziata da abuso di diritto e andava respinta in quanto irricevibile. Al riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto, sostanzialmente, che, con la sua domanda di nullità, la ricorrente mirasse, in realtà, a utilizzare essa stessa come marchio la designazione «ultrafilter» (sola o combinata con altri termini). Essa perseguiva pertanto obiettivi diversi da quelli di interesse pubblico previsti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Le intenzioni dissimulate costitutive di abuso di diritto sarebbero inoltre dimostrate dal fatto che l'ex gestore del titolare del marchio contestato e attuale gestore della ricorrente nel procedimento di nullità aveva egli stesso difeso, nel 2003, il carattere distintivo acquisito mediante l'uso di tale marchio. Poiché l'abuso di diritto costituisce un «ostacolo generale alla procedura», occorrerebbe respingere le domande ed azioni abusive che costituiscono procedure dirette a perseguire obiettivi diversi da quelli contemplati dal sistema giuridico, senza che sia necessario fare riferimento al diritto processuale degli Stati membri in forza dell'articolo 83 del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere il ricorso proposto dall'interveniente dinanzi alla commissione di ricorso;

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

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

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva, sostanzialmente, due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

13 Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente afferma che, come confermato dalla giurisprudenza, l'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 attribuisce a qualsiasi persona fisica o giuridica il diritto di depositare una domanda di nullità basata sull'articolo 52 dello stesso regolamento, senza far dipendere tale diritto da un raffronto degli eventuali interessi personali del richiedente nel procedimento di nullità con l'interesse generale garantito da quest'ultima disposizione. In tal contesto, l'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, che disciplinerebbe esaustivamente la questione, non lascerebbe margine alla considerazione di un'eventuale malafede del richiedente nel procedimento di nullità, in modo tale che un abuso di diritto non può costituire un ostacolo atto a impedire l'esame di una domanda di nullità.

14 Inoltre, la ricorrente non avrebbe dato prova di alcun abuso di diritto, in quanto, in primo luogo, le decisioni dei giudici nazionali prodotte dall'interveniente dinanzi alla commissione di ricorso riguardano casi di concorrenza sleale che non presentano alcun nesso con l'uso del marchio contestato. In secondo luogo, poiché impedire la monopolizzazione dei segni viziati da impedimenti assoluti alla registrazione costituirebbe precisamente l'obiettivo garantito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il libero uso di siffatto segno sarebbe assolutamente conforme a tale disposizione e non può pertanto costituire abuso di diritto. In terzo luogo, il fatto che il richiedente nella declaratoria di nullità avesse precedentemente domandato senza successo la registrazione di un segno in quanto marchio non può vietargli di richiedere l'annullamento di un marchio analogo colpito da impedimento assoluto alla registrazione. Infine, in quarto luogo, la circostanza secondo cui il gestore della ricorrente era gestore dell'interveniente quando quest'ultima ha fatto registrare il marchio contestato sarebbe del pari priva di rilievo.

15 L'UAMI e l'interveniente difendono la fondatezza della decisione impugnata.

16 Al riguardo va osservato che la domanda di nullità prevista dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non rientra in un procedimento giurisdizionale, bensì in un procedimento amministrativo (sentenza della Corte del 25 febbraio 2010, Lancôme/UAMI, C-408/08 P, Racc. pag. I-1347, punto 36).

17 L'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 prevede che la domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta possa essere proposta da una persona fisica o giuridica o da un gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio. Per contro, l'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, concernente le domande di nullità fondate su una causa di nullità relativa, riserva il diritto di presentare tali domande a determinate persone che abbiano un interesse ad agire. Dall'impianto di tale articolo deriva, quindi, che il legislatore ha inteso limitare la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità nel secondo caso, ma non nel primo (v., in tal senso, sentenza Lancôme/UAMI, citata al precedente punto 16, punto 39).

18 Mentre gli impedimenti relativi alla registrazione tutelano gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell'interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione l'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non richieda la dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del richiedente (sentenza Lancôme/UAMI, citata al precedente punto 16, punto 40).

19 L'impedimento assoluto alla registrazione sancito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 consiste nell'impedire la registrazione dei marchi privi del carattere distintivo che è l'unico a renderli idonei ad assolvere la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Pertanto, l'interesse generale sottostante all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento si confonde, indubbiamente, con tale funzione essenziale del marchio

(v., in tal senso, sentenza della Corte del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C-173/04 P, Racc. pag. I-551, punti 60 e 61). Inoltre, l'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 consiste nel garantire che i segni descrittivi di una o più delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio comunitario possano essere liberamente utilizzati dall'insieme degli operatori economici che offrono siffatti prodotti o servizi (sentenza della Corte del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, Racc. pag. I-1541, punto 37).

20 Ne deriva che il procedimento amministrativo previsto all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, è diretto, segnatamente, a permettere all'UAMI di verificare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che egli avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d'ufficio in forza dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

21 In tal contesto, l'UAMI è tenuto a valutare se il marchio in esame sia descrittivo e/o privo di carattere distintivo, senza che i motivi o il comportamento anteriore del richiedente nel procedimento di nullità possano incidere sulla portata del compito di cui l'UAMI è investito trattandosi degli interessi generali sottesi all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Infatti, poiché, facendo applicazione delle disposizioni di cui trattasi nell'ambito di un procedimento di nullità, l'UAMI non si pronuncia sulla questione se il diritto del titolare del marchio prevalga su un qualsiasi diritto del richiedente nel procedimento di nullità, ma verifica che il diritto nazionale del marchio sia stato validamente costituito alla luce delle regole che presiedono alla sua registrazione, non si può parlare di «abuso di diritto» da parte del richiedente nel procedimento di nullità.

