



Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons CC BY – NC

## *Capitolo Secondo*

### *I fatti costitutivi del diritto al marchio.*

#### *La registrazione*

---

*Sommario:* 11. Il fatto costitutivo dell'acquisto del diritto di marchio: la registrazione e l'uso. – 12. Il marchio non registrato come diritto di proprietà industriale «non titolato». – 13. Marchio comunitario registrato e anteriorità nazionali. – 14. Il procedimento di registrazione. – 15. La registrazione nazionale. – 16. (*Segue*). La giurisdizione della Commissione dei ricorsi. Gli effetti della registrazione. – 17. La registrazione comunitaria. – 18. Il ricorso di fronte ai giudici comunitari. Gli effetti della registrazione.

#### *11. Il fatto costitutivo dell'acquisto del diritto di marchio: la registrazione e l'uso*

In linea teorica il fatto costitutivo del diritto di marchio può consistere, in alternativa, o nella registrazione o nell'uso del segno<sup>1</sup>. Così, possono darsi sistemi puri che prevedono la registrazione come unico fatto costitutivo, come quelli accolti in passato dalla Germania<sup>2</sup> e cui sono tornati ad avvicinarsi oggi Paesi come la Francia e il Belgio<sup>3</sup>. Questi sistemi seguono il principio del carattere costitutivo della registrazione, in quanto in essi non si acquisisce un diritto al

---

<sup>1</sup> Non, invece, la sua ideazione o creazione, la quale non vale di per sé ancora ad istituire un collegamento fra un segno e il prodotto: in questo senso già G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.* 1964, I, 187 ss., 200; e v. *infra*, § 84.

<sup>2</sup> Ma anche, almeno teoricamente, dall'Italia: v. ad es. C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, *Le persone*, F.lli Bocca, Torino, 1893, 168 ss. e, per una ricostruzione accurata, P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, in *GRUR Int.*, 1976, 3 ss. a 4 ove ulteriori richiami. Per una descrizione dell'evoluzione che ha condotto il sistema tedesco al riconoscimento progressivo di forme di uso di fatto dei segni distintivi v. P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 45 ss., 75 ss.

<sup>3</sup> Per riferimenti v. rispettivamente C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991, 80 e A. KUR, *Harmonisation of the Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. dir. ind.* 1996, I, 234 ss. Sistemi puri di registrazione sono diffusi anche nei Paesi sudamericani. In argomento v. R. PENNISI, *La convalida del marchio*, Giuffrè, Milano, 1991, 34.

marchio se non attraverso la registrazione medesima; è correlativamente negato, in misura maggiore o minore, rilievo all'uso di fatto del marchio. Sono per contro esistiti sistemi puri basati sull'uso, come era quello statunitense fino alla revisione del 1988<sup>4</sup>; essi seguono il principio del carattere dichiarativo della registrazione, talora fino al punto da non ammettere l'accesso alla registrazione se non quando sia comprovato l'uso precedente del marchio.

Nell'un caso sono premiate le esigenze di certezza: basta consultare il registro ufficiale dei marchi per conoscere quali sono i diritti esistenti in quel momento. Le buone ragioni dei titolari di marchi anteriori usati ma non registrati possono tuttavia risultare fin troppo sacrificate<sup>5</sup>.

Nell'altro caso, viene scoraggiato il ricorso alla procedura di registrazione da parte di chi non abbia comprovato attraverso l'uso la serietà del suo intento di impiegare davvero il marchio sul mercato. In questa prospettiva, si constata che i segni che possono incontrare favore presso il pubblico sono molti ma non infiniti<sup>6</sup>; e si dà molto peso al rischio che alcuni operatori si accaparrino i segni più appetibili procedendo alla registrazione dei marchi ben al di là delle loro effettive occorrenze<sup>7</sup>. Quindi l'esclusiva è qui conferita a chi per primo abbia effettivamente compiuto l'investimento necessario per impiegare in commercio un marchio.

Il modo di acquisto del diritto al marchio basato sull'uso è d'altro canto strettamente imparentato con la concezione tradizionale della funzione distintiva del marchio, che ricollega l'atto di scelta del consumatore alle precedenti esperienze di acquisto che questi abbia fatto del bene contraddistinto con il marchio. Il primato dell'investimento pubblicitario, caratteristico delle strategie di *marketing* meno tradizionali, reclama invece un sistema basato sulla registrazione: non si investono somme ingenti sul lancio di un nuovo marchio, se le certezze che derivano dalla registrazione non siano già state incamerate in modo definitivo attivando la procedura<sup>8</sup>.

Dal punto di vista della grammatica degli interessi, va poi osservato che il sistema basato sulla registrazione spesso si rivela più favorevole alle imprese maggiori, che hanno le risorse e le strutture necessarie per valersene. Per trarre beneficio dalla registrazione, infatti, occorre non solo affrontare i costi diretti della procedura corrispondente<sup>9</sup> ma anche impegnarsi in attività complementari di verifica

---

<sup>4</sup> Sulla quale v. Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, Thomson-West, St. Paul, Mn, 2004<sup>5</sup>, 113 ss. e 120 ss. nonché, in termini critici degli assetti allora vigenti, S.L. CARTER, *The Trouble with Trademark*, in 99 *Yale Law J.* 1990, 777 ss.

<sup>5</sup> V. *infra*, par. 77.

<sup>6</sup> Una discussione del tema è in S.L. CARTER, *The Trouble with Trademark*, cit., 769 ss.

<sup>7</sup> V. ad es. l'analisi proposta da W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in XXX *Journal of Law and Economics*, 1987, 265 ss., 282 ss.

<sup>8</sup> In termini non dissimili M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 470 ss., 472.

<sup>9</sup> Per qualche indicazione v. <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-ohim> per il marchio comunitario (all'ingrosso: € 1.050 per domanda più altri € 150 per ogni classe successiva alle prime tre; per l'Italia v. <http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-un-marchio>

e di monitoraggio dei segni distintivi dei concorrenti<sup>10</sup>, che sono sicuramente dispendiose. È quindi verosimile che a valersi di quest'opportunità siano le imprese grandi piuttosto che quelle piccole.

Per converso, un sistema basato sull'uso può giovare alle iniziative minori, che tipicamente hanno un interesse prioritario a difendere i mercati in cui già sono presenti piuttosto che a programmare la propria espansione in nuovi territori<sup>11</sup>.

Nel nostro ordinamento non è seguito né l'uno né l'altro dei due modelli estremi ora descritti. È stato piuttosto accolto un modello misto, valendosi dell'ampia libertà che l'Accordo TRIPs lascia al riguardo agli Stati membri<sup>12</sup>.

Nel diritto nazionale il fatto costitutivo è rappresentato innanzitutto dalla registrazione. Secondo il 1° comma dell'art. 2569 c.c. «Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato»<sup>13</sup>. Anche il marchio comunitario, che produce i propri effetti in tutta la Comunità e quindi anche sul territorio italiano (art. 1, par. 2, r.m.c.), «si acquisisce con la registrazione»<sup>14</sup>; ma questo enunciato, pur così simile a quello contenuto nella norma italiana, sta a significare, per le ragioni su cui ci soffermerà fra breve, qualcosa di assai diverso, e cioè che il diritto di marchio si acquista *solo* con la registrazione. Per i marchi registrati, l'uso effettivo da parte del titolare<sup>15</sup> ha un effetto conservativo del diritto: ne impedisce la decadenza, anziché determinarne l'acquisto<sup>16</sup>.

---

*in-italia/quando-registrare-un-marchio-2* (€ 101 per la domanda più altri € 34 per ogni classe aggiunta; a questa voce di base si aggiungono le solite ineffabili voci multiple, dai bolli ai diritti di segreteria, che moltiplicano i costi e le perdite di tempo del richiedente).

<sup>10</sup> Da condurre, prima del deposito del proprio marchio, sull'esistenza di diritti anteriori di altre imprese e, successivamente, sui depositi di segni identici o simili da parte di concorrenti, a evitare la c.d. convalida di questi ultimi: in argomento v. diffusamente M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 9 ss. e in precedenza P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 56 ss. e, con specifico riferimento alla convalida della registrazione successiva anche §§ 85 ss.

<sup>11</sup> Così M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 12 ss., che non manca di sottolineare, specie a 25, note 27 e 29, come quest'opzione possa peraltro sacrificare la competitività di lungo periodo degli stessi operatori più piccoli.

<sup>12</sup> I TRIPs, incorporando per riferimento la Convenzione di Parigi, escludono che la tutela possa essere subordinata alla registrazione solo con riferimento alla ditta (così N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 213; e v. la seconda parte della terza frase dell'art. 16(1) TRIPs). Con riferimento ai marchi notoriamente conosciuti di cui all'art. 6bis CUP v. *infra*, §§ 36.3, 62.4 e 72-73; sulla prima parte della terza frase dell'art. 16(1), che impone che i diritti anteriori non siano pregiudicati da una registrazione successiva, v., con riferimento ai marchi di fatto, A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il dir. ind.* 2007, 7 ss., a 11 e *infra*, § 36.3.

<sup>13</sup> V. anche l'art. 15.1 c.p.i.

<sup>14</sup> Art. 6 r.m.c.

<sup>15</sup> Richiesto dal 1° comma dell'art. 24 c.p.i. e dalla lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.

<sup>16</sup> La tesi, sostenuta nel diritto italiano anteriore alla Novella del 1992, secondo la quale la "registrazione avrebbe un'efficacia meramente preliminare" in quanto l'acquisto del diritto risulterebbe

Tuttavia, tanto nel diritto dei marchi nazionale quanto nel regolamento sul marchio comunitario non sono disconosciute le esigenze di protezione che possono provenire dalle imprese che abbiano usato un marchio senza procedere alla sua registrazione.

Il contemperamento degli interessi confliggenti si basa su due ordini di regole.

Il primo ordine di regole disciplina il conflitto fra un marchio precedentemente usato ma non registrato – anche indicato come marchio «di fatto» o «preusato» – e un marchio successivamente registrato. Può essere che l'uso precedente conferisca al marchio «preusato» notorietà generale: e allora il marchio successivamente registrato non sarà valido perché mancherà di novità<sup>17</sup>. Oppure che il marchio sia stato preusato in un ambito territorialmente limitato («preuso locale»): e allora il marchio preusato potrà coesistere con quello successivamente registrato<sup>18</sup>. In entrambi i casi l'uso precedente, generale o locale, impedisce o, rispettivamente, circoscrive la protezione del marchio successivamente registrato.

Il secondo ordine di regole appresta in positivo la tutela disponibile a favore del segno per primo usato. A questo riguardo, va ricordato che nel diritto interno anche il marchio non registrato è considerato «diritto di proprietà industriale», ancorché «non titolato» (art. 1 c.p.i.), in quanto acquistato in un modo che è diverso dalla registrazione o dalla brevettazione. Si tratta di un'innovazione introdotta dal Codice della proprietà industriale, su cui occorre ora soffermarsi con qualche analiticità allo specifico fine di individuare se la prospettiva così legislativamente accolta abbia conseguenze sul piano della tutela accordata al marchio di fatto ed, in primo luogo, della fattispecie costitutiva del diritto correlativo.

Dopo di che si esamineranno<sup>19</sup> le soluzioni adottate sotto il medesimo profilo – ma con modalità non del tutto simmetriche – dal regolamento sul marchio comunitario.

---

da “una fattispecie complessa risultante dalla dichiarazione del privato e dalla pubblicità” – realizzata dalla registrazione – “cui essa è sottoposta e dall'uso effettivo del segno” (avanzata da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Giuffrè, Milano, 1973, 162-183; le due citazioni sono tratte rispettivamente da 167 e 182; il corsivo è aggiunto), non è più riproponibile dopo la Novella, visto che l'assetto normativo attuale, come già si è osservato al § 7 C), non richiede ai fini dell'acquisto del diritto che il titolare sia imprenditore o eserciti poteri decisionali in ordine alla fabbricazione o selezione dei prodotti. In senso conforme M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 265 ss., a 270 ss.

<sup>17</sup> Art. 12.1, lett. a), c.p.i.; art. 8, par. 4, r.m.c. V. sul punto *amplius*, §§ 76-77.

<sup>18</sup> Art. 12.1, lett. a), terza proposizione, c.p.i.; art. 6, par. 2 direttiva n. 95/08 e art. 111 r.m.c.: e v. sul punto *amplius*, §§ 76-77.

<sup>19</sup> *Infra*, al § 13.

## 12. *Il marchio non registrato come diritto di proprietà industriale «non titolato»*

La scelta di qualificare i marchi non registrati come diritti di proprietà industriale «non titolati» trova la propria spiegazione nell'impostazione di fondo accolta dai redattori del Codice della proprietà industriale. In passato, la protezione del segno per primo usato – e dotato, a seconda dei casi, di notorietà generale o locale – era affidata non alle previsioni della legge marchi ma alle disposizioni in tema di concorrenza sleale (ed in particolare dalla previsione di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c.)<sup>20</sup>. Peraltro, questa disciplina, per esser largamente incompleta, era sovente parsa bisognosa di integrazione, anche con riguardo alla tutela dei marchi non registrati, mediante il ricorso ai principi generali in materia di segni distintivi; e, per determinare questi stessi principi, si era in definitiva rivelato spesso necessario fare riferimento alla disciplina più articolata e completa disponibile in questo campo, che è proprio quella dei marchi registrati (salvo che per le norme la cui applicazione specificamente presupponesse la registrazione).

Il c.p.i. ha accolto un inquadramento generale diverso e ha preferito fare confluire nella categoria dei diritti di proprietà industriale anche situazioni soggettive attive, come quelle relative ai marchi di fatto – oltre che al segreto aziendale e alle indicazioni geografiche –, che in precedenza erano protette con le norme contro la concorrenza sleale, sulla base del presupposto che esse posseggano un'«oggettività» sufficiente per essere direttamente ricomprese in uno schema di tutela proprietaria<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Così P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1991, 5 (che indica le ragioni per le quali l'opinione solo apparentemente contrasta con l'orientamento giurisprudenziale prevalente: v. ad es. Cass. 18 ottobre 1985, n. 5131, in *Giur. ann. dir. ind.* 1848, peraltro poi corretta sul punto da Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, Tecno Kasa di Battocchio Lorenzetto Silvano & C. s.a.s. c. Tecnocasa s.r.l. in *Giur. ann. dir. ind.* 3725, caso «Tecnocasa»); per una ricognizione delle prese di posizione giurisprudenziali e delle opinioni dottrinali v. P. DI TULLIO, *sub art.* 2598 c.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2007, 2081-2082. Per un'applicazione diretta delle norme della legge marchi anche ai marchi di fatto si erano pronunciati, prima dell'adozione del c.p.i., il Trib. Napoli con i provvedimenti del 26 marzo 2004, Filippo Murino c. Agostino Rizzo, in *Giur. ann. dir. ind.* 4732, caso «Velia teatro» e del 5 novembre 1998 (ord.), Benkiser N.V. e Benkiser Italia s.p.a. c. Henkel s.p.a. e c. Profumeria Reale s.a.s. di E. Ruocco e Euromercato Gruppo s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3841, caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», secondo cui «l'uso di fatto di un marchio è costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto, del tutto paragonabile a quello del marchio registrato con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria propri del marchio registrato»; e Trib. Cagliari 30 marzo 2000 (ord.), Tiscali e Andala UMTS s.p.a. c. Marcialis Walter e nei confronti della Registration Authority italiana, in *Giur. ann. dir. ind.* 4150, caso «Andala». Ipotizza un'applicazione diretta o analogica delle norme della legge marchi anche Trib. Verona 16 luglio 2007, Consea s.r.l. c. Diamante s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5158, caso «Diamante».

<sup>21</sup> Così, letteralmente, G. FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il dir. ind.* 2005, 11 ss., a 13 e *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 50 (secondo il quale «sussiste un indubbio referente oggettivo nella realtà feno-

Quest'opzione ha implicazioni di rilievo. Alcune sono molto chiare. Non vi è dubbio che, sotto il profilo della tutela accordata ai marchi di fatto, si applichino oggi le stesse norme relative alla competenza e alla giurisdizione, ai rimedi cautelari e alle sanzioni previste per i marchi registrati e per gli altri diritti «titolati», di cui al Capo III del c.p.i.<sup>22</sup> Per contro, è anche sicuro che i profili collegati al procedimento amministrativo che sfocia nella registrazione, richiamati dalla previsione del 5° comma dell'art. 2 c.p.i., ivi inclusi gli aspetti che attengono alla pubblicità della registrazione e alla trascrizione delle vicende che la concernono, sono riferibili, evidentemente, ai marchi registrati ma non a quelli di fatto.

