Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

2 giugno 2021 *

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante un giocatore di polo – Disegno o modello nazionale anteriore – Motivo relativo di nullità – Articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T-169/19,

Style & Taste, SL, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da L. Plaza Fernández-Villa, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Palmero Cabezas e H. O'Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

The Polo/Lauren Company LP, con sede a New York, New York (Stati Uniti), rappresentata da M. Garayalde Niño, avvocata,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 gennaio 2019 (procedimento R 1272/2018-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Style & Taste e la The Polo/Lauren Company,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (relatrice) e G. Hesse, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2019,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2019,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2019,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di tre settimane decorrenti 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

Fatti

1 Il 29 settembre 2004, la The Polo/Lauren Company LP, interveniente, 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), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo seguente:

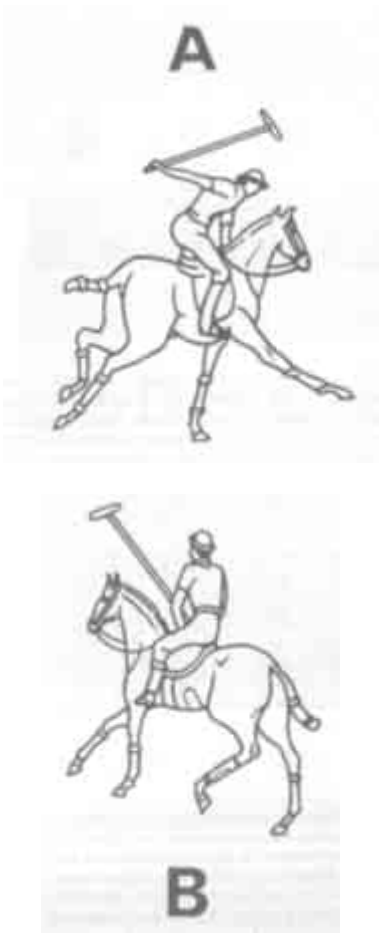


3 La registrazione è stata chiesta per prodotti rientranti nelle classi 9, 18, 20, 21, 24 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

4 Il marchio è stato registrato il 3 novembre 2005 con il numero 4049201.

5 Il 23 febbraio 2016, la Style & Taste, SL, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato sulla base di un diritto di proprietà industriale a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 2017/1001].

6 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sul disegno o modello spagnolo registrato il 4 marzo 1997 con il numero D 0024087, qui di seguito riprodotto:



7 Con decisione del 10 maggio 2018, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

8 Il 5 luglio 2018, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di annullamento.

9 Con decisione del 7 gennaio 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso con la motivazione che la registrazione del disegno o modello anteriore era scaduta il 22 maggio 2017.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia riformare la decisione impugnata dichiarando la nullità del marchio contestato.

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

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 In via preliminare, occorre ricordare che, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 29 settembre 2004, che è determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, EU:C:2020:45, punto 49). Inoltre, poiché, secondo una giurisprudenza costante, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali dei regolamenti nn. 207/2009 e 2017/1001.

Sulla ricevibilità

13 In via principale, l'EUIPO sostiene che l'unico capo delle conclusioni della ricorrente è irricevibile. Infatti, atteso che la commissione di ricorso non avrebbe preso posizione su tutte le condizioni di applicazione dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94, il Tribunale non potrebbe dichiarare la nullità del marchio contestato. L'EUIPO aggiunge che il Tribunale non potrebbe neppure rivolgergli un'ingiunzione affinché esso dichiari la nullità del marchio contestato.

14 In subordine, l'EUIPO ritiene che, in ogni caso, la ricorrente non abbia interesse ad agire tenuto conto della scadenza della registrazione del disegno o modello anteriore.

15 A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente chiede non già che il Tribunale rivolga un'ingiunzione all'EUIPO, bensì che esso riformi la decisione impugnata.