22 Così, in contrasto con quanto asserito dall'UAMI, il fatto che il richiedente nel procedimento di nullità possa depositare la sua domanda allo scopo di poter continuare ad apporre il segno in parola sui suoi prodotti corrisponde precisamente all'interesse generale di disponibilità e di libero uso garantito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, siffatta circostanza non può comunque costituire abuso di diritto. Tale valutazione è confermata dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo cui la nullità del marchio comunitario può del pari essere dichiarata su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il che presuppone che il convenuto in tale azione possa ottenere la dichiarazione di nullità anche se ha utilizzato il marchio di cui trattasi e ha intenzione di continuare a utilizzarlo.

23 Per contro, è il rigetto della domanda di nullità in base ad una motivazione fondata su un «abuso di diritto» a vanificare gli obiettivi perseguiti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 209/2007, in quanto siffatto rigetto impedisce l'esame nel merito descritto al precedente punto 21.

24 Del pari, il fatto che il gestore del richiedente nella procedura di nullità fosse gestore del titolare del marchio al momento in cui la domanda di marchio è stata depositata non pregiudica affatto il diritto del richiedente nel procedimento di nullità di adire l'UAMI sottoponendogli una domanda ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Infatti, tenuto conto della natura dell'oggetto del procedimento di cui trattasi, consistente nel garantire gli interessi generali sottesi all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, è giocoforza constatare che il titolare di un marchio descrittivo e/o privo di carattere distintivo non trae alcun diritto alla conservazione della registrazione del proprio marchio dal solo fatto che il richiedente nella procedura di nullità sia gestito da una persona fisica che ha agito in passato allo scopo di ottenere la registrazione del segno di cui trattasi.

25 La stessa conclusione si impone con riferimento agli argomenti dell'interveniente vertenti su atti di concorrenza sleale commessi nei suoi confronti dalla ricorrente. Al riguardo va ricordato che l'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non subordina né la ricevibilità né la

fondatezza della domanda di nullità alla buona fede del richiedente nella procedura di nullità [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2009, Iranian Tobacco/UAMI – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T-245/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 26]. Infatti, anche supponendo che la domanda di nullità faccia parte di un piano globale di confronto commerciale che implica anche metodi di concorrenza sleale, la cancellazione di un marchio descrittivo o privo di carattere distintivo costituisce una conseguenza legale imposta dall'articolo 57, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 207/2009, senza che il suo titolare ottenga il diritto di conservarne la registrazione a causa del fatto che il richiedente nella procedura di nullità è, d'altra parte, dedito ad atti di concorrenza sleale.

26 Infine, il riferimento effettuato dall'UAMI all'articolo 9 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), è privo di pertinenza. Tale disposizione, come del resto l'articolo 54 del regolamento n. 207/2009, di analogo contenuto, riguarda i casi di tolleranza quinquennale da parte del titolare di un marchio all'uso di un marchio successivo, circostanza che gli toglie il diritto di chiedere la nullità del marchio successivo sulla base del marchio anteriore. Orbene, tale disposizione disciplina i rapporti tra due marchi legalmente registrati stabilendo che, al ricorrere di determinati presupposti, un marchio non possa essere cancellato per l'esistenza di un altro marchio identico o simile. Il legislatore si limita pertanto a disciplinare i rapporti tra due sfere di interessi di ordine privato che si contrappongono nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/104, analogo alla procedura di opposizione di cui all'articolo 8 del regolamento n. 207/2009. Per contro, tale norma non riguarda affatto la possibilità di far cancellare un marchio, a causa non del rischio di confusione con un marchio anteriore, bensì del suo carattere descrittivo o dell'assenza di carattere distintivo, cioè degli impedimenti assoluti alla registrazione istituiti a vantaggio dell'interesse generale, che viziano la registrazione fin dal principio e la cui applicazione deve essere esclusa, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, unicamente se il marchio di cui trattasi abbia acquisito dopo la registrazione carattere distintivo.

27 Discende da quanto sopra che la commissione di ricorso ha compiuto un errore di diritto annullando la decisione della divisione d'annullamento e respingendo la domanda di nullità come irricevibile, in base ad un asserito «abuso di diritto».

28 Occorre quindi accogliere il primo motivo e annullare la decisione impugnata.

29 Riguardo al secondo capo delle conclusioni della ricorrente, vertente sulla riforma della decisione impugnata, occorre osservare che, sebbene l'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 autorizzi il Tribunale a riformare le decisioni delle commissioni di ricorso, tale possibilità è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti consente la decisione della causa [sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, Gabel Industria Tessile/UAMI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Racc. pag. II-823, punto 28]. Nel caso di specie, come affermato dall'UAMI allo scopo di ottenere la declaratoria di irricevibilità del secondo motivo, la commissione di ricorso ha omesso di pronunciarsi nel merito della domanda di nullità, questione che costituiva oggetto del ricorso proposto dinanzi ad essa dall'interveniente. È pertanto inevitabile la constatazione che lo stato degli atti non consente la decisione della causa e che tale capo delle conclusioni deve essere respinto.

Sulle spese

30 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, poiché è rimasto soccombente per l'essenziale, dev'essere condannato a sopportare le spese della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima. L'interveniente, rimasta essenzialmente soccombente, sopporterà le proprie spese, in conformità all'articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda 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) del 18 maggio 2011 (procedimento R 374/2010-4) è annullata.

2) L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ultra air GmbH.

3) La Donaldson Filtration Deutschland GmbH sopporterà le proprie spese.

Forwood Dehousse Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 maggio 2013.

Firme