Quando però, riprendendo la questione poc'anzi formulata, ci si chieda quale sia per l'appunto il fatto costitutivo del diritto «non titolato» sul marchio non registrato e quali siano di conseguenza i presupposti della protezione che ad esso compete, ci si avvede subito che nel mutato contesto normativo non è altrettanto facile determinare a quale norma si debba far capo. È qui impossibile far riferimento al fenomeno della registrazione, per definizione assente. D'altro canto, non appare agevole trovare una risposta richiamandosi ai presupposti indicati dal c.p.i., il quale, al 1° comma dell'art. 2, prevede che i diritti di proprietà industriale «non titolati» si acquistano «negli altri modi» – diversi dalla registrazione – «previsti dalla legge»; e al 4° comma ulteriormente dispone, in modo altrettanto sibillino, che «sono protetti, *ricorrendone i presupposti di legge*, i segni distintivi diversi dal marchio»<sup>23</sup>. Invero, il rinvio qui operato si riferisce a norme che è tutt'altro che facile reperire: in effetti, nel Codice della proprietà industriale non si rinviene nessuna disposizione espressa che possa soccorrere con riguardo alla fattispecie costitutiva della protezione dei marchi di fatto<sup>24</sup>. Pare d'altro canto che il riferimento alle norme sulla concorrenza sleale sia da escludersi, data l'opzione ricostruttiva generale poc'anzi ricordata; e questa conclusione appare avvalorata se si consideri che, con riguardo ai marchi di fatto, manca una previsione corrispondente a quella concernente le indicazioni geografiche, che, pur delineando una disciplina specifica e riconducendo anch'esse ai diritti di proprietà industriale

---

menica e nella realtà giuridica del segno distintivo atipico»). Sulle conseguenze di questa scelta in relazione alle indicazioni geografiche v. *infra*, § 209.

<sup>22</sup> Il punto è pacifico: v. infatti G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il dir. ind.* 2007, 13 ss., a 15, che oggi indica che la collocazione sistematica dei diritti non titolati servirebbe «all'unico scopo di omologare sotto il profilo della tutela giurisdizionale una molteplicità di diritti»; per le prime applicazioni v. Trib. Milano 4 dicembre 2006 (decr.), Riseria Monferrato s.p.a. c. Riseria Roncaia s.p.a., in *Il dir. ind.* 2007, 364 s. Non paiono facilmente comprensibili le ragioni per le quali M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 21 ss. ritiene che invece alla forma tutelabile con l'azione di imitazione servile fossero applicabili le previsioni del processo societario (prima della sua dichiarazione di incostituzionalità) ma non le sanzioni previste dal c.p.i.

<sup>23</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>24</sup> In argomento v. A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, 99 ss., a 100 e 101. Secondo l'A. le lett. a) e b) dell'art. 12.1 c.p.i. si occuperebbero solo del potere invalidante del segno di fatto anteriore; non della fattispecie acquisitiva (100) e dell'ambito della protezione. Per una diversa prospettiva v. però *infra*, § 77.3.

«non titolati», si preoccupa di far salve le disposizioni sulla concorrenza sleale<sup>25</sup>.

Di fronte a difficoltà ermeneutiche di questa portata, si è osservato che, anche se effettivamente nella formulazione accolta dall'art. 2 c.p.i. il fatto costitutivo del diritto sul marchio non è espressamente individuato, non si tratterebbe tuttavia di «una svista», perché la fattispecie costitutiva andrebbe «desunta interpretativamente dalle norme sul marchio registrato e dalla funzione distintiva del segno»<sup>26</sup>. Ed, all'interno di un'argomentazione che sembra proporre uno sviluppo interpretativo dell'opinione appena riferita, si è anche sostenuto che il fatto costitutivo del diritto sul marchio non registrato non sarebbe più da ricercare, per le ragioni poc'anzi ricordate, all'interno della disciplina della concorrenza sleale, ma andrebbe ora desunto dalla disciplina dettata dal Capo II del c.p.i. per i «marchi» in generale e più precisamente nel riferimento alla nozione di «notorietà qualificata» del marchio di fatto anteriore, che a sua volta sarebbe sancita dall'art. 12.1, lett. a), c.p.i. Infatti, questa disposizione, oltre a provvedere all'invalidazione di una registrazione successiva e confliggente, presupporrebbe anche la preesistenza di «un diritto di esclusiva» avente a oggetto il marchio anteriore non registrato; e quindi sarebbe idonea a colmare la lacuna lasciata dal c.p.i.<sup>27</sup>.

In una prospettiva diametralmente opposta, si fa tuttavia valere che ancor oggi l'unico modo in cui è possibile colmare la lacuna lasciata aperta dal Codice starebbe in un'interpretazione antiletterale della previsione dell'art. 2 c.p.i., che disattenda la – pur chiara – volontà di prescindere da un richiamo alla concorrenza sleale<sup>28</sup>.

L'impostazione secondo la quale la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto andrebbe reperita all'interno del c.p.i. e precisamente nella previsione di cui all'art. 12.1, lett. a), sembra preferibile, per ragioni sia di coerenza sistemica sia di allineamento al diritto comunitario sovraordinato nell'interpretazione della norma italiana che saranno sviluppate più avanti<sup>29</sup>. In questa sede va

---

<sup>25</sup> Art. 30 c.p.i. In argomento v. *infra*, § 209.

<sup>26</sup> G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 51.

<sup>27</sup> G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 17 ss., a 21 s.; un'argomentazione in questo senso era stata già proposta, in relazione alla lett. c) dell'art. 17.1 l.m., da C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 221 ss. V. tuttavia ora la netta presa di distanza da questo sviluppo argomentativo di G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, cit., 15, che esprime l'opinione – assai più agnostica di quella trascritta in corrispondenza della nota 26 – secondo cui il c.p.i. non intenderebbe prendere posizione sui presupposti della protezione del marchio di fatto (e, quindi, se ben si intende, sulla sua fattispecie costitutiva).

<sup>28</sup> In questo senso, e già con riferimento al progetto di codice, A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., a 100 e 102 s.

<sup>29</sup> V. *infra*, §§ 77.2, 77.3 e 155.1 nonché, con riferimento alle possibili ipotesi di "eccedenza" del potere invalidante del marchio di fatto rispetto alla sua tutela §§ 76(ii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6, 91.1, 98.2, 100, 157.2. La soluzione proposta nel testo deve peraltro fare i conti con le indicazioni, importanti, provenienti dagli altri sistemi giuridici degli Stati membri che hanno dato attuazione alla direttiva. Non indifferente è, sotto questo profilo, la constatazione che Paesi come la Gran Bretagna non hanno ritenuto di dovere modificare la tradizionale impostazione, secondo la quale il

comunque rilevato come la distanza fra le due letture contrapposte in definitiva risulti più modesta da un punto di vista operativo di quanto essa non appaia a prima vista, almeno per quanto concerne il tema della fattispecie costitutiva del diritto, al punto che vi è anzi forse ragione di chiedersi se la classificazione dei marchi di fatto come diritti di proprietà industriale titolati influisca davvero sulla questione dell'individuazione dei presupposti della tutela<sup>30</sup>. Infatti, anche l'opinione per ultima ricordata, pur nella diversità dei riferimenti normativi di partenza, individua il fatto costitutivo della tutela del marchio non registrato nel conseguimento di una «notorietà qualificata» da parte del segno anteriore<sup>31</sup>; e quindi allo stesso presupposto cui mette capo l'opinione contrapposta.

A ben vedere vi è un altro profilo su cui le due prospettive registrano una larga convergenza. Esse concordano nel ritenere che l'acquisto del diritto sul marchio di fatto non sia il risultato del solo uso, in sé e per sé considerato e a prescindere dai riflessi permanenti che questo espliciti nella percezione del pubblico. Al contrario, l'uso in tanto è suscettibile di produrre l'effetto acquisitivo del diritto, in quanto esso si traduca nella notorietà sul mercato, qualificata dalla percezione del segno da parte del pubblico come distintivo dell'origine dei beni da esso contraddistinti. Cosicché, quando si tratti di individuare in modo preciso la fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio non registrato, vi è convergenza sul punto che occorra riferirsi non già all'uso in quanto tale ma all'uso produttivo di notorietà o, in termini ancor più rigorosi, alla notorietà “qualificata” prodotta dall'uso come marchio<sup>32</sup>; dove è attendibilmente da assumersi che la notorietà qualificata in

---

marchio di fatto sarebbe tutelato attraverso l'istituto del *passing off* (L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009<sup>2</sup>, 726 ss.). La constatazione impone di verificare se sia compatibile con i dati normativi provenienti dal diritto comunitario che la tutela del medesimo fenomeno (il marchio di fatto) abbia basi giuridiche così diversificate nei diversi Stati membri.

<sup>30</sup> Una risposta negativa sembra, del resto, essere suggerita oggi dallo stesso G. FLORIDIA, *op. locc. ultt. citt.*

<sup>31</sup> A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2005<sup>5</sup>, 38; A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”*, cit., 103 s.

<sup>32</sup> Sul punto v. ora A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 5 ss., 15; in particolare è stato sostenuto che per l'acquisto della tutela dei segni distintivi sarebbe richiesta la *Verkehrsgeltung als Marke*, A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”*, cit., 104 s., seguito da G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013, 182 ss. In argomento v. anche, per maggiori precisazioni, nella prospettiva degli impedimenti alla registrazione, § 77.2 e nella prospettiva della contraffazione, § 156.2. Nello stesso senso, già per il passato, V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 82 ss. Sotto questo profilo, l'affermazione, fatta da M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 45, secondo cui «nel caso di conflitto tra due utenti di un medesimo marchio di fatto, a ben vedere sarà destinato a prevalere non già chi per primo ne ha iniziato l'uso, bensì chi per primo gli ha fatto acquistare valenza distintiva» appare del tutto condivisibile, oltre che avvalorata nella prospettiva del diritto comparato proprio dai risultati conseguiti dalle esperienze che hanno dato precedenza al fenomeno dell'uso sul piano dell'acquisto del diritto (v. ad es. Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 123). Invero, sul piano dell'acquisto del diritto l'uso non produttivo della no-

questione attenga non solo al marchio in quanto tale, ma alle modalità con le quali esso è usato, a partire dall'individuazione dei suoi elementi (denominativi, grafici o di altro tipo) di identificazione e alla sfera territoriale e merceologica di impiego.

Vi è poi la questione dell'individuazione del soggetto in capo al quale si produce l'acquisto, che, in assenza del dato formale costituito dalla registrazione, per definizione assente nel caso dei marchi di fatto<sup>33</sup>, viene di regola risolta facendo riferimento ai parametri sostanziali, identificando come titolare del marchio di fatto il soggetto cui fanno capo le scelte relative alla destinazione al mercato dei beni contraddistinti al marchio ed, ancor prima, alla fabbricazione e/o alla selezione dei beni in questione<sup>34</sup>. Ora, sotto questo cruciale profilo non sembra che l'adesione all'una o all'altra impostazione comporti conseguenze divergenti.

La divaricazione fra le due impostazioni ora ricordate si coglie piuttosto su di un piano diverso da quello ora considerato; e può divenire particolarmente marcata quando ci si inoltri a considerare le implicazioni di ordine generale che possono scaturire dall'una e dall'altra<sup>35</sup>.

Sarebbe prematuro cercare di anticipare qui una risposta a tali quesiti. Vi è infatti ragione di pensare che la risposta ad essi scaturisca più dalle particolarità della disciplina positiva riferibile sotto tutti i profili cruciali al marchio di fatto che da valutazioni operate *in apicibus* a partire dall'una o dall'altra configurazione dogmatica dell'istituto. Come è stato ben detto, questi e analoghi «problemi singoli» non possono «essere risolti sulla base della qualificazione dogmatica» pre-

---

torietà qualificata appare incapace di produrre effetti. Risulta quindi difficile comprendere come il medesimo A. possa ripetutamente sostenere che «il diritto nasc(a) già nel caso di uso senza notorietà» (M. CARTELLA, *Il marchio di fatto*, cit., 62, ma anche 88) e basi questa affermazione sul richiamo al testo dell'art. 12.1, lett. a), c.p.i., che si riferisce all'«uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso», laddove con tutta evidenza la previsione ora trascritta attribuisce non un diritto proprio in capo al preutente ma un'immunità nei confronti delle pretese altrui. Sotto quest'ultimo profilo non appare condivisibile la decisione di Trib. Torino 17 marzo 2008 (ord.), Hermès International s.c.p.a. e Hermès Sellier s.a.s. c. Laurence s.r.l., in *Giur. it.* 2009, 662 ss. e in *Riv. dir. ind.* 2009, II, 289 ss., caso «Kelly, Birkin e Lindy», che richiede anche ai fini dell'acquisto non solo la prova della precedente produzione e vendita dei beni contrassegnati ma anche quella della «notorietà locale» del segno, tale da produrre nel bacino locale di utenza un'associazione del marchio preusato con l'impresa in questione.

Per il caso, del tutto particolare, della notorietà in Italia in conseguenza dell'uso in altro Stato membro dell'Unione di Parigi, di cui all'art. 6bis CUP v. *infra*, §§ 36.3, 72-73 (e *supra*, § 3 B).

<sup>33</sup> E nel frattempo divenuto decisivo nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato, per le ragioni illustrate al successivo § 14. In argomento v. *infra*, nella prospettiva della contraffazione, § 156.3.

<sup>34</sup> In questo senso v., con argomentazione proposta anteriormente alla Novella del 1992 ma ancor oggi riproponibile, P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 154 ss.; per altri riferimenti § 156.3.

<sup>35</sup> Come è dato di rilevare, sotto il profilo generale della questione del carattere assoluto della tutela, le due impostazioni, sotto questi profili contrapposte, di G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, cit. e di A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit.; in argomento cfr. i §§ 54.2, 115, 155.4, 157.5, 158.1 e 158.2.

scelta dal c.p.i. per il marchio di fatto<sup>36</sup>. Si tornerà quindi a questo ordine di questioni in seguito, dopo aver delineato i singoli profili di disciplina del marchio di fatto lungo gli snodi della trattazione che segue<sup>37</sup>.

Converrà, per l'istante, ritornare al diritto comunitario.

### 13. *Marchio comunitario registrato e anteriorità nazionali*

Il quadro offerto dal reg. n. 40/1994 (ora n. 207/2009) con riguardo alla fattispecie costitutiva del diritto di marchio è più lineare. Quando l'art. 6 r.m.c. sancisce che «il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione», esso sta a indicare, come si è anticipato, che il diritto «si acquisisce» solo «con la registrazione».

Non si tratta di una scelta inevitabile. Nella materia, per molti versi parallela, dei disegni comunitari, disciplinata dal reg. n. 6/02/CE, ai disegni comunitari registrati si affiancano i disegni comunitari non registrati. Nel caso dei marchi, però, la scelta legislativa è stata quella di puntare su di un sistema comunitario imperniato su di una registrazione centralizzata. Un sistema fondato sulla registrazione è consentaneo, come si è visto, alle esigenze delle imprese che operano su scala comunitaria, le quali sono poi quelle maggiormente interessate a programmare i loro investimenti pubblicitari già sulla base di una registrazione. Perché la registrazione possa effettivamente offrire un grado ragionevole di sicurezza, mettendo il registrante al riparo da sorprese non gradite, è parso indispensabile escludere che l'uso di fatto di segni distintivi potesse conferire diritti anteriori su scala comunitaria<sup>38</sup>.

Il marchio comunitario, che, come si è appena detto, è necessariamente registrato, deve però inevitabilmente far i conti con diritti anteriori (anche) non registrati, quando questi trovino la propria base giuridica non in diritti conferiti direttamente dallo stesso regolamento ma dalle legislazioni dei singoli Stati membri<sup>39</sup>. Questa soluzione è conforme all'opzione in precedenza segnalata di contemperare le esigenze di un titolo transnazionale di protezione con il rispetto dei diritti nazionali anteriori. Le previsioni di riferimento distinguono a seconda che il «marchio non registrato» anteriore sia «di portata non puramente locale»<sup>40</sup> oppure sia

---

<sup>36</sup> Così G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, cit., 15.

<sup>37</sup> V. *infra*, in particolare §§ 76-78; 155-158.

<sup>38</sup> Per le ragioni della scelta comunitaria v. *amplius* P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 47 s. Una privativa comunitaria di fatto, basata sul solo uso ma tendenzialmente perpetua, quale sarebbe stata quella avente a oggetto marchi non registrati, avrebbe in particolare creato incertezze e ostacoli alla libertà di circolazione delle merci non compatibili con i principi del mercato unico.

<sup>39</sup> Oltre che dal diritto comunitario: sugli impedimenti e le cause di nullità costituiti dalla presenza di un disegno comunitario, sia esso registrato o meno o da indicazioni geografiche protette v. *infra*, §§ 76(iii), 30, 32 e 208.

<sup>40</sup> Art. 8, par. 4, richiamato dagli artt. 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c), r.m.c.

«di portata locale»<sup>41</sup>. Nell'un caso l'uso precedente impedisce la protezione del marchio comunitario successivamente registrato; nel secondo, la circoscrive.

In entrambe le situazioni, si tratta di contemperare il rispetto dei diritti anteriori acquisiti con l'esigenza di consentire l'emersione del titolo sovranazionale di tutela su scala comunitaria che costituisce l'obiettivo specifico per cui il marchio comunitario è stato creato. In linea di principio, il compito di disegnare i presupposti e l'estensione della protezione del marchio di fatto anteriore è affidato a un raccordo fra il diritto nazionale dello Stato membro nel quale l'uso del marchio di fatto o segno distintivo di impresa anteriore in questione è avvenuto e il diritto comunitario, sul quale si tornerà a tempo debito<sup>42</sup>.