16 Orbene, da un lato, sebbene a ragione l'EUIPO sostenga che la ricevibilità di una domanda di riforma deve essere valutata alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso [v. sentenza del 18 ottobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, punto 12 e giurisprudenza ivi citata], è sufficiente rilevare nondimeno che, nel caso di specie, la commissione di ricorso era competente a dichiarare nullo il marchio contestato, conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, e all'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

17 Dall'altro lato, si deve ricordare, al pari dell'EUIPO, che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest'ultimo il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso né di procedere a una valutazione sulla quale tale commissione non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto quali accertati, la decisione che la suddetta commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72). Tuttavia, la questione se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di riforma del Tribunale è una questione di merito che non incide sulla ricevibilità del ricorso [v., in tale senso, sentenza del 12 marzo 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, non pubblicata, EU:T:2020:93, punto 22].

18 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'interesse ad agire della parte ricorrente presuppone che l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, occorre constatare che, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 62, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), un marchio che sia stato dichiarato nullo è considerato fin dall'inizio privo degli effetti previsti dallo stesso regolamento. Ne discende che la nullità del marchio contestato, la quale può avvenire solo a seguito dell'annullamento o della riforma della decisione impugnata, può avere conseguenze giuridiche tali da procurare alla ricorrente un beneficio per il periodo anteriore alla scadenza della registrazione del disegno o modello anteriore. Di conseguenza, e contrariamente a quanto afferma, in sostanza, l'EUIPO, né la circostanza che la registrazione del disegno o modello anteriore è scaduta né la circostanza che la ricorrente non può vietare, in forza di tale disegno o modello, l'uso di altri marchi registrati successivamente alla scadenza della registrazione di detto disegno o modello privano la ricorrente di un interesse all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata.

19 Pertanto, il ricorso della ricorrente deve essere ritenuto ricevibile.

Nel merito

20 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, seppur con un'argomentazione poco chiara, un motivo unico vertente, in sostanza, sul fatto che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto la domanda di dichiarazione di nullità con la motivazione che la registrazione del disegno o modello anteriore era scaduta alla data di adozione della decisione impugnata. Essa sostiene, a tale riguardo, che il diritto spagnolo non le consentiva di rinnovare la registrazione di tale disegno o modello, ma che quest'ultimo non era venuto meno a causa della sua scadenza e che le era sufficiente dimostrare, ai fini del procedimento di dichiarazione di nullità, che il medesimo disegno o modello era anteriore al marchio contestato e che era accertato un rischio di confusione, conformemente al diritto spagnolo.

21 L'EUIPO e l'interveniente contestano la linea argomentativa della ricorrente.

22 L'articolo 52 del regolamento n. 40/94 elenca le cause di nullità relativa di un marchio dell'Unione europea. Più in particolare, l'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94 dispone che «[s]u domanda presentata all'[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio [dell'Unione europea] è (...) dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare (...) del diritto di proprietà industriale; secondo la normativa [dell'Unione europea] o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione».

23 A tale riguardo, occorre ricordare che le disposizioni del regolamento n. 40/94 devono essere interpretate alla luce del principio di priorità, in forza del quale il marchio anteriore prevale sui marchi registrati posteriormente (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punto 39). Di conseguenza, l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio dell'Unione europea non pregiudica i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità di tale marchio.

24 Ciò premesso, occorre rilevare che l'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94 mira a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti di proprietà industriale anteriori che entrano in conflitto con marchi dell'Unione europea posteriori. Pertanto, al fine di chiedere la dichiarazione di nullità di simili marchi ai sensi di tale disposizione, i suddetti titolari di diritti anteriori devono necessariamente dimostrare l'esistenza di un conflitto con tali marchi sin dalla data di deposito o di priorità degli stessi.

25 Ne consegue che, al fine di chiedere la dichiarazione di nullità di un marchio dell'Unione europea in forza dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94, il titolare del diritto di proprietà industriale anteriore di cui alla stessa disposizione deve necessariamente dimostrare che tale diritto gli consente di vietare l'uso di tale marchio alla data di deposito o di priorità del medesimo.