Per l'intanto si potrà osservare come l'assetto risultante dalla coesistenza fra un regime di tutela basato sulla registrazione comunitaria dei marchi e i sistemi nazionali di tutela dei segni distintivi non sia del tutto neutrale dal punto di vista dei rapporti fra le imprese minori e quelle maggiori. Si è visto che tendenzialmente sono le imprese maggiori a essere candidate a procedere a una registrazione comunitaria, che ha costo sensibilmente più elevato della registrazione nazionale, anche se non in misura proporzionale al bacino economico raggiunto<sup>43</sup>. Le imprese minori difficilmente procedono a una registrazione comunitaria: intanto per evitare il pagamento di tasse più elevate; e poi perché la registrazione comunitaria è esposta al rischio di una opposizione ad opera del titolare di un diritto anteriore in uno qualsiasi dei 28 Stati membri e la procedura di opposizione fa lievitare i costi. Esse hanno quindi di regola ragione di procedere a registrazioni nazionali, in corrispondenza dei confini geografici dei Paesi in cui programmino la loro presenza economica e quindi per uno, due o al massimo tre Stati; più spesso si accontentano di un uso di fatto dei loro marchi, senza procedere a una registrazione<sup>44</sup>. Il sistema accolto è caratterizzato dalla coesistenza fra il regime di tutela basato sul marchio comunitario e il permanere della protezione dei marchi nazionali, registrati e non; e di primo acchito sembrerebbe quindi presentare per le iniziative economiche minori il vantaggio di consentire la prosecuzione dell'uso dei marchi

---

<sup>41</sup> Art. 111, par. 1, r.m.c. In argomento §§ 76(ii) e 78.

<sup>42</sup> V. *infra*, al § 76. Al § 3 C) un primo cenno alle conseguenze della coesistenza di tutela nazionale e comunitaria sulla configurazione del diritto di marchio (dal punto di vista della "relativizzazione" degli impedimenti e dei motivi di nullità e della moltiplicazione delle ipotesi di coesistenza di marchi confliggenti).

<sup>43</sup> Le tasse comunitarie non sono certo ventotto volte più alte di quelle nazionali: per i costi di registrazione cfr. § 11. Per la verità, sono ben documentati anche gli intendimenti delle autorità comunitarie di favorire l'accesso alle piccole e medie imprese, come sottolineato ad es. da L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, in *Riv. dir. ind.* 1995, I, 3 ss., a 9-10; è probabile che l'intenzione, sicuramente commendevole, non abbia adeguatamente tenuto conto dei costi economici e normativi qui illustrati; e ancor più che la comparazione dei vantaggi per imprese maggiori e minori deve anche includere eventuali vantaggi concorrenziali – come quelli qui di seguito dettagliati – delle prime a favore delle seconde. Sarebbero benvenute indagini empiriche al riguardo.

<sup>44</sup> Anche per le buone ragioni su cui si è soffermato P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 75 ss.

da esse adottati anche se sopravvenga la registrazione di un segno identico o simile nello stesso settore economico ad opera di altra impresa.

Ma a questo vantaggio, facile da cogliere, si accompagnano costi e rischi non indifferenti e meno evidenti anche agli stessi interessati. L'esistenza di due livelli, comunitario e nazionale, di tutela comporta la possibilità dell'incontro e del conflitto sul mercato di marchi e segni confliggenti. In teoria, il titolare di un marchio nazionale anteriore dovrebbe monitorare la situazione per evitare che questo doppio regime lo pregiudichi portando all'emersione di marchi in conflitto con i suoi segni; più precisamente, dovrebbe tenere sotto costante controllo il registro in cui sono pubblicate le domande di marchio e le registrazioni comunitarie, per potere tempestivamente presentare opposizione alla registrazione che interferisca con i suoi diritti<sup>45</sup>. Se ciò non avvenga, il titolare del marchio anteriore ha ancora una *chance* di fare valere il suo diritto anteriore, presentando domanda di nullità della registrazione successiva<sup>46</sup>; ma, se non provveda entro cinque anni, è esposto al rischio di non potere più far valere il suo diritto nei confronti del registrante successivo<sup>47</sup>. Ora il titolare del diritto anteriore che sia un operatore economico minore può non avere le risorse economiche e organizzative per monitorare efficacemente il registro comunitario dei marchi. In ogni caso i suoi incentivi a prendere iniziative immediate possono essere scarsi, anche se venga a conoscenza dell'altrui registrazione comunitaria potenzialmente confligente: può essere che il marchio comunitario successivamente registrato sia usato su di uno scacchiere abbastanza lontano da non rendere impellente la necessità di reagire all'ingresso di un segno confondibile<sup>48</sup>. Nel lungo periodo, però, il titolare del diritto anteriore può pentirsi di questa sua politica rinunciataria: una volta che si sia compiuta la "convalidazione" della registrazione successiva del marchio altrui, diventa impossibile l'espansione del diritto anteriore oltre i confini originari<sup>49</sup>.

Per contro, l'impresa che abbia affrontato i costi e i rischi di una registrazione comunitaria ha non pochi benefici. Diversamente da quanto avviene per la registrazione federale negli USA, la registrazione comunitaria non richiede affatto l'intenzione del registrante di usare in più di uno Stato membro<sup>50</sup>; ed, allo stato

---

<sup>45</sup> "Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario": par. 1 dell'art. 41 r.m.c.

<sup>46</sup> Art. 53 r.m.c. Peraltro né l'opposizione né l'azione di nullità garantiscono al titolare del marchio anteriore la possibilità di ottenere tutela in altri Stati membri: sul punto v. P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 11 e *amplius infra*, § 77.5.

<sup>47</sup> Artt. 54, 110 e 111 r.m.c. In argomento v. *infra*, §§ 85-87.

<sup>48</sup> Il rilievo è già di P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 57.

<sup>49</sup> Che comunque, anche in caso di opposizione e di azione di nullità, sarebbe esposta ai limiti segnalati *supra* alla terzultima nota. V. *infra*, §§ 77.5 e 85-87.

<sup>50</sup> Il punto era già chiarito dal *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE* adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, Supplemento 8/78 al *Bollettino delle Comunità europee*, par. 126. Sulla più generale riluttanza del legislatore comunitario a richiedere al registrante un marchio una dichiarazione di intento di uso, anche alla luce degli obblighi internazionali, v. *infra*, § 35.2. Per gli USA v. Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 120-121.

attuale della giurisprudenza, basta l'utilizzazione in un solo Stato membro, sia per fruire del beneficio della convalida sia per evitare la decadenza<sup>51</sup>.

Dunque, il giudizio relativo ai costi e benefici ricollegabili all'assetto imperniato sulla coesistenza fra la tutela dei marchi comunitari e quella dei diritti nazionali è meno agevole di quanto non si potrebbe pensare a prima vista. Non vi è dubbio che esso abbia dalla sua ragioni di fondo assai valide: a tacere d'altro esso fornisce alle imprese che posseggano dimensioni sufficienti per operare sullo scacchiere dell'Unione di munirsi di un segno che, dopo un certo numero di anni, dà loro la certezza di potersi muovere a tutto campo senza temere che le merci recanti il marchio siano bloccate alle frontiere<sup>52</sup>. E tuttavia, vi è da domandarsi se per questa via non si sia istituito uno sbilanciamento troppo accentuato fra le opportunità offerte dalla registrazione comunitaria e dai diritti nazionali; e se questo sbilanciamento non vada a ripercuotersi eccessivamente a vantaggio e a carico delle due diverse categorie di imprese, a vocazione europea e locale rispettivamente, che sono le candidate naturali a valersi delle due diverse tutele<sup>53</sup>. È in questa prospettiva che in tempi recenti ci si è iniziati a domandarsi se il sistema non abbia bisogno di qualche ritocco. È in questo ordine di idee che è affiorata l'idea che non basti a evitare la decadenza di un marchio comunitario il suo uso in un solo Stato membro<sup>54</sup>. Sempre nella stessa prospettiva ci si deve chiedere se misure come l'abbassamento progressivo delle tasse di registrazione comunitaria dei marchi non possano dopo tutto essere un'impropria agevolazione a favore di operatori economici già fin troppo avvantaggiati, invece che un lodevole modo di restituire agli utenti una parte dei risparmi amministrativi ottenuti dall'Ufficio di Alicante<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> In argomento v. *infra*, §§ 38.3, 86 (i) e 93, 94.2 rispettivamente per la prova dell'uso nel procedimento di opposizione, per la convalida e ai fini della decadenza.

<sup>52</sup> In questo senso P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit.

<sup>53</sup> È questo uno dei temi cui è stata dedicata la ricerca del Max Planck Institut di Monaco per la proprietà intellettuale e la concorrenza, per la quale v. [http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie\\_zum\\_europ\\_ischen\\_marken.cfm](http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm) i cui risultati sono ora presentati in R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, del 1 novembre 2012, disponibile a <http://ssrn.com/abstract=2172217>, specie 5.

<sup>54</sup> In argomento § 94.3.

<sup>55</sup> Varrebbe forse la pena di tornare a esplorare la possibilità che l'Ufficio di Alicante svolga una ricerca di anteriorità più completa di quella illustrata al § 17.2 dando notizia dei risultati anche ai titolari dei diritti anteriori: in argomento v. L. JAESCHKE, *The Quest for a Superior Registration System for Registered Trade Marks in the United Kingdom and the European Union*, in *EIPR* 2008, 25 ss. a 32. Può peraltro essere che fra qualche tempo questo risultato sia ottenibile senza mobilitare risorse pubbliche e senza incorrere nei costi che comporta una ricerca di anteriorità fornita dal mercato attraverso la combinazione fra *open sector information* e applicazioni in rete.

#### 14. *Il procedimento di registrazione*

L'ordinamento comunitario e interno si sono trovati a operare le proprie scelte in materia di registrazione all'interno di un quadro internazionale che lascia notevoli margini di libertà. La previsione dell'art. 15(5) TRIPs impone agli Stati membri un'obbligazione veramente minimale nella disciplina e nel disegno del procedimento di registrazione dei marchi e nei rimedi contro l'invalidità della registrazione<sup>56</sup>.

Quali sono le alternative che si offrono a un soggetto che voglia procedere alla registrazione di un segno per ottenere la sua protezione sul territorio italiano? Le strade sono fondamentalmente due.

A) *La registrazione nazionale (ed internazionale)*. Una prima possibilità è data dalla registrazione di un marchio nazionale.

La registrazione nazionale può valersi di una priorità estera, quando il richiedente invochi la priorità unionista<sup>57</sup>. Effetti sul territorio italiano identici alla registrazione nazionale vera e propria possono essere conseguiti anche da chi, ottenuta la protezione in uno Stato aderente all'*Arrangement* di Madrid o presentata la domanda ai sensi del relativo Protocollo, richieda e consegua la registrazione internazionale presso l'Ufficio di Ginevra<sup>58</sup>. Né va trascurato che chi depositi un marchio in Italia e ivi ottenga la registrazione può correlativamente valersi di tale deposito e registrazione per invocare la priorità unionista all'estero od ottenere la registrazione internazionale con effetti negli altri Stati aderenti all'*Arrangement* o al Protocollo.

B) *La registrazione comunitaria*. Una seconda possibilità è data dalla registrazione di un marchio comunitario. Come si è detto, questa conferisce non un fascio di diritti di marchio nazionali (come nelle registrazioni internazionali) ma un diritto unitario con effetti per l'intera Comunità<sup>59</sup>. A questo fine occorre una domanda che va presentata all'Ufficio dei marchi comunitari di Alicante.

Il marchio comunitario è protetto, unitariamente, in tutti gli Stati membri. La protezione è stata automaticamente estesa ai nuovi Stati membri in occasione dei tre allargamenti avvenuti nel 2004, nel 2007 e nel 2013. L'estensione si è riferita a tutte le registrazioni e domande di registrazione anteriori alla data di adesione dei nuovi Stati membri<sup>60</sup>; essa è automatica, perché non richiede alcun atto ulteriore da parte dell'UAMI o delle amministrazioni nazionali interessate<sup>61</sup>.

---

<sup>56</sup> «I Membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli possibilità di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre, essi possono accordare la possibilità di contestare la registrazione del marchio». V. anche gli artt. 15(2) e 2.

<sup>57</sup> V. art. 4 c.p.i. e per riferimenti § 3 B) 2.

<sup>58</sup> V. artt. 3.4 e 171 c.p.i.

<sup>59</sup> V. *supra*, § 3 C) 3.

<sup>60</sup> Art. 165, par. 1, r.m.c. Le date di adesione sono il 1° maggio 2004 per la Repubblica Ceca, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia; il 1° gennaio del 2007 per la Bulgaria e la Romania; il 1° luglio 2013 per la Croazia.

<sup>61</sup> Si sono tuttavia resi necessari alcuni modesti adattamenti alle regole ordinarie: per le domande di

Il marchio comunitario coesiste con i diritti di marchi nazionali. Quindi il soggetto che già abbia richiesto in data anteriore – ed eventualmente ottenuto – la protezione come marchio nazionale o come estensione di una registrazione internazionale, ad es. per l'Italia, si trova a fruire di una doppia protezione. Questo cumulo di protezioni non offre al titolare vantaggi particolari; e tuttavia implica una duplicazione di costi monetari e organizzativi<sup>62</sup>. Il diritto del marchio comunitario ha quindi apprestato un istituto preordinato a fornire al soggetto che abbia successivamente presentato una domanda di marchio comunitario per gli stessi beni un incentivo ad abbandonare la tutela nazionale senza perdere l'unico effettivo vantaggio che questa può fornirgli: la maggiore anteriorità (od "anzianità") del marchio nazionale nello Stato membro in cui questo era protetto. Tale scopo è stato perseguito con l'istituto della preesistenza: esso prevede che "il titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato"<sup>63</sup>.

\*\*\*

---

marchio pendenti alla data di adesione, la registrazione non può essere rifiutata o invalidata sulla base degli impedimenti assoluti di cui all'art. 7, par. 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro (ad es. nel caso in cui il segno sia costituito esclusivamente da un termine descrittivo nella lingua estone) (art. 165, par. 2 e 4, r.m.c.); gli impedimenti relativi di cui all'art. 8 r.m.c. derivanti da diritti anteriori in un Stato candidato all'adesione acquisiti prima dell'adesione medesima possono essere fatti valere solo nei confronti di una domanda di registrazione successiva all'adesione o depositata nei sei mesi che ad essa precedono; ma nel secondo caso il diritto anteriore deve essere stato acquisito in buona fede (art. 165, par. 3, r.m.c.). Per un'illustrazione del meccanismo si vedano le Comunicazioni del Presidente dell'UAMI n. 4/12 del 12 dicembre 2012, n. 2/06 del 19 giugno 2006 e n. 05/03 del 16 ottobre 2003 (consultabili al sito [www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu); anche gli altri atti dell'UAMI cui ci si riferisce qui di seguito sono, salvo diversa indicazione, consultabili al medesimo sito).

<sup>62</sup> In argomento C. RUSCONI, *L'effetto della preesistenza nel sistema del marchio comunitario, ovvero ... e pluribus unum*, in *Riv. dir. ind.* 2001, I, 81 ss. a 82 ss.

<sup>63</sup> Art. 34, par. 2, r.m.c. La rivendicazione di preesistenza può essere anche essere effettuata dopo la registrazione del marchio comunitario: v. art. 35 r.m.c. (il cui testo italiano è difettoso). In argomento v. C. RUSCONI, *L'effetto della preesistenza nel sistema del marchio comunitario*, cit., ove ampi richiami; F. GEVERS-D. TATHAM, *The Continuing Story of Seniority Claims by the OHIM in Alicante*, in *EIPR* 1999, 228 ss.; E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, Kluwer Law International, The Hague 2001, 140-142 (anche per l'indicazione delle fonti sub-primarie) e A. TONI, *sub artt. 34 e 35 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 934-938 (che riporta un testo dell'art. 35 r.m.c. corretto). Per applicazioni giurisprudenziali v. Trib. UE 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), causa T-382/12, Kampol sp. z.o.o. c. UAMI e Colmol-Colchões SA, caso «Nobel», par. 22 ss. (che giustamente ricorda che la norma non comporta che l'antiorità nazionale, nella specie polacca, 'recuperata' dalla rivendicazione di preesistenza possa essere invocata oltre i limiti del diritto nazionale anteriore, ad es. per invalidare un marchio portoghese successivo; con la conseguenza che il marchio portoghese costituisce impedimento alla registrazione del marchio comunitario a sua volta successivamente depositato a quello portoghese e rivendicante la preesistenza del marchio polacco); 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), causa T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Medinet», par. 23 ss. e 19 gennaio 2012 (Quinta Sezione), causa T-103/11, Tiantian Shing c. UAMI, caso «Justing» e, nella giurisprudenza nazionale, Trib. Milano 3 gennaio 2013 (ord.), Vibram c. Fila Europe s.p.a. e altri su cui L.C. UBERTAZZI, *Marchi difensivi e diritto UE*, in *Contratto e impresa/Europa* 2013, 842 ss. e *Notiziario dell'ordine dei consulenti di proprietà industriale*, ottobre 2013, 11 ss.

Fra le due protezioni non vi sono differenze di rilievo quanto ai soggetti legittimati alla registrazione, all'estensione merceologica della tutela e alla sua durata.

Sotto il primo profilo, ha di massima accesso alla protezione chiunque, imprenditore e non, persona fisica e gruppo organizzato, pubblico o privato<sup>64</sup>. Anche la nozione di «*resortissants*» stranieri assimilati ai cittadini è ormai divenuta del tutto equivalente nei due sistemi, dopo che l'Accordo TRIPs ha travolto le residue restrizioni nazionali in materia<sup>65</sup>.

Viene così accolto il principio della legittimazione "aperta" alla registrazione del marchio, che segna un'importante cesura rispetto al sistema, precedentemente attestato nel diritto nazionale, di legittimazione "chiusa", riservata solo ai soggetti che intendessero utilizzare il marchio oggetto di registrazione nell'impresa che essi esercitassero o avessero programmato di esercitare<sup>66</sup>. Non viene così negato il collegamento fra marchio e impresa; ma è divenuto normativamente indifferente che il registrante sia imprenditore o meno e anche che intenda impiegare il marchio nell'impresa sua o in quella di un soggetto da lui autorizzato, ad es. un licenziatario<sup>67</sup>. In questo modo, temi ampiamente dibattuti in

---

<sup>64</sup> V. artt. 19.1 e 3. c.p.i. e art. 5 r.m.c. (ma per le opportune precisazioni cfr. *infra*, §§ 21 E) e 80 ss.). In argomento v. C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, in *NLCC* 1995, 1133 ss., 1179 ss.; M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 472 ss. e P. SPADA, *La legittimazione alla domanda*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 221 ss.

Secondo il *Report* del Panel dell'OMC 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, la legittimazione alla registrazione – e più in generale le regole in ordine all'appartenenza dei marchi registrati e no – costituiscono materia rimessa alle previsioni di diritto interno e non disciplinata in modo cogente dai TRIPs (con la conseguenza che le norme statunitensi che limitano la legittimazione alla registrazione negli USA di marchi oggetto della confisca senza compenso operata dalle autorità cubane in seguito alla rivoluzione castrista non sono contrarie ai TRIPs medesimi).

<sup>65</sup> V. ora, oltre all'art. 5 r.m.c., l'art. 3 c.p.i. Sull'evoluzione normativa in materia v. F. MORRI, *Commento* al reg. 19 febbraio 2004, n. 422/CE che modifica il reg. n. 40/94/CE sul marchio comunitario, in *Riv. dir. ind.* 2004, III, 28 ss., 29 s.

<sup>66</sup> Nel caso di registrazione da parte di un soggetto che non avesse allestito – o programmato l'allestimento – dell'impresa destinata a utilizzare il marchio, si ravvisava un difetto di legittimazione al deposito e se ne deduceva la nullità della registrazione: fra le ultime sentenze che giungono a questo risultato in applicazione del regime anteriore alla Novella del 1992 v. Trib. Milano 11 luglio 1991, Guccio Gucci s.p.a. c. Mannarelli Massimo, in *Giur. ann. dir. ind.* 2691 ove richiami. Per un'esplorazione dei limiti estremi della legittimazione alla registrazione nella disciplina previgente v. C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 45 ss. e S. GIUDICI, *Brevi note in tema di titolarità del diritto di marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1990, II, 71 ss.

<sup>67</sup> In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009<sup>6</sup>, 205 e M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 473 ss.; e già all'indomani della Novella A. VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993, 104 s. e P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1993, II, 435 ss., 438 ss. In argomento v. anche *infra*, § 21 E).

passato, come quello relativo alla legittimazione alla registrazione delle c.d. *holding* finanziarie o società di partecipazioni, hanno trovato una soluzione sicuramente positiva<sup>68</sup>.

Lo stesso vale per l'intestazione fiduciaria: in passato era parso doversi escludere che la registrazione avvenisse sulla base di un negozio fiduciario, che, riservando al fiduciante la titolarità sostanziale del marchio in ragione dei poteri decisionali a questi spettanti con riguardo ai beni destinati a essere contraddistinti dal marchio, attribuisse a un fiduciario l'esercizio del diritto derivante dalla registrazione<sup>69</sup>. Nulla impedisce oggi che il soggetto che procede alla registrazione ciò faccia in forza di un negozio fiduciario, sulla base del quale il registrante consegue l'intestazione del marchio impegnandosi a usarlo secondo le indicazioni del fiduciante e, magari, anche a ritrasferirlo a questi nei casi previsti dall'accordo<sup>70</sup>. Un esempio particolarmente significativo di questi assetti può essere proprio la registrazione del marchio ad opera di una *holding* in vista del suo impiego da parte delle imprese appartenenti al gruppo. Ma allo stesso schema del negozio fiduciario può anche ricorrere il titolare di un nome famoso, che consenta a una società a sé appartenente o a un terzo di registrare il proprio patronimico come marchio, limitando contrattualmente i modi in cui il soggetto a ciò autorizzato può esercitare i diritti sorgenti dalla registrazione<sup>71</sup>.

“Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio”, secondo quanto dispone la previsione dell'art. 19.3 c.p.i.<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> Sui termini della questione nel diritto anteriore alla Novella v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 375, 432 ss.; per il diritto vigente v. P. MAGNANI, *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento*, in *Riv. Soc.* 2013, 726 ss.

<sup>69</sup> In quanto – si diceva – l'intestatario, non disponendo nel contesto programmato dal regolamento, di un ramo aziendale proprio, non avrebbe potuto disporre del marchio registrato a lui intestato, data la vigenza del vincolo aziendale e quindi non si sarebbe trovato in una “situazione reale” limitata obbligatoriamente nei confronti del fiduciante; e in quanto il rispetto della funzione distintiva imposto dagli artt. 15 e 22 l.m. avrebbe precluso una divergenza fra la situazione formale e quella sostanziale: in questo senso v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 268 ss.

<sup>70</sup> E v. ora l'art. 2645ter c.c.

<sup>71</sup> V. § 188.2; per la registrazione fiduciaria da parte di un contraente stabile del titolare § 74.1.

<sup>72</sup> L'aggiunta contenuta nel d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, c.d. decreto correttivo, dispone che la registrazione richiesta dagli enti indicati nella norma possa anche avere “ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio”, destinando in questo caso i proventi derivanti dalla sfruttamento a fini commerciali marchio a specifici fini. Non vi è dubbio che le entità suscettibili di registrazione elencate si aggiungano a quelle che sarebbero registrabili come marchi sulla base dei principi generali. Vi è da chiedersi tuttavia se il diritto alla registrazione delle entità considerate dalla norma istituisca una riserva a beneficio esclusivo degli enti ivi menzionati, posto che alcune fra le entità sarebbero altrimenti registrabili anche da altri soggetti, ad es. i privati proprietari di edifici dotati di notorietà (in argomento v. *infra*, §§ 82 e 84.3).

Sotto il secondo profilo, la protezione è – inizialmente –<sup>73</sup> commisurata alle classi di prodotti e servizi per i quali la registrazione è effettuata<sup>74</sup>. La previsione nazionale dispone espressamente che la registrazione produce effetto anche in relazione ai beni affini.

La tutela dura per dieci anni; ma può nei fatti divenire senza limiti di tempo, perché rinnovabile tante volte quante il titolare lo desidera. Essa è anticipata a partire da un momento anteriore alla registrazione; con modalità, peraltro, diverse nel diritto comunitario e in quello nazionale, sulle quali si tornerà fra breve<sup>75</sup>.

Val la pena di focalizzare subito l'attenzione su di una prima differenza, di natura anche (ma non solo) terminologica: quelli che nella tradizione nazionale sono indicati in termini positivi come requisiti per la validità della registrazione, sono considerati dal diritto comunitario nei termini negativi di impedimenti – assoluti e relativi<sup>76</sup> – alla registrazione. Le due serie di previsioni trovano in linea di massima reciproca corrispondenza; e vedremo che esistono ragioni di ordine sostanziale che consigliano di considerare i requisiti nazionali alla luce degli impedimenti comunitari.

Quanto alla sua funzione, la registrazione è improntata, in ambito sia nazionale sia comunitario, allo scopo di assicurare un livello elevato di certezza del diritto agli operatori economici e ancor prima alle autorità competenti<sup>77</sup>. Così, posto che la registrazione è chiamata a dirimere il conflitto fra un soggetto che abbia registrato un segno come marchio e un terzo che successivamente voglia fare impiego di un segno con esso confliggente o procedere alla sua registrazione<sup>78</sup>, si tratta innanzitutto di tracciare con precisione il perimetro della protezione accordata al primo registrante. Ciò avviene attraverso un sistema che è chiamato a descrivere con un certo grado di univocità i parametri essenziali del primo marchio per consentire di stabilire se esso sia identico o simile con il secondo, se i beni per cui esso sia registrato possano interferire con quelli, identici o simili, cui il secondo si riferisce e se quindi ricorra un conflitto fra l'uno e l'altro; e la registrazione è, per l'appunto, rivolta a fotografare con la necessaria univocità i confini cui si estende la protezione invocata dal marchio.

L'esigenza di certezza del diritto si fa particolarmente avvertire nelle norme che impongono la rappresentabilità grafica dei segni destinati alla registrazio-

---

<sup>73</sup> §§ 93 ss.

<sup>74</sup> Art. 15.3 c.p.i. e art. 26, par. 1, lett. c), r.m.c. La classificazione corrispondente, si rammenterà, trae la propria origine dall'Accordo di Nizza: v. *supra*, § 3 lett. B), punto 4.

<sup>75</sup> Cfr. §§ 15.2 e 17.2.

<sup>76</sup> Artt. 7 e 8 r.m.c. e v. *infra*, par. 19.

<sup>77</sup> Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), causa C-420/13, Netto Marken-Discount AG c. Deutsches Patent- und Markenamt, caso «Netto Marken-Discount», par. 42 ss.

<sup>78</sup> Sulle differenze, non ovvie, fra le due situazioni v. *infra*, § 39.

ne<sup>79</sup>; ma non è l'unica fra le finalità della registrazione. Invero, il procedimento di registrazione è anche preordinato a operare una prima verifica rivolta ad accertare che il segno di cui è richiesta la protezione come marchio soddisfi i requisiti di accesso alla protezione ovvero, nel lessico comunitario, non incontri impedimenti relativi o assoluti che si frappongano alla sua registrazione. In questa prospettiva, si fanno valere argomenti di peso per esigere che già in fase di registrazione la verifica venga condotta in modo il più possibile completo e stringente, senza dovere attendere una successiva controprova giurisdizionale. Si fa valere la circostanza che il marchio registrato è assistito da strumenti di tutela, anche cautelari, imponenti e senza precedenti; e se ne deduce che l'Ufficio debba esercitare grande cautela prima di affidare un'arma così affilata all'impresa titolare, ad evitare che il titolare possa brandire uno strumento fin troppo efficace per colpire i propri concorrenti in assenza dei necessari presupposti<sup>80</sup>.

A questa impostazione, si è però opposto che potrebbe essere preferibile una soluzione diversa che quella imperniata sul rigore dell'Ufficio. Si potrebbe infatti immaginare che in caso di dubbio il contemperamento fra gli interessi del titolare e quelli della collettività e dei concorrenti siano rinviati al momento della tutela giurisdizionale dei diritti, affidando al giudice civile più che all'Ufficio il delicato compito di bilanciare fra le istanze contrapposte; e che in particolare tale bilanciamento *ex post* potrebbe valersi degli spazi di libertà aperti agli impieghi in funzione descrittiva di un segno corrispondente a un marchio altrui previsti dalla lett. b) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva e dell'art. 12 r.m.c.<sup>81</sup>. Non è però questa la soluzione accolta dalla Corte di Giustizia, che ha sottolineato come l'architettura stessa su cui è basato il diritto comunitario dei marchi assegni un ruolo cruciale già alla verifica *ex ante*, in fase di registrazione<sup>82</sup>. Se invero si adottasse l'opposta

---

<sup>79</sup> Corte di Giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc., in *Racc.* I, 5507 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4038 e in *Giur. it.* 1999, 549 ss., caso «Canon», parr. 21 e 27 e, con particolare chiarezza, i parr. 53 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale Léger nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 24 giugno 2004, causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, in *Racc.* 2004, I, 6129 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4772, caso «Heidelberger Bauchemie».

<sup>80</sup> Offre qualche spunto in direzione di questa lettura Trib. Napoli 16 marzo 2004, Ge. Ri. Ca. s.p.a. c. Autogrill s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4729, caso «Ciao».

<sup>81</sup> Così A. GRIFFITHS, *Modernising Trademark Law and Promoting Economic Efficiency: An Evaluation of the Baby-Dry Judgement and its Aftermath*, in *IPQ* 2003, 1 ss., a 28 s. che ritiene che questo approccio sarebbe più efficiente e moderno, in quanto la procedura di registrazione sarebbe un «crude regulatory device». E v. § 143.

<sup>82</sup> Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Netherland NV e Benelux-Merkenbureau, in *Racc.* 2004, I, 1519 ss., caso «Postkantoor», parr. 121 ss.; 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep c. Benelux Merkenbureau, in *Racc.* 2003, I, 3793 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4765, in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 228 ss. e in *Dir. ind.* 2004, 33 ss., caso «Libertel (arancione)», parr. 57 ss. (che viene fatta oggetto di una lettura estremamente discutibile sul punto da CH. GIELEN-A.M. VERSCHUUR, *adidas v. Marca Mode II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?* in *EIPR* 2008, 254 ss., 256); Trib. primo grado CE 23 ot-

impostazione, che nel caso di dubbio sul ricorrere di un impedimento affida il compito di verificare la validità dei marchi solo all'autorità giurisdizionale, si corrobberebbe il rischio che molti marchi destinati a rivelarsi invalidi a un esame giudiziario esplicherebbero nel frattempo prolungati indebiti effetti deterrenti sui concorrenti<sup>83</sup>, i quali potrebbero, d'altro canto, conoscere una ancor più indesiderabile moltiplicazione in ragione della circostanza che la tutela del marchio si estende anche ai segni solamente simili e non identici al marchio registrato anteriore<sup>84</sup>. Questo ragionamento è da approvare; tanto più che, superate le forche caudine

---

tobre 2007, causa T-405/04, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Caipi», parr. 60 ss.

Non va d'altro canto trascurato che, come fatto valere ai parr. 61 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, caso «Adidas III», vi è una vistosa – e non casuale: v. *infra*, § 143 – asimmetria fra la portata, ampia, degli impedimenti attinenti a tutte le ipotesi di difetto della capacità distintiva di cui alle lett. b)-d) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c. e gli spazi di libertà, ristretti e sostanzialmente limitati alle indicazioni descrittive ai sensi della lett. b) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva e dell'art. 12 r.m.c., cosicché la soluzione proposta di rinviare il bilanciamento alla sede giurisdizionale potrebbe valere solo per alcuni fra gli impedimenti.

<sup>83</sup> In questo senso e con riferimento alla valutazione del carattere distintivo del segno di cui è richiesta la registrazione (nella specie: uno slogan) v. Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P., UAMI e Regno Unito c. Erpo Moebelwerk GmbH, in *Racc.* 2004, I, 10031 ss., caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», par. 45 e Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, causa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol s.p. z.o.o. c. UAMI, caso «1000», par. 32. Anche in relazione alla richiesta di registrazione come marchio di un nome o di un toponimo, la possibilità che i concorrenti del titolare del marchio possano usufruire di una delle libere utilizzazioni previste dagli artt. 12 r.m.c. o 6 della direttiva e dalle norme nazionali di attuazione non assumerebbe rilievo: v. Corte di Giustizia 16 settembre 2004, causa C-404/02, Nichols plc c. Registrar of Trade Marks, in *Racc.* 2004, I, 8499, caso «Nichols», parr. 32 ss. nonché Corte di Giustizia 4 maggio 1999, cause C-108/97 e C-109-97, Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH c. Boots – und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger, in *Racc.* 1999, I, 3819 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4043, caso «Windsurfing Chiemsee», par. 28, sulla base del rilievo – per la verità del tutto eterogeneo rispetto al precedente; e tutt'altro che sicuro: v. *infra*, § 143.2 – che la libera utilizzazione in questione consentirebbe solo gli impieghi descrittivi del segno anteriore.

Il principio dell'irrelevanza della previsione dell'art. 12 r.m.c. ai fini del procedimento di registrazione trova applicazione anche per gli impedimenti relativi: v. in relazione a un marchio successivo coincidente con il marchio anteriore per la sua componente descrittiva Trib. UE 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-393/09, NEC Display Solutions Europe GmbH c. UAMI e Nokia Corp., caso «NaViKey/Navii», parr. 61-62 (sulla base del rilievo che la libera utilizzazione non consente usi distintivi del segno altrui) nonché 24 marzo 2010, causa T-423/08, Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) c. UAMI e Union des Agriculteurs, SA, caso «Hunagro/Uniagro», par. 58 ss. e con riferimento alla registrazione del nome proprio del richiedente v. Trib. UE 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-323/10, Chicomouza Chabou c. UAMI e Chalou GmbH, caso «Chabou/Chalou», parr. 58 ss. Nell'un caso come nell'altro trova emersione una sorta di principio di “separatezza” (se non di “impermeabilità”) delle valutazioni pertinenti in sede di registrazione e di contraffazione che meriterebbe un'analisi complessiva: per qualche spunto ulteriore v. §§ 39, 121.3, 141 ss.

<sup>84</sup> In questo senso Trib. primo grado CE 6 marzo 2007, causa T-230/05, Golf USA c. UAMI, caso «Golf USA», cit., par. 33.

della registrazione, il segno può comunque consolidare la propria tutela attraverso l'acquisizione di un significato secondario (c.d. *secondary meaning*) con modalità che, come si vedrà, possono mettere in discussione l'operatività delle libere utilizzazioni<sup>85</sup>.