26 Inoltre, da un lato, occorre rilevare che l'uso del presente indicativo all'articolo 52 del regolamento n. 40/94 suggerisce che l'EUIPO deve verificare che le condizioni per dichiarare nullo un marchio dell'Unione europea ai sensi di tale disposizione siano soddisfatte alla data in cui esso si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità. L'articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone infatti che un marchio dell'Unione europea può essere dichiarato nullo allorché il diritto anteriore di cui a tale disposizione «esiste» e «ricorrono» le condizioni, come oltretutto rileva giustamente l'EUIPO nelle sue direttive relative all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Analogamente, l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 dispone che un marchio del genere può essere dichiarato nullo se la sua utilizzazione «può essere vietata». Per il resto, occorre altresì constatare che la regola 37, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1) prevede che, nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, il richiedente la dichiarazione di nullità deve dimostrare di essere «titolare» di uno dei diritti previsti da tale disposizione o di essere «legittimato» a far valere un simile diritto.

27 Dall'altro lato, dall'impianto sistematico delle altre disposizioni del regolamento n. 40/94 relative alle cause di nullità relativa risulta che una domanda di dichiarazione di nullità deve essere respinta qualora sia dimostrato, con certezza, che il conflitto con il marchio dell'Unione europea anteriore è cessato al termine del procedimento di dichiarazione di nullità.

28 A tale proposito, ad esempio, dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 risulta che, su istanza del titolare di un marchio dell'Unione europea, la domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio deve essere respinta nell'ipotesi in cui il marchio dell'Unione europea anteriore invocato a sostegno di tale domanda non sia stato seriamente utilizzato nei cinque anni precedenti la data della stessa domanda e possa essere, di conseguenza, decaduto ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94. Pertanto, l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 consente al titolare di un marchio dell'Unione europea di evitare che il suo marchio sia dichiarato nullo se il richiedente la nullità non è in grado di dimostrare che il conflitto con il marchio dell'Unione europea anteriore perdurerà al termine del procedimento di dichiarazione di nullità.

29 Ne consegue che la circostanza che un marchio dell'Unione europea invocato a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità non benefici più della tutela dell'Unione alla data in cui l'EUIPO si pronuncia su tale domanda deve comportare il rigetto della medesima.

30 Ciò posto, occorre tener presente che, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94, il titolare di un diritto di proprietà industriale anteriore di cui alla stessa disposizione deve dimostrare di poter vietare l'uso del marchio dell'Unione europea controverso non soltanto alla data di deposito o di priorità di tale marchio, come rilevato al punto 24 supra, ma anche alla data in cui l'EUIPO si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità.

31 Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che la registrazione del disegno o modello anteriore è scaduta nel 2017, ossia prima dell'adozione della decisione impugnata il 7 gennaio 2019. Dall'altro, la ricorrente sostiene che il diritto spagnolo non le consentiva di rinnovare la registrazione di tale disegno o modello, ma che quest'ultimo non era venuto meno a causa della sua scadenza. Tuttavia, essa non afferma né, a fortiori, dimostra che, conformemente al diritto spagnolo, sarebbe possibile vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea in forza di un simile disegno o modello dopo la scadenza della sua registrazione. Al contrario, essa riconosce che il disegno o modello anteriore, per via della sua scadenza, è divenuto di pubblico dominio e può, di conseguenza, essere utilizzato da «tutti gli spagnoli».

32 Di conseguenza, occorre constatare che l'uso del marchio contestato non poteva più essere vietato in forza del disegno o modello anteriore alla data della decisione impugnata. La commissione di ricorso ha dunque correttamente respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente.

33 Da quanto precede risulta che occorre respingere il motivo unico di ricorso della ricorrente e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

34 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese dell'EUIPO e dell'interveniente, conformemente alle loro domande.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Style & Taste, SL, è condannata alle spese.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 giugno 2021.

Firme