Dove però la disciplina nazionale e comunitaria iniziano a divergere sensibilmente è in materia di esame della domanda da parte dell'Ufficio competente per la registrazione<sup>86</sup> e di rimedi avverso le determinazioni amministrative da questo adottate. Converterà quindi procedere a una trattazione separata delle due procedure.

## 15. La registrazione nazionale<sup>87</sup>

15.1. *La domanda.* Il procedimento prende le mosse dalla domanda di registrazione<sup>88</sup> che deve essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi<sup>89</sup> o una delle Camere di commercio, industria e artigianato<sup>90</sup>. Per essere ricevibile, la

---

<sup>85</sup> In argomento v. § 143.1. Sul *secondary meaning* § 26 A).

<sup>86</sup> Per un'illustrazione delle procedure di registrazione nazionali negli altri Stati membri v. A. KUR, *Harmonisation*, cit., 233 s.

<sup>87</sup> Per la lettura delle nuove norme del Codice relative alla registrazione nazionale possono ancor oggi risultare utili i commenti delle previsioni precedenti, poi confluite nel c.p.i. Si vedano in particolare modo M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 499 ss.; P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 139 ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi. Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2001, 14 ss.; P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 77 ss. e *Vent'anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 1999, I, 230 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La domanda*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 238 ss. e *La registrazione e il rinnovo del marchio*, *ivi*, 131 ss. e *L'esame, le attività dell'ufficio, le tasse*, *ivi*, 258 ss., nonché P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 180-183 e 255-256, cui adde ora E. ANTONIELLI D'OULX, *Il procedimento di registrazione*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009, 129 ss. Sul regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 (il r.a.) non risultano per ora commenti di rilievo. Il procedimento nazionale di registrazione non è stato comunitariamente armonizzato; e quindi gli Stati membri hanno libertà nella sua configurazione (nei limiti indicati da Corte di Giustizia 15 febbraio 2007, causa C-239/05, BVBA Management, Training and Consultancy e Benelux-Merkenbureau, in *Racc.* 2007, I, 1455 ss., caso «The Kitchen Company», par. 45 ss.).

<sup>88</sup> Art. 147.1 c.p.i.

<sup>89</sup> Sull'UIBM v. gli artt. 223-230. In argomento G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 750 s. A partire dal 1° gennaio 2009, per effetto del d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197, l'UIBM è inquadrato all'interno della Direzione generale per la lotta alla contraffazione, nell'ambito del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

<sup>90</sup> Oppure, in alternativa, «presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico»: art. 147.1 c.p.i.

domanda deve contenere «la riproduzione del marchio» e «l'elenco dei prodotti o servizi» per cui la protezione è richiesta<sup>91</sup>; essa può essere presentata direttamente dall'interessato o da un mandatario a ciò abilitato<sup>92</sup>; e il suo deposito può ora avvenire anche per via telematica<sup>93</sup>.

15.2. *La pubblicazione della domanda e la decorrenza della tutela.* La domanda deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale dei marchi di impresa*. La pubblicazione della domanda di marchio nel *Bollettino*<sup>94</sup>, costituisce una tappa importante. Il tenore letterale del 1° comma dell'art. 132 c.p.i., secondo il quale «i provvedimenti» cautelari «di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di registrazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico», indurrebbe a pensare che il regime della decorrenza iniziale della tutela sia stato innovato dal Codice nuovo rispetto alla situazione precedente, nella quale la tutela cautelare era disponibile già a far data dal deposito della domanda<sup>95</sup>. Più precisamente, si sarebbe indotti a ritenere che,

<sup>91</sup> Art. 148.1 c.p.i. E v. anche l'art. 156 nonché l'art. 11 r.a. Secondo Cass. 19 gennaio 2006, Ministero Attività Produttive c. Kraft Foods Italia s.p.a., in *Giur. it.* 2006, 2309 ss. con nota da C. SAPPÀ, *Rappresentazione grafica del marchio sonoro: come e quando?* caso «Kraft» (commentata anche da M.A. CARUSO, *Il marchio sonoro*, in *Riv. dir. ind.* 2008, I, 238 ss., a 282-284), il testo dell'art. 26 l.m. avrebbe precluso il deposito di un'audiocassetta ai fini della registrazione di un marchio sonoro; nel frattempo, però, il precetto secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere accompagnata «dall'esemplare del marchio», contenuto nell'art. 26 l.m., è stato sostituito dalle previsioni degli artt. 148.1 e 156.1, lett. c), c.p.i., che si riferiscono alla «riproduzione del marchio». Questa evoluzione normativa non sembra però autorizzare la possibilità di una interpretazione meno rigida della norma, almeno stando alla lettura del requisito della «rappresentabilità grafica» seguito dalla Corte di Giustizia (v. Corte di Giustizia 27 novembre 2003, causa C-283/01, Shield Mark BV e Joost Kist h.o.d.n. Memex, in *Racc.* 2003, I, 14313 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4609, caso «Shield Mark», su cui *infra* al § 21 C); e v. la lett. g) dell'art. 11.1 r.a. che ora si riferisce a «un esemplare della riproduzione del marchio».

<sup>92</sup> Artt. 156 e 201-202 c.p.i.

<sup>93</sup> «Mediante il collegamento al sito web telemaco.infocamere»: art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006. V. anche l'art. 147.1 c.p.i. e l'art. 2 del r.a. Sulla natura della domanda di registrazione, peraltro con riferimento al regime anteriore alla Novella del 1992, e senza potere ancora tenere conto degli effetti della modalità telematica sulla qualificazione dell'atto, v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 180-183 e 255-256; si tratterebbe di atto non negoziale rivolto (non alla collettività ma) alla Pubblica Amministrazione; in relazione al quale sarebbe peraltro ammessa la sostituzione rappresentativa (nota 97 a 256). Le modalità di deposito e la determinazione della data di deposito della domanda di marchio nazionale non è materia comunitariamente armonizzata: Corte UE 22 marzo 2012 (Prima sezione), causa C-190/10, Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros c. Boys Toys SA e Administración del Estado, caso «data e ora del deposito», par. 34.

<sup>94</sup> Prevista dall'art. 187 c.p.i.

<sup>95</sup> Non mancano decisioni, come quella resa da Trib. Catania 15 novembre 2007, Fallimento Art.Edil. Comm. s.r.l. c. ITT International Tecnatronic s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5175, caso «ITT», che affermano che la tutela conferita al marchio registrato sia disponibile solo dopo il completamento del procedimento di registrazione e che *medio tempore* il segno disponga solo della tutela propria del marchio di fatto, con tutti gli oneri probatori che questa comporta; ma si deve ritenere che si tratti di decisioni rese *per incuriam*. Sul momento iniziale da cui decorre la tutela del marchio,

rinviano la decorrenza della tutela dal momento dell'accessibilità, l'art. 132 abbia inteso fare riferimento alla situazione che si produce attraverso la pubblicazione<sup>96</sup>. La conclusione, per la verità, non è affatto sicura. Infatti, il tenore della previsione del 2° comma dell'art. 15 c.p.i., secondo il quale «gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della prima domanda», che è rimasto identico alla disposizione corrispondente della legge anteriore<sup>97</sup>, sembrerebbe far invece propendere per l'opposta soluzione. Il quesito è però ora divenuto meno pressante dal punto di vista pratico, visto che il *Bollettino* viene pubblicato mensilmente a partire dal luglio 2011 sul sito *www.uibm.gov.it*<sup>98</sup>; e che fra il deposito della domanda e la pubblicazione sul *Bollettino* intercorre solo una manciata di settimane.

15.3. *L'esame di ufficio e in contraddittorio*. Una volta completata la verifica della ricevibilità della domanda<sup>99</sup>, l'UIBM svolge il proprio esame con due modalità: d'ufficio o in contraddittorio.

L'esame d'ufficio<sup>100</sup> verte sulla presenza di quella tipologia di impedimenti alla registrazione che, secondo la *summa divisio* che ci proviene dal diritto comunitario, sono designati come assoluti<sup>101</sup>. Si tratta degli impedimenti che si riferiscono a ragioni ostative della registrazione del segno che fanno capo (non alla presenza di diritti anteriori confliggenti di soggetti particolari, ma) a ragioni di interesse generale. La verifica ha per la verità oggetto più ampio: essa è rivolta ad accertare che non ricorrano gli impedimenti assoluti che attengono alla idoneità del segno a essere registrato come marchio (art. 7 c.p.i.), alle cause di non proteggibilità della forma (art. 9), all'interferenza con stemmi, emblemi e bandiere pro-

---

che è materia né comunitariamente armonizzata né assoggettata a vincoli ad opera dei TRIPs (v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 244), si assiste a un'ampia divaricazione di soluzioni nei diversi sistemi nazionali, fino a giungere alla regola britannica secondo la quale non si dà tutela fin quando il procedimento di registrazione non si sia concluso: v. W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 762. Sulla disciplina corrispondente, relativa al marchio comunitario v. *infra*, § 17.2.

<sup>96</sup> In questo senso ora M. SCUFFI, *I tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 25 ss., 38 s. Peraltro, il 1° e l'8° comma dell'art. 186 e l'art. 187 c.p.i. indicano che l'accessibilità delle domande e la loro pubblicazione costituiscono fenomeni distinti; e in effetti, nella prassi, in passato la prima era tradizionalmente ritenuta conseguibile già in seguito a un materiale ingresso dell'interessato nei locali al pianterreno dell'Ufficio. In questo senso G. CAVANI, *sub art. 133*, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, 346.

<sup>97</sup> Art. 4, 2, prima parte, l.m.

<sup>98</sup> Art. 1.1 del d.m. 11 maggio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione. La pubblicazione delle domande e delle registrazioni è disciplinata dagli artt. 43 e 44 r.a. Sulla raccolta delle domande e dei titoli di proprietà industriale in formato elettronico v. l'art. 32 r.a.

<sup>99</sup> Art. 148.1, 4 e 5 c.p.i.

<sup>100</sup> Previsto dalla disposizione dell'art. 170.1, lett. a), c.p.i.

<sup>101</sup> Art. 170.1, lett. a), c.p.i. In argomento v. *amplius*, §§ 19-35.

tetti da convenzioni internazionali o di interesse pubblico (art. 10), all'assenza di capacità distintiva del segno (artt. 12.1, lett. *a*) e 13), alla contrarietà del segno con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume e alla sua decettività (art. 14), ma si estende anche al rispetto delle previsioni relative alla registrazione come marchi dei ritratti di persona, dei nomi e dei segni notori (art. 8), che concerne impedimenti che invece sono relativi<sup>102</sup>.

Nello svolgere questo compito, l'UIBM può essere adjuvato dalle osservazioni che «qualsiasi interessato»<sup>103</sup> può indirizzare all'Ufficio stesso, allo scopo di far valere le ragioni per cui il marchio «deve essere escluso di ufficio dalla registrazione»<sup>104</sup>.

Nel diritto nazionale, l'esame d'ufficio non concerne la novità del marchio o, più precisamente, l'esistenza di marchi o di altri segni distintivi anteriori appartenenti a terzi diversi dal richiedente e nemmeno comporta la redazione di una limitata ricerca di anteriorità come quella che nel diritto del marchio comunitario, è affidata invece all'Ufficio di Alicante<sup>105</sup>. In Italia, l'Ufficio, del resto, non dispone di strutture adeguate allo scopo.

Il Codice, seguendo la via aperta dal d.lgs. n. 447/1999, è tuttavia parso voler accorciare le distanze fra il procedimento comunitario e quello nazionale. In effetti, una volta che l'Ufficio comunitario di Alicante aveva iniziato a operare, il legislatore nazionale ha avvertito l'esigenza di adottare un'architettura della fase amministrativa nazionale che conduce alla concessione o al diniego della registrazione non tanto diversa da quella prevista in relazione al marchio comunitario, a evitare «disparità di trattamento» che distorcessero la scelta fra l'una e l'altra modalità di protezione<sup>106</sup>. Così, è stato previsto che entro, tre mesi dalla pubblicazio-

---

<sup>102</sup> Il 1° comma dell'art. 170 dispone che «L'esame delle domande ... è rivolto ad accertare: *a*) per i marchi: se può trovare applicazione l'art. 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, lett. *a*) e *b*); se concorrono le condizioni di cui all'art. 3».

Il controllo sul ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 c.p.i., fra le quali va ricompresa la spettanza del diritto nel Paese di priorità, attiene sia al piano della presenza di impedimenti (con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3.4) sia a quello della legittimazione al deposito; ma non è menzionato nel testo per le ragioni illustrate al § 15.6. Sulla posizione anomala degli impedimenti di cui all'art. 8 c.p.i., sicuramente relativi in quanto oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 176.5 c.p.i. e tuttavia anche oggetto di esame di ufficio ai sensi della disposizione ora trascritta come anche dell'art. 12 r.a., v. P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi*, cit., 84 s. e *infra*, § 80.

Sulla contrazione dei poteri di ufficio conseguenti alle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 447/1999 v. P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, cit., 141 ss. Sul potere dell'Ufficio di rilevare in sede di esame l'impedimento sancito dalla previsione dell'art. 19.2 c.p.i. v. però *infra*, § 35.

<sup>103</sup> Art. 175 c.p.i.

<sup>104</sup> Art. 175.1, lett. *a*), c.p.i.

<sup>105</sup> Artt. 8 e 38 r.m.c. In argomento v. *amplius infra*, § 17.2.

<sup>106</sup> In argomento anche per le necessarie precisazioni v. *infra*, § 36.

ne della domanda di marchio nazionale, possa essere presentata opposizione<sup>107</sup>. In questa procedura, secondo il disegno legislativo, possono essere fatti valere solo impedimenti relativi, e anzi solo alcuni fra di essi: precisamente, quelli attinenti alla presenza di diritti anteriori confliggenti di terzi basati su marchi anteriori identici per beni identici o di marchi identici o simili per beni identici o affini, registrati o in corso di registrazione, come anche su diritti al ritratto, al nome o a segni notori extramercantili<sup>108</sup>.

Si è osservato che in questo modo l'area della nullità relativa, demandata al controllo giurisdizionale, risulta assai più vasta di quella dell'opposizione amministrativa; e che la selezione degli impedimenti che possono essere fatti valere con l'opposizione è stata operata dando ingresso a quelli fra gli impedimenti la cui presenza può ritenersi più agevolmente accertabile *ex actis*, su base esclusivamente documentale<sup>109</sup>. La spiegazione appare del tutto plausibile: è certo più facile verificare l'antiorità costituita da una registrazione o da una domanda di registrazione che compiere i complessi accertamenti postulati dall'indagine sulla notorietà generale di un marchio di fatto o di altro segno distintivo di impresa; e non a caso l'indagine sulla presenza della "rinomanza" di un marchio anteriore registrato è demandata al giudice e non all'Ufficio. Anche se occorre prendere atto che all'Ufficio resta – un po' sorprendentemente – ancora affidata un'indagine sulla conformità all'art. 8 c.p.i. di una domanda avente per oggetto il ritratto e soprattutto il nome altrui, che certo non è semplice e forse non facilmente esauribile con i soli documenti presentati nella domanda di registrazione<sup>110</sup>.

La legittimazione all'opposizione spetta esclusivamente ai titolari dei diritti anteriori confliggenti fatti valere con l'opposizione medesima<sup>111</sup>. Trova quindi ingresso un (sia pur limitato) esame di novità della domanda, non d'ufficio ma ad iniziativa delle parti controinteressate. Il pur limitato parallelismo fra la norma interna e quella comunitaria è rimasto sulla carta per qualche anno: fino a quando «il successivo decreto del Ministero delle attività produttive, che stabilisce le modalità di applicazione» delle norme sul procedimento di opposizione non è stato emanato e quindi fino al luglio del 2011<sup>112</sup>.

---

<sup>107</sup> Art. 176 c.p.i.

<sup>108</sup> V. il riferimento, all'art. 176.5 c.p.i., a «gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'art. 12, 1° comma, lett. c) e d), ... e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art. 8».

<sup>109</sup> P. SPADA, *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 343 ss., 344. Una conferma eloquente sul punto si trova nella *Relazione esplicativa dello schema di d.lgs. predisposta in vista dell'adozione del d.lgs. n. 447/1999*, pubblicata nel volume ora citato a 555 ss., 556.

<sup>110</sup> In argomento v. *infra*, § 83.

<sup>111</sup> Art. 177 c.p.i.

<sup>112</sup> Art. 1.1 del d.m. 11 maggio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico, cit. Peraltro, la norma sulle osservazioni è fin dall'inizio stata ritenuta immediatamente operativa: in questo senso

15.4. *La fase interlocutoria; l'istruttoria.* Quando l'opposizione sia presentata dal titolare di uno dei diritti anteriori confliggenti presi in considerazione dalla legge, l'esame dell'Ufficio si svolge con la modalità del contraddittorio.

Quale che sia la modalità dell'esame, essa può comunque arricchirsi di una fase interlocutoria<sup>113</sup>. Questa potrà essere embrionale e solo eventuale nel caso di esame di ufficio, ove sono in linea di principio previsti i «rilievi» di cui al 1° comma dell'art. 173 c.p.i., che «devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data della ricezione della comunicazione». Il 7° comma della medesima disposizione prevede ora altresì che l'Ufficio debba assegnare un termine di due mesi al richiedente «prima di respingere in tutto o in parte una domanda o un'istanza ad esso connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievo ai sensi del comma 1°»; e ciò al fine di consentire al richiedente di «formulare osservazioni». In questo modo i «rilievi» hanno acquisito, accanto alla tradizionale funzione interlocutoria che già in passato li aveva caratterizzati, anche una funzione ulteriore e anticipatoria delle determinazioni avverse dell'Ufficio, che precedentemente loro difettava<sup>114</sup> e che si colloca in sintonia con i principi che informano gli Accordi internazionali in materia<sup>115</sup>.

Una specifica, anche se eventuale, fase interlocutoria è prevista per il caso in cui si abbiano osservazioni da parte di terzi. Queste «osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione»<sup>116</sup>.

Il procedimento è destinato ad assumere un'articolazione più netta nel caso in cui a essere presentata sia un'opposizione<sup>117</sup>. La legittimazione all'opposizione è limitata ai titolari di diritti anteriori confliggenti indicati dall'art. 177

---

F. MOSCONE, *sub* art. 184, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 482.

<sup>113</sup> Sulla disciplina generale dei termini e della reintegrazione (*restitutio in integrum*) davanti all'Ufficio, ora applicabile anche in materia di registrazione di marchi, v. gli artt. 191-193 c.p.i. In argomento v. ora P. SPADA, *Procedure e ponderazione degli interessi: un campionario nella recente giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti e marchi*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 659 ss., peraltro riferito prevalentemente alla materia dei brevetti per invenzione.

<sup>114</sup> P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, cit., 259.

<sup>115</sup> V. *supra*, § 3 B) 3.

<sup>116</sup> Art. 175.1 c.p.i. Ci si può domandare se i controinteressati che abbiano presentato osservazioni possano aver accesso a tali deduzioni, per potere a esse replicare. La questione trova verosimilmente soluzione nell'ambito della disciplina tracciata dalle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, dalla l. n. 241/1990 alle modifiche apportate dalle l. nn. 15 e 80/2005. In argomento v. R. CARANTA-L. FERRARIS-S. RODRIQUEZ, *La partecipazione al procedimento amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2005; e v. da ultimo il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

<sup>117</sup> Ai sensi dell'art. 176 c.p.i.

c.p.i.<sup>118</sup> L'opposizione deve essere «scritta, motivata e documentata» e contenere l'identificazione del diritto anteriore confliggente fatto valere e la documentazione prescritta al riguardo<sup>119</sup>. L'opposizione va comunicata al richiedente<sup>120</sup>; e questi può<sup>121</sup> non solo far valere le proprie deduzioni nel termine fissato dall'Ufficio ma anche, nel caso in cui l'antiorità invocata consista in un marchio registrato da più di cinque anni che potrebbe nel frattempo essere decaduto per non uso<sup>122</sup>, pretendere che l'opponente fornisca la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore medesimo<sup>123</sup>. In questa fase del procedimento, che assume caratteristiche più propriamente istruttorie e quindi può essere volta all'acquisizione di prove (costituite), l'Ufficio può invitare le parti «a presentare ulteriori documenti, deduzioni e osservazioni»<sup>124</sup>, ad es. in ordine alla capacità distintiva acquisita dal marchio richiesto in data anteriore alla presentazione della domanda<sup>125</sup>.

Dal luglio del 2011 ad oggi si è accumulata un'abbondante messe di decisioni dell'Ufficio sulle opposizioni; i tempi sarebbero quindi maturi per una prima ricognizione degli orientamenti e delle tendenze della prassi decisionale in materia. Il compito non si presenta soverchiamente difficile: una campionatura che si avvicina alla totalità dell'insieme è pubblicata sul sito dell'UIBM<sup>126</sup>.

15.5. *Ritiro e limitazioni della domanda.* Il richiedente può aver ragione di volere modificare la sua posizione iniziale durante la procedura di esame, in particolare per tenere conto degli ostacoli incontrati in fase di esame di ufficio o di opposizione. Le alternative messe a sua disposizione dalla previsione dell'art. 172 c.p.i. sono due. Egli può sempre ritirare la domanda, prima della decisione, positiva o negativa, dell'Ufficio<sup>127</sup>. Oppure può «limitare o precisare i prodotti o ser-

---

<sup>118</sup> Che li individua nei titolari di marchi registrati anteriori e di domande di registrazione anteriori [lett. a) e b)] nonché i loro licenziatari esclusivi [lett. c)], come anche i soggetti di cui all'art. 8 c.p.i.

<sup>119</sup> Art. 176.1, 2, 3 e 4 c.p.i.

<sup>120</sup> Art. 178.1 c.p.i.

<sup>121</sup> Ai sensi dell'art. 178 c.p.i.

<sup>122</sup> V. *infra*, §§ 38.4 e 93-101.

<sup>123</sup> Art. 178.4 e 5 c.p.i. In argomento v. anche *infra*, § 38 ove una discussione delle difficoltà di computo del quinquennio.

<sup>124</sup> Art. 178.3 c.p.i.

<sup>125</sup> Il carattere di contraddittorio assunto dal procedimento spiega perché, in questo caso, non si applichino gli istituti ordinari in materia di termini previsti nei rapporti fra richiedente e Ufficio: v. l'art. 192.3 c.p.i. Sulla sospensione e sull'estinzione dell'opposizione v. gli artt. 180 e 181 c.p.i.

Prima dell'entrata in vigore del c.p.i., si riteneva che i provvedimenti interlocutori dell'Ufficio fossero da considerarsi «endoprocedimentali» e quindi non ricorribili (in questo senso M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 29 ove richiami); ma la regola è probabilmente da revocarsi in dubbio, atteso il nuovo tenore dell'art. 135.1 c.p.i.: v. in questo senso ora G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 554.

<sup>126</sup> V. <http://www.uibm.gov.it/index.php/component/content/article/396-normativa/le-opposizioni/2007419-archivio-opposizioni-anno-2013>.

<sup>127</sup> Art. 172.1 c.p.i.

vizi originariamente elencati»<sup>128</sup>. Questa seconda mossa può servire a, per così dire, «allontanare» l'ambito di protezione del marchio richiesto da quello di un diritto anteriore confliggente e quindi risultare risolutiva per «salvare» un marchio oggetto di opposizione.

15.6. *Le domande di registrazione internazionale.* Una disciplina particolare è prevista per le domande di registrazione di un marchio internazionale originanti dall'Italia; e, inversamente, per le registrazioni internazionali che designino l'Italia<sup>129</sup>.

Nel primo caso, il regime è in linea di massima quello ordinario<sup>130</sup>. È però previsto che l'Ufficio, «anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione», salvo poi «radiare» il marchio in caso di accoglimento dell'opposizione<sup>131</sup>. Si parla, per questo, di «registrazione nazionale anticipata».

Nel secondo caso, in teoria l'Ufficio dovrebbe «effettuare l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali»<sup>132</sup>.

Se non che, dal punto di vista dei requisiti soggettivi del richiedente, il richiamo all'art. 3 c.p.i.<sup>133</sup> è verosimilmente da considerarsi lettera morta<sup>134</sup>. Il possesso dei requisiti di cui a questa norma non è condizione né necessaria né sufficiente per l'ammissione alla registrazione internazionale<sup>135</sup>; e d'altro canto il controllo sulla legittimazione alla domanda internazionale è demandato all'OMPI e non si vede perché debba essere ripetuto dal nostro Ufficio solo perché la domanda designi l'Italia. E resta ancor da chiedersi, dal punto di vista dei requisiti oggettivi, se l'operato dell'Ufficio nazionale non trovi limitazione nel principio della c.d. protezione *telle quelle*<sup>136</sup>.

Una disciplina particolare è dettata per operare un raccordo con le previsioni internazionali<sup>137</sup>. La presenza di impedimenti alla registrazione dà luogo a un «rifiuto provvisorio», nei termini sanciti dalla Accordo<sup>138</sup>, che può a seconda dei casi essere superato o confermato<sup>139</sup>.

<sup>128</sup> Art. 172.2, ultima parte, c.p.i.

<sup>129</sup> V. *supra*, § 3 B). In argomento si consulta utilmente G. SENA-P. FRASSI-S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi di impresa*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 87 ss.

<sup>130</sup> V. ad es. per le osservazioni l'art. 174.1 c.p.i.

<sup>131</sup> Art. 179.1 e 2 c.p.i.

<sup>132</sup> Art. 17.3 c.p.i. V. altresì gli artt. 17.2 e 171.1 c.p.i.

<sup>133</sup> Operato dall'art. 171.1 attraverso il rinvio all'art. 170.1, lett. a).

<sup>134</sup> Per le ragioni illustrate da A.E. COGO, *sub art. 17 c.p.i.*, in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 257.

<sup>135</sup> V. *supra*, § 3 B).

<sup>136</sup> Sullo stato della questione v. A.E. COGO, *op. ult. cit.*, 257-258.

<sup>137</sup> V. l'art. 171 c.p.i.

<sup>138</sup> Art. 171.2 e 3.

<sup>139</sup> Artt. 171.5, 6 e 7 e 178.7 c.p.i. Per l'ipotesi inversa, di radiazione del marchio designante l'Italia su richiesta dell'Ufficio del Paese di origine e sul mantenimento della priorità della domanda internazionale v. l'8° e il 9° comma dell'art. 171.

15.7. *I provvedimenti dell'Ufficio*. Il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento che può, a seconda dei casi, sfociare nell'accoglimento della domanda di registrazione<sup>140</sup>, nella declaratoria della sua inammissibilità<sup>141</sup> o nella sua reiezione per motivi di merito. Al primo e all'ultimo esito potranno accompagnarsi, rispettivamente, la declaratoria di inammissibilità<sup>142</sup> o la reiezione dell'opposizione o, viceversa, il suo accoglimento<sup>143</sup>.

Nessun dubbio che i provvedimenti dell'Ufficio abbiano carattere di atto amministrativo; che siano definitivi; che debbano essere motivati, sia pur succintamente. Piuttosto ci si chiede se valga per essi il principio di tassatività degli atti amministrativi; quesito, questo, che assume un particolare rilievo quando si ricordi che l'esame può avvenire con modalità d'ufficio o in contraddittorio; e quindi si visualizzi l'eventualità che l'Ufficio possa nei fatti prendere in considerazione d'ufficio un impedimento relativo, il cui accertamento è in linea di principio sottratto alla sua cognizione. Che dire, in effetti, se l'Ufficio negasse la registrazione di un marchio che riproduce un dipinto famoso e ancor protetto dal diritto d'autore, sulla base del rilievo del contrasto con la previsione dell'art. 14.1, lett. c), c.p.i., posto che l'impedimento corrispondente è relativo, non è rilevabile d'ufficio e, non potendo neppur dar luogo a un'opposizione ai sensi dell'art. 176.1 c.p.i., risulta addirittura riservato alla cognizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria<sup>144</sup>?

Va qui considerato che vi sono ragioni di carattere generale – che potranno emergere con più nettezza in seguito alla trattazione dei confini fra i diversi tipi di impedimento – che hanno suggerito di affidare all'esame amministrativo alcuni impedimenti, a seconda dei casi con modalità d'ufficio o in contraddittorio, riservandone altri ancora alla cognizione del giudice. In particolare, gli impedimenti relativi ricollegabili all'esistenza di segni distintivi altrui anteriori di fatto o dotati di rinomanza o di diritti di esclusiva di terzi difettano tendenzialmente della possibilità di essere oggetto di una prova documentale e quindi «liquida» o comunque raggiungibile nei tempi e con gli strumenti propri dell'elementare procedimento istruttorio amministrativo<sup>145</sup>.

Pare quindi preferibile assicurare il rispetto della scelta legislativa rivolta a riservare la cognizione corrispondente alla magistratura ordinaria, correlativamente

---

<sup>140</sup> Art. 173.9 c.p.i.

<sup>141</sup> Artt. 170.1 e 173.3 c.p.i.

<sup>142</sup> Art. 178.1 c.p.i.

<sup>143</sup> Art. 178.7 c.p.i.

<sup>144</sup> In un contesto di questo tipo, si pronuncia per una lettura estensiva dei poteri dell'Ufficio, basata su di un'interpretazione analogica delle disposizioni che li attribuiscono orientata costituzionalmente, M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 500 s. In senso contrario, e sulla base di considerazioni analoghe a quelle esposte qui di seguito, P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, cit., 142; in argomento v. altresì §§ 19.2, 35.3 e 84.2.

<sup>145</sup> In questo senso G. SENA-P. FRASSI-S. GIUDICI, *Breve commento*, cit., 97.

negando che l'Ufficio possa provvedere con riferimento a queste tipologie di impedimenti<sup>146</sup>.

## 16. (Segue). *La giurisdizione della Commissione dei ricorsi. Gli effetti della registrazione*

16.1. *La giurisdizione della Commissione dei ricorsi.* Contro i provvedimenti dell'Ufficio, è ammesso il ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'art. 135 c.p.i. Si tratta di organo di «giurisdizione esclusiva» e «speciale», non incompatibile con il divieto di istituzione di giudici speciali contenuto nell'art. 102 Cost. in quanto anteriore all'entrata in vigore della Costituzione<sup>147</sup>.

I provvedimenti dell'Ufficio suscettibili di ricorso sono da intendersi ora in senso più lato che in passato; e, quindi, per quanto qui concerne, possono consistere nei provvedimenti che respingono in tutto o in parte una domanda di registrazione nazionale o internazionale come anche nei provvedimenti di registrazione adottati rigettando un'opposizione<sup>148</sup>.

Con il ricorso sono deducibili<sup>149</sup> i motivi di illegittimità dell'atto amministrativo: violazione di legge, eccesso di potere<sup>150</sup> o incompetenza che viziano il provvedimento impugnato. Il procedimento ha due parti necessarie, il richiedente la registrazione e l'Ufficio<sup>151</sup> e una eventuale: l'opponente<sup>152</sup>. Gli orizzonti istruttori

<sup>146</sup> Sul potere dell'Ufficio di rilevare in sede di esame un impedimento, di carattere tuttavia assoluto, sancito dalla previsione dell'art. 19.2 c.p.i. v. *infra*, § 35.

<sup>147</sup> In questo senso Corte Costituzionale 10 maggio 1995, n. 158, in *Giur. ann. dir. ind.* 3180. In argomento P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, cit., 230. Sul tema v. L. PERFETTI, *La commissione dei ricorsi*, in A. Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, 47 ss.

<sup>148</sup> Art. 182 c.p.i. Sulla «riqualificazione della competenza giurisdizionale della Commissione» v. G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 553 s.; questa lettura è stata confermata dal punto 5.3.2 della sentenza di Corte Costituzionale 29 luglio 2005, n. 345, Schering Corporation e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri. La banca dati che raccoglie le massime delle sentenze e dei pareri della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti e marchi è accessibile all'indirizzo <http://www.uibm.gov.it/index.php/normativa-generale/massimario>.

<sup>149</sup> Nei termini di cui all'art. 136.1 c.p.i.

<sup>150</sup> *Contra* P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, cit., 271, sulla base del rilievo che l'esame dell'Ufficio avrebbe carattere non discrezionale. In effetti, vi è da chiedersi se il sindacato riferito alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere – disparità di trattamento e contraddittorietà – non apra la via alla comparazione tra l'apprezzamento compiuto in un certo procedimento con quelli operati in altri procedimenti relativi ad altri segni.

<sup>151</sup> Sulla vicenda che ha condotto a questa soluzione v. G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 560 s.

<sup>152</sup> E v. il riferimento agli «altri controinteressati» contenuto all'art. 136.1 c.p.i. Non sembrano esservi ostacoli all'ammissione di un intervento di terzi interessati, ivi compresi quelli che abbiano presentato le loro osservazioni di fronte all'Ufficio: v. art. 136.10, quinta frase e 11 c.p.i. Sull'individuazione dell'inizio della discussione come momento finale per l'intervento dei terzi

che si aprono nel procedimento di fronte alla Commissione sono piuttosto cospicui: oltre alle prove costituite<sup>153</sup>, si aprono spazi non irrilevanti per l'ammissione di prove costituende, fra cui la consulenza tecnica<sup>154</sup>. All'ampiezza dell'istruttoria si pone, tuttavia, necessariamente un limite per così dire esterno: trattandosi di valutare la legittimità dell'atto amministrativo, l'organo giurisdizionale non può prendere in considerazione circostanze di fatto, anche anteriori al provvedimento, che non fossero state fatte valere prima dell'adozione del provvedimento stesso<sup>155</sup>. Questa limitazione può assumere particolare rilievo quando, ad es., si tratti di valutare se un difetto di capacità distintiva intrinseca sia stato superato dal sopravvenire in tempo utile di un carattere distintivo acquisito attraverso il c.d. *secondary meaning*<sup>156</sup>.

Dopo la codificazione del 2005, è stata inserita la previsione della possibilità di misure cautelari nelle more della decisione di merito. Poiché il procedimento ha natura giurisdizionale, esso è retto appieno dal principio del contraddittorio<sup>157</sup>. In presenza dell'accertata indipendenza dell'organo giurisdizionale<sup>158</sup>, par di doversi anche concludere che esso sia legittimato a proporre questioni pregiudiziali di fronte alla Corte di Giustizia europea<sup>159</sup>.

Ci si domanda se le decisioni della Commissione che abbiano a oggetto un'opposizione siano suscettibili di acquistare la forza di giudicato. L'interrogativo si è posto già in passato<sup>160</sup>; e ha ragione di riproporsi oggi perché gli impedimenti fatti valere con l'opposizione sono relativi; per essi vale, a partire

controinteressati v. Commissione ricorsi 10 novembre 1999, Sandro Pattumelli c. UIBM e con l'intervento di Milano Finanza Editori s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4188, caso «Totoborsa».

<sup>153</sup> Art. 136.6 e 9 c.p.i.

<sup>154</sup> Art. 136.7 e 12 c.p.i.; in filigrana agli artt. 135.4 e 136.5, che si riferisce alla possibilità di nomina di relatori aggiunti, scelti in ragione delle loro competenze tecniche e chiamati (secondo quanto riferisce G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 555) a fornire l'apporto tipico proprio dei consulenti tecnici di ufficio, evitando la necessità di instaurare il subprocedimento corrispondente, sembra infatti che possa leggersi anche la legittimità di quest'ultima, più complessa, alternativa.

<sup>155</sup> Cass. 10 settembre 2003, n. 13215, Bottega c. UIBM, in *Giur. ann. dir. ind.* 4623/1, caso «Fragolino».

<sup>156</sup> In argomento v. *infra*, § 26 A).

<sup>157</sup> Anche al di là, parrebbe di dover ritenere, dei limiti segnati dall'art. 136.11, parte seconda, c.p.i.

<sup>158</sup> Sicuramente accresciuta in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 135 c.p.i. in ordine alla composizione della Commissione per adeguarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale 10 maggio 1995, n. 158 (sulle quali v. G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 560).

<sup>159</sup> Ai sensi dell'art. 267 TFUE. Si è pronunciata per il riconoscimento del carattere di organo giudiziale dell'Oberster Patent- und Markensenat austriaco, anch'esso istituito per legge, indipendente, permanente e dotato di procedimento contraddittorio, Corte di Giustizia 14 giugno 2007, causa C-246/05, Armin Häupl c. Lidl Stiftung & Co. KG, in *Racc.* 2007, I, 4673 ss., caso «Le Chef de Cuisine», parr. 18 ss., seguendo le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, parr. 21 ss.

<sup>160</sup> G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit., 199.

dalla l. n. 447/1999, un regime di nullità relativa<sup>161</sup>, in forza del quale gli impedimenti medesimi non possono essere riproposti da nessun soggetto, al di fuori dei titolari di diritti anteriori confliggenti indicati dalla normativa. Pertanto, una successiva azione di fronte al giudice ordinario, pur fatta salva dall'espresso tenore dell'art. 117 c.p.i., si svolgerebbe nel contraddittorio delle stesse parti che già si sono affrontate nel contesto, ora pienamente giurisdizionalizzato, del procedimento di fronte alla Commissione. È tuttavia forse preferibile la soluzione negativa al quesito<sup>162</sup>. Intanto perché una sopravvenuta attribuzione in via esclusiva alla Commissione di poteri precedentemente di spettanza dell'autorità giudiziaria ordinaria rischierebbe di entrare in rotta di collisione con la previsione dell'art. 102 Cost., laddove questa norma proibisce l'«istituzione» di giudici speciali<sup>163</sup>; e inoltre perché a ben vedere la valutazione della Commissione verte su profili più ristretti di quelli che sono devoluti alla conoscenza della magistratura ordinaria<sup>164</sup>.

Le decisioni della Commissione devono essere motivate<sup>165</sup>; esse sono soggette all'impugnazione ad opera della parte soccombente per violazione di legge di fronte alla Cassazione ai sensi del 7° comma dell'art. 111 Cost., come anche al rimedio della revocazione<sup>166</sup>.

16.2. *Gli effetti della registrazione.* Secondo la previsione dell'art. 2.5 c.p.i. la registrazione del marchio ha natura di accertamento costitutivo<sup>167</sup>, a seguito della

<sup>161</sup> Sul quale v. *infra*, § 109.

<sup>162</sup> Anche se l'ipotesi ricostruttiva inversa è stata autorevolmente argomentata – non senza esitazioni, però – da P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi*, cit., 79.

<sup>163</sup> In questo senso lo stesso P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, cit., 144. Nel senso del testo e con argomentazione approfondita e riferita anche alla giurisprudenza costituzionale M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 502 s., nonché G. SENA-P. FRASSI-S. GIUDICI, *Breve commento*, cit., 101 e già M.S. SPOLIDORO, *L'esame, le attività dell'ufficio, le tasse*, cit., 260.

<sup>164</sup> Infatti la cognizione della Commissione resta limitata ai confini propri del controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione (qui: l'Ufficio dei Brevetti), mentre, come è stato osservato (da G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 481), quella dell'autorità giudiziaria è rivolta ad apprestare tutela ai due contrapposti «diritti soggettivi perfetti quali quelli del titolare» del marchio «ad azionare l'esclusiva e quello del terzo ad esercitare liberamente la sua libertà di iniziativa economica».

<sup>165</sup> Art. 136.16 c.p.i. Per un caso di assenza di motivazione v. Cass. 29 dicembre 2009, n. 22929, *Artemide c. Ministero delle Attività produttive*, caso «lampada Tolomeo».

<sup>166</sup> Nei casi previsti dagli artt. 395 ss. c.p.c. Per richiami conformi v. M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 37 s. Sull'estensione della giurisdizione della Commissione alla revocazione delle proprie sentenze v. P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, cit., 271.

<sup>167</sup> In linea di continuità con quanto previsto dalla nostra tradizione: v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, 487. Oggi, gli accertamenti costitutivi – e, fra di essi, le registrazioni –, sono intesi come atti di volontà «vincolati, nel senso che l'amministrazione è tenuta a emanarli, qualora risulti accertata la sussistenza dei presupposti a cui la legge subordina la loro emanazione»: così P. VIRGA, *Diritto amministra-*

quale il marchio registrato è assistito da una presunzione di validità<sup>168</sup>. Con la pubblicazione la registrazione esplica tutti i suoi effetti<sup>169</sup>; tuttavia, non va trascurato che la registrazione ha efficacia precaria<sup>170</sup>. La sua validità può infatti essere contestata sia in via principale, con l'azione di nullità della registrazione, sia in via riconvenzionale o di eccezione, ai sensi dell'art. 122 c.p.i. Secondo questa norma l'azione di nullità può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e anche promossa dal pubblico ministero; ma, nei casi di cui all'art. 122.2, i soggetti legittimati sono solo quelli indicati dalla previsione medesima. Dunque, la nullità in questo caso non può «essere rilevata d'ufficio dal giudice», secondo quanto prevede la disciplina sancita dall'art. 1421 c.c. in materia contrattuale<sup>171</sup>. L'accertamento della validità della registrazione è quindi rimesso al giudice ordinario<sup>172</sup> (salvo, si intende, che si aderisca all'opinione – incerta – che attribuisce forza di giudicato alle decisioni della Commissione). Nel sistema italiano, l'autorità giudiziaria può a tal fine anche prendere in considerazione profili come quelli ricordati al precedente § 15.7, che non sono neppure rimessi al vaglio dell'Ufficio: ciò che rende tutt'altro infrequente l'eventualità che la registrazione di marchio si riveli affetta da invalidità in sede contenziosa.

---

*tivo. Atti e ricorsi. 2*, Giuffrè, Milano, 2001<sup>6</sup>, 20 s. Per una discussione della qualificazione della registrazione nel regime anteriore alla Novella del 1992 vedi P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 172.

<sup>168</sup> Artt. 117 e 121.1 c.p.i.: v. G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 480 ss. Per le necessarie puntualizzazioni v. A. GENOVESE, *Le presunzioni*, in *AIDA*, 2006, 306 ss., 311 ss.

<sup>169</sup> La pubblicazione della registrazione dei marchi è prevista dagli artt. 186.8 e 187.1, lett. c), c.p.i. e dall'art. 43 r.a. In passato si era potuto sostenere che la registrazione avrebbe avuto un'efficacia meramente preliminare; e che il diritto al marchio sarebbe stato il risultato di una «fattispecie complessa risultante dalla dichiarazione del privato e dalla pubblicità cui essa è sottoposta e dall'uso effettivo del segno» (P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 167 e 182); ma la tesi, già minoritaria prima della Novella del 1992, non è più sostenibile nel nuovo regime (nel quale è da escludersi che l'uso da parte del titolare abbia efficacia costitutiva del diritto e non solo conservativa: v. § 14). Sulla decorrenza della tutela v. già *supra*, § 15.2.

<sup>170</sup> V. già P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 615 ss., 618.

<sup>171</sup> In questo senso Cass. 20 novembre 1982, n. 6259. In senso contrario, ma solo *obiter*, Trib. Torino 6 dicembre 2012, Ditta Alessandro Lunardelli, Vini Tipici e pregiati c. Alpa s.n.c., in *Giur. it.* 2013, 2060 ss., con nota di E. LERRO, *L'archetipo del marchio contrario all'ordine pubblico. Rilevabilità ed effetti del vizio*, caso «Linea della Storia» (che, pur asserendo che la nullità sarebbe pronunciabile d'ufficio, dà atto che nella specie essa era stata richiesta dal pubblico ministero) e Trib. Bari 12 luglio 2007, Bruns e altri c. Covelli, in *Foro it.* 2007, I, 3268 ss. con nota di G. CASABURI, caso «A II», secondo il quale le ipotesi di nullità assoluta sarebbero rilevabili d'ufficio «pur se in via incidentale»; e implicitamente Trib. Milano 17 dicembre 2005 (ord.), Marco Bruns e altri c. Flirt s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4990, caso «A I». Così anche P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, cit., 146 e *La nullità del marchio*, cit., 618. In argomento v. *infra*, § 107.

<sup>172</sup> Anche in sede di delibazione cautelare: v. ad es. Trib. Milano 17 dicembre 2005 (ord.), caso «A I», cit.; 27 aprile 2002 (ord.), Humana Italia s.p.a. c. A&D Gruppo Alimentare e dietetico s.r.l., in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 135 ss. con nota di F. SANTONOCITO e L. ADAMI, *Marchi costituiti da termini di uso comune*, caso «Junior Drink» e Trib. Napoli 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit. In senso contrario l'isolata Trib. Casale Monferrato 21 settembre 1994 (ord.), Proposta s.r.l. e Invicta s.r.l. c. Ferrero s.p.a., Reebok Italia e c. Agricom s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3254, caso «Zainiscuola».

## 17. La registrazione comunitaria<sup>173</sup>

17.1. *La domanda. Il regime linguistico.* Per richiedere un marchio comunitario occorre una domanda che va presentata o direttamente all'Ufficio di Alican-

<sup>173</sup> In argomento L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 795 ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 136 ss.; E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit.; A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, Stampfli AG, Bern; C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1998; L. QUERZOLA, *Il Regolamento sul marchio comunitario ed il processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1997, 481 ss.

Possono rivestire qualche utilità anche le *Direttive di esame* del 1° febbraio 2014 adottate con decisione EX-13-5 del Presidente dell'Ufficio e del 1° agosto 2014, adottate con decisione EX-14-1, consultabili a <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/manual-of-trade-mark-practice> (sul cui statuto giuridico, anche se con riferimento alla precedente versione del 1996, v. E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit., 4). Sul fondamento e sui limiti di validità delle direttive emanate dall'Ufficio v. Corte di Giustizia 19 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa C/53/11 P., UAMI c. Nike International Ltd. c. Aurelio Muñoz Molina, caso «R10», par. 57, che ha richiamato al riguardo il principio della competenza vincolata cui sono soggette le decisioni dell'UAMI; Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa T-599/11, Eni s.p.a. c. UAMI e Emi (IP) Ltd., caso «ENI/EMI», par. 42 ss.; 12 marzo 2014 (Terza Sezione), causa T-381/12, Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo, Luis Borrajo Canelo c. UAMI e Tecnoazúcar, caso «Palma Mulata», par. 44; 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Medinet», cit., par. 50 ss.; 25 ottobre 2012 (Settima Sezione), causa T-191/11, Automobili Lamborghini Holding s.p.a c. UAMI e Eduardo Miura Martínez e Antonio José Miura Martínez, caso «Miura», par. 30; 9 luglio 2010, causa T-510/08, Tocqueville s.r.l. c. UAMI e Marco Schiesaro, caso «Tocqueville 13», par. 67 ss.; 7 luglio 2010, causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», par. 27; 16 giugno 2010, causa T-487/08, Kureha Corp. C. UAMI e Sanofi-Aventis, caso «Kremezin/Krenosin», par. 39 e Trib. primo grado CE 12 maggio 2009, causa T-410/07, Jurado Hermanos, SL c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 1345 ss., caso «Jurado», par. 20, secondo cui le direttive emanate dall'Ufficio “non possono derogare ai regolamenti nn. 40/94 e 2868/95” e “costituiscono solo la codificazione di una linea di condotta che lo stesso si propone di adottare e, pertanto, a condizione che siano conformi alle disposizioni di diritto di rango superiore, ne discende un'autolimitazione dell'UAMI”. In senso conforme Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), causa C-149/11, Leno Marken c. Hagelkruis Beheer BV, caso «Omel/Onel», par. 48; Trib. UE 24 novembre 2010 (Quarta Sezione), T-137/09, Nike International Ltd. c. UAMI e Aurelio Muñoz Molina, caso «R10», par. 24; Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), causa T-160/09, Dr. Robert Winzer Pharma GmbH c. UAMI e Alcon Inc., caso «Ofial Cusi/Ophtal», par. 32 ss., la quale, premesso che le Direttive dell'Ufficio non hanno carattere “legislativo”, ha esaminato l'asserita difformità di una decisione dalle Direttive medesime sotto il profilo del difetto di motivazione. Considerazioni non dissimili valgono per il *Manual of Trade Mark Practice* pubblicato dall'UAMI: v. Trib. UE 10 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-3/12, Heinrich Kreyenberg c. UAMI e Commissione europea, caso «member of €e euro experts», par. 49.

La decisione ADM-00-37 del Presidente dell'Ufficio del 9 luglio 2001, relativa all'adozione di un codice di buona condotta amministrativa, consacra fra i principi di buona amministrazione quello della coerenza della condotta amministrativa e della conformità alla prassi anteriore, facendo tuttavia valere che le decisioni anteriori non sono vincolanti per l'Ufficio. La sentenza del Trib. UE 17 marzo 2011 (Terza Sezione), causa T-455/09, Vicente J. Jiménez Sarmiento c. UAMI e Oxygène sport international, caso «Q/Quadrata», par. 42 ss. ha tuttavia ritenuto che l'esistenza di applicazioni erronee del r.m.c. e del reg. n. 2868/1995 non influisce sull'interpretazione delle previsioni rilevanti e non legittima come errore scusabile l'errore di interpretazione della parte. L'Ufficio non è vincolato nella propria attività di esame dalle posizioni da esso assunte in relazione allo stesso marchio nel procedimento di fronte ai giudici comunitari: Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), causa T-508/08, Bang Olufsen A/S c. UAMI, caso «forma di un altoparlante II», par. 50.

te<sup>174</sup> o all'Ufficio nazionale, che la inoltra a quello comunitario<sup>175</sup>. Alla domanda è assegnata una data di deposito, che di regola coincide con quella di presentazione ma può anche essere riferita alla data di una priorità rivendicata<sup>176</sup>. La data del deposito deve intendersi determinata con riferimento al giorno, restando irrilevanti l'ora e il minuto dello stesso<sup>177</sup>.

Il carattere sovranazionale della protezione accordata dal marchio comunitario e dell'istituzione che la conferisce dà origine alla necessità di prevedere un regime linguistico complesso. Lo UAMI sicuramente non costituisce una delle «istituzioni»

---

Sul valore delle Comunicazioni del Presidente dell'Ufficio v. le considerazioni contenute nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Bot del 29 novembre 2011, causa C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks*, caso «Chartered Institute of Patent Attorneys-IP translator», par. 88. Sul punto si è pronunciata con molta nettezza la decisione di Trib. UE 30 settembre 2014 (Prima Sezione), causa T-51/12, *Scooters India Ltd. c. UAMI e Brandconcern*, caso «Lambretta», parr. 28 ss., secondo cui, anche se in linea di principio le decisioni della Corte si applicano anche ai rapporti in corso, in questo caso i principi di tutela delle legittime aspettative e della certezza del diritto imporrebbero di interpretare le domande di marchio anteriori alla pronuncia e alla Comunicazione dello UAMI del 2012 in conformità alla prassi anteriore dello UAMI stesso e alla Comunicazione medesima. Sarebbe probabilmente errato pensare che venga così istituita una graduazione fra Direttive e Comunicazioni; verosimilmente il Tribunale ha voluto tenere conto della delicatezza della questione decisa nel caso «Chartered Institute of Patent Attorneys-IP translator».

<sup>174</sup> Sulla collocazione dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) nell'ambito del diritto comunitario, quale agenzia europea che trova la propria base giuridica nell'art. 308 del Trattato CE (ora art. 352 TFUE), v. E. CHITI, *The emergence of a Community administration: The case of European agencies*, in 37 *Common Market Law Review* 2000, 309 ss., specie a 318 ss. e E. VOS, *Reforming the European Commission: What Role to Play for EU Agencies?*, *ivi*, 1113 ss. Un ampliamento delle competenze dello UAMI è stato realizzato con il reg. n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che attribuisce all'UAMI compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

<sup>175</sup> Artt. 25 e 29-32 r.m.c. Sui requisiti per la ricevibilità della domanda, sulla rappresentanza ad opera di mandatarî abilitati e sulle modalità del deposito v. artt. 26, 88 s. r.m.c. e la Comunicazione del Presidente dell'UAMI del 26 novembre 2004. Secondo la Regola 3.3 del reg. n. 2868/95/CE di esecuzione del r.m.c., come modificato dal reg. n. 1041/95/CE «la domanda può contenere una descrizione del marchio». Tuttavia, stando a Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), causa T-486/07, *Ford Motor Co. c. UAMI e Alkar Automotive, SA*, caso «CA/KA», par. 58, questa descrizione sta a indicare come il marchio è percepito dal richiedente, non dal pubblico (nella specie si è ritenuto che il pubblico di riferimento avrebbe potuto percepire il marchio richiesto come raffigurazione della lettera C e del numero 4, anziché delle due lettere CA).

La decisione EX-04-3 del Presidente dell'Ufficio ha introdotto la possibilità di depositare elettronicamente le domande di marchio comunitario tramite internet; essa è stata successivamente modificata, da ultimo con decisione EX-05-3 del Presidente dell'Ufficio del 10 ottobre 2005 concernente il deposito elettronico dei marchi sonori, facoltizzata dalla Regola 3.6 del reg. n. 2868/95/CE (che consente che «un documento elettronico contenente il suono» «accompagni» la sua rappresentazione grafica. In argomento M.A. CARUSO, *Il marchio sonoro*, cit., 285 e 303-304 nonché F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMI e degli organi giurisdizionali comunitari*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 252 ss., 267). E v. anche la decisione n. EX-11-03 del Presidente dell'Ufficio del 18 aprile 2011.

<sup>176</sup> Artt. 27, 30 e 31 r.m.c.

<sup>177</sup> Corte UE 22 marzo 2012 (Prima sezione), caso «data e ora del deposito», cit., parr. 40 ss.

di cui all'art. 24 TFUE<sup>178</sup>; per esso, dunque, non vale il «diritto di scelta» di una qualsiasi fra le ventiquattro lingue di cui all'art. 55 del Trattato sull'Unione europea (TUE), consacrata dal diritto di «petizione» di cui all'art. 20 del medesimo TUE. Ad esso si applica invece la più elastica previsione dell'art. 342 TFUE, secondo cui il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato dal Consiglio.

Su questa base il par. 1 dell'art. 119 r.m.c. prevede che «le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea», accordando così al richiedente la facoltà di scegliere una fra le ventiquattro lingue dell'art. 55 TUE. Tuttavia, secondo il par. 3, «il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio», essendo le lingue dell'Ufficio «il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo ed il tedesco» (par. 2). Quest'indicazione di una seconda lingua ha due ordini di conseguenze. Le prime si esplicano nel rapporto bilaterale fra il richiedente e l'Ufficio: questo «può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua» (par. 4). Le seconde attengono invece all'eventualità che un terzo presenti un'opposizione contro la domanda di marchio; o che azioni una domanda di nullità o di decadenza della registrazione<sup>179</sup>.

Delle particolarità di queste ultime situazioni si dirà più avanti<sup>180</sup>. Per l'istante, ci si potrà limitare a osservare che già con riferimento ai rapporti bilaterali fra richiedente e Ufficio si determina una situazione che è svantaggiosa per quei richiedenti – o per quei mandatari – la cui lingua non sia quella dell'Ufficio, in quanto questi, a differenza dei più fortunati operatori la cui lingua madre sia «il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo ed il tedesco», debbono affrontare i costi connessi all'impiego di una seconda lingua. Peraltro, la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che tale obiettivo svantaggio non costituisca una discriminazione basata sulla nazionalità, vietata, essendo esso invece giustificato e proporzionale, in particolare tenuto conto del carattere economico-commerciale delle operazioni cui il regime si riferisce<sup>181</sup>. Ciò anche in ragione della necessità di tenere conto delle istanze dei soggetti potenzialmente controinteressati, che sarebbero

---

<sup>178</sup> È stato infatti osservato (da L. QUERZOLA, *Il Regolamento sul marchio comunitario ed il processo*, cit., 495) che, ai fini processuali, l'Ufficio può considerarsi istituzione in quanto «organismo creato da un atto per l'attuazione dei Trattati».

<sup>179</sup> Per un'applicazione v. Trib. UE 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-66/11, *Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG c. UAMI e Punt-Nou SL*, caso «Babilu/Babidu», par. 16 ss.

<sup>180</sup> Ai §§ 17.4 e 6.

<sup>181</sup> Corte di Giustizia 9 settembre 2003, causa C-361/01, *Christina Kik c. UAMI*, Commissione UE, Grecia, Spagna e Consiglio EU, in *Racc.* 2003, I, 8283 ss., caso «Kik». Questa sentenza – seguita sul punto da Trib. primo grado CE 17 settembre 2008, causa T-218/06, *Neurim Pharmaceuticals (1911) Ltd. c. Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH*, in *Racc.* 2008, 2275 ss., caso «Neurim Pharmaceuticals», par. 54 e 13 luglio 2005, causa T-242/02, *The Sunrider Corp. c. UAMI*, caso «TOP», parr. 32 ss. – ha peraltro fornito un'interpretazione restrittiva della facoltà dell'Ufficio di valersi della seconda lingua di cui all'art. 119, par. 4, r.m.c., riferendola solo alle comunicazioni prive di valore procedurale e decisorio; va però detto che la violazione della previsione è spesso improduttiva di effetti invalidatori quando comunque il richiedente non mostri di aver subito un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa (Trib. primo grado CE 13 luglio 2005, caso «TOP», cit., parr. 39 ss.).

indebitamente sacrificate dall'adozione esclusiva di una lingua diversa da quelle dell'Ufficio<sup>182</sup>.

17.2. *L'esame d'ufficio, la pubblicazione e la decorrenza della tutela.* L'Ufficio non si limita all'esame della ricevibilità della domanda e alla verifica in ordine alla presenza o meno di impedimenti assoluti alla registrazione<sup>183</sup>, ma provvede anche a redigere una relazione di ricerca sull'esistenza di marchi anteriori comunitari e nazionali di terzi diversi dal richiedente, che possano configurare impedimenti relativi alla registrazione da parte di questi<sup>184</sup>. La ricerca di anteriorità è affidata all'Ufficio di Alicante con riferimento ai marchi comunitari e alle domande di marchio comunitarie anteriori<sup>185</sup>; se il richiedente lo chieda, è integrata dalle ricerche svolte con riferimento ai marchi, alle domande di marchio e agli altri segni nazionali anteriori ad opera di quelli fra gli Uffici nazionali che<sup>186</sup> abbiano manifestato la propria disponibilità al riguardo (fra i quali non vi è, *pour cause*, il nostro Ufficio)<sup>187</sup>.

Trasmesse queste relazioni di ricerca al richiedente del marchio comunitario, questi ha un mese di riflessione per decidere se tenere ferma la propria domanda, ritirarla o limitarla ad alcune classi<sup>188</sup>; dopodiché la domanda viene pubblicata<sup>189</sup>.

Nella disciplina del marchio comunitario, la tutela non decorre né dal deposito della domanda né dalla sua pubblicazione. «Il diritto conferito dal marchio comunitario», secondo quanto recita il par. 3 dell'art. 9 r.m.c., «è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla pubblicazione della registrazione del marchio». I comportamenti dei terzi che costituirebbero contraffazione se fossero tenuti dopo la registrazione fanno sorgere solo un obbligo di corresponsione di un «equo indennizzo» per il periodo intercorrente fra la data della pubblicazione della domanda e la registrazione medesima<sup>190</sup>. A prima vista sembrerebbe di potere argomentare da questo dato testuale che non sia dia alcun rimedio inibitorio, a favore del richiedente, per comportamenti lesivi tenuti nel periodo intercorrente fra la domanda e la pubblicazione della medesima; e che inoltre, essendo fino alla data della registrazione previsto un rimedio minore rispetto al risarcimento del danno, quale è

---

<sup>182</sup> Come si vedrà: § 17.4.

<sup>183</sup> Rispettivamente artt. 36 e 38 in collegamento con l'art. 7 r.m.c.

<sup>184</sup> Art. 38 in connessione all'art. 8 r.m.c. Nella pratica peraltro quella che la norma designa come relazione di ricerca si limita a un tabulato che riporta anteriorità senza commenti di sorta. Sull'evoluzione normativa in materia v. F. MORRI, *Commento*, cit., 30 s.

<sup>185</sup> Art. 38, par. 1, r.m.c.

<sup>186</sup> Ai sensi dei parr. 2 e 3 dello stesso art. 38.

<sup>187</sup> Ma lo stesso vale per altri Uffici, tra cui quelli, assai importanti, di Francia e Germania: v. in argomento L. JAESCHKE, *The Quest for a Superior Registration System*, cit., 27.

<sup>188</sup> Art. 38, par. 7 in connessione all'art. 43 r.m.c.

<sup>189</sup> Artt. 38 e 39 r.m.c. Il testo dell'art. 38 r.m.c., cui qui si fa riferimento, è stato sostituito dal reg. n. 422/2004 con effetto dal 10 marzo 2008; e al par. 7 prevede che i titolari dei marchi comunitari e delle domande di marchio comunitario anteriori citati nella relazione di ricerca vengano informati.

<sup>190</sup> Art. 9, par. 3, r.m.c.

l'«equo indennizzo», sia comunque da escludersi l'esperibilità di rimedi inibitori per tutto il periodo intercorrente dalla domanda alla registrazione. Se non che dal riferimento contenuto nell'art. 103, par. 1, r.m.c. all'applicabilità da parte dei Tribunali dei marchi comunitari «delle misure provvisorie o cautelari che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale» a vantaggio di «una domanda di marchio comunitario» sembra provenire un'indicazione diametralmente opposta.

La chiave di soluzione va forse rinvenuta nella previsione dell'art. 32 r.m.c., che attribuisce alla «domanda di un marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di deposito» «l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario»<sup>191</sup>. Il raccordo fra le diverse disposizioni ora considerate potrebbe essere trovato ipotizzando che la questione dell'esperibilità dei rimedi cautelari sia disciplinata dal diritto comunitario non direttamente ma con rinvio al diritto nazionale<sup>192</sup>; mentre quella dei limiti della risarcibilità delle violazioni di un marchio per il periodo anteriore alla sua registrazione sia direttamente regolata dal diritto comunitario, con la previsione ora ricordata che degrada la pretesa al risarcimento integrale in un diritto all'«equo indennizzo»<sup>193</sup>.

17.3. *L'esame d'ufficio e in contraddittorio. L'intervento dei terzi: osservazioni e opposizioni.* L'esame, a seconda che abbia per oggetto impedimenti assoluti o relativi, può svolgersi secondo la modalità d'ufficio o arricchirsi a seguito dell'intervento di terzi<sup>194</sup>. Il procedimento, nel primo caso, è designato come *ex parte*; nel secondo, *inter partes*.

In entrambi i casi esso, pur avendo carattere amministrativo, e non giurisdizionale, è retto dal principio del contraddittorio<sup>195</sup>, che trova ora il proprio fonda-

<sup>191</sup> Sul diritto di priorità cfr. *supra*, § 3 B).

<sup>192</sup> In conformità ai parr. 2 e 3 dell'art. 14 e al par. 2 dell'art. 101 r.m.c.: v. *supra*, § 4 D).

<sup>193</sup> In senso conforme Trib. Verona 16 luglio 1998, Raviolificio Bertarini s.p.a. c. Pastificio Avesani, in *Giur. ann. dir. ind.* 3933/1, caso «fagottino» e M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 155 s. e nota 14. Incerta sul punto la decisione di Trib. Napoli 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit., che, pur avendo individuato la norma di riferimento nell'art. 32 r.m.c., pensa di potere delibare la nullità della registrazione richiesta con la domanda comunitaria in relazione a fatti avvenuti in uno Stato membro diverso dall'Italia (in contrasto, parrebbe, con i principi di competenza giurisdizionale di cui *infra*, § 17.6). In argomento v. anche R.E. ANNAND-H.E. NORMAN, *Guide to the Community Trade Mark*, Blackstone Press Ltd., London, 1998, 201 s.

<sup>194</sup> Sottolinea i paralleli della procedura con la disciplina prevista dalla Convenzione sul brevetto europeo, in particolare agli artt. 106-111, M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 149 s. Tuttavia, secondo Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-20/08 e T-21/08, Evets Corp. c. UAMI, casi «Danelectro» e «Quicktune», par. 30, le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UEB non hanno efficacia vincolante nel diritto comunitario, poiché «se pur disposizioni formulate in modo identico o analogo nel diritto europeo della proprietà intellettuale devono essere interpretate per quanto possibile, in modo coerente, la CBE non è un atto comunitario, né l'Ufficio europeo dei brevetti è un organo comunitario».

<sup>195</sup> Art. 75 r.m.c. V. Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO'BiOëtic/So ...?».

mento nell'art. 41 della Carta dei diritti Fondamentali<sup>196</sup>. Il rispetto del principio del contraddittorio comporta che le parti siano messe nella condizione di far valere il proprio punto di vista su tutti gli elementi di diritto e di fatto su cui è basata la decisione dell'Ufficio, ma non necessariamente sulla posizione finale che l'Ufficio intende assumere su di una questione controversa<sup>197</sup>: le decisioni dell'Uffi-

---

cit., par. 26; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-295/11, Duscholux Ibérica SA c. UAMI e Duschprodukte i Skandinavien, caso «duschy/DUSCHO», parr. 21-22; 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Restore», cit., par. 59 ss.; Trib. primo grado CE 7 febbraio 2007, causa T-317/05, Kustom Musical Amplification, Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 427 ss., caso «forma di ghitarra», parr. 24 ss. e 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal SA c. UAMI e Revlon (Suisse) SA, in *Racc.* 2005, II, 949 ss., caso «Flexi Air», parr. 42 ss. L'operatività della garanzia del principio del contraddittorio anche nei procedimenti di fronte all'Ufficio, in quanto principio fondamentale del diritto comunitario, è stata affermata, con riferimento alla fase di fronte alla Commissione di ricorso, da Trib. primo grado CE 16 febbraio 2000, causa T-122/99, The Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 2000, II, 265 ss., caso «forma di sapone I», parr. 40 ss. In senso conforme già L. QUERZOLA, *Il Regolamento sul marchio comunitario ed il processo*, cit., 488 e, per gli opportuni richiami alla giurisprudenza comunitaria che estende le garanzie del contraddittorio al procedimento amministrativo, nota 29. Per un'applicazione v. Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, causa C-447/02, KWS Saat AG c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 10107 ss., caso «KWS Saat (tonalità di arancione)», parr. 37 ss., secondo cui la circostanza che la Commissione di ricorso non abbia comunicato al ricorrente né i risultati delle proprie ricerche in ordine alla diffusione di una tonalità di arancione nel settore di riferimento né il contenuto di un sito internet menzionato nella decisione costituirebbe violazione del principio del contraddittorio che, tuttavia, non inficierebbe (par. 50) la decisione impugnata, in quanto basata su motivazioni già sufficienti a giustificare la conclusione raggiunta a prescindere dagli elementi su cui era difettato il contraddittorio; e v. anche Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Restore», cit., par. 70 e Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, casi «Danelectro» e «Quicktune», cit., par. 48 secondo cui l'inosservanza della norma potrebbe viziare il procedimento solo se risulta che il suo rispetto avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

<sup>196</sup> V. Trib. UE 8 febbraio 2013 (Sesta Sezione), causa T-33/12, Elke Piotrowski c. UAMI, caso «Medigym», par. 13 ss. e 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-237/11, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Lactimilk, SA, caso «Bellram/Ram», par. 21 (secondo la sentenza ora citata il principio è ritenuto non violato quando la decisione dell'UAMI impugnata sia basata su documenti, non prodotti dall'Ufficio ma da esso citati – nella specie estratti da dizionari – e pubblicamente accessibili).

<sup>197</sup> In questo senso Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO'BiOëtic/So ...?», cit., par. 26; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «duschy/DUSCHO», cit., par. 25; Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, causa T-179/07, Anvil Knitwear, Inc. c. UAMI e Aprile e Aprile, caso «Anvil», par. 23; 23 gennaio 2008, causa T-106/06, Demp BV c. UAMI e Bau How GmbH, caso «BauHow/Bauhaus», par. 17 ss.; 20 novembre 2007, causa T-458/05, Tegometall International AG c. UAMI e Wupperman AG, caso «TEK», par. 45; 15 novembre 2007, causa T-71/06, Enercon GmbH c. UAMI, caso «forma di gondola», par. 41; 13 giugno 2007, causa T-167/05, Grether AG c. UAMI e Crisgo (Thailand) Co. Ltd, caso «Fennel», par. 102 e 20 aprile 2005, causa T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG c. UAMI e Calpis Co. Ltd., caso «Calypso/Calpico», par. 65. Talora la distinzione può essere scivolosa: così, Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-488/06 P., L&D SA c. UAMI e Julius Sämann Ltd., in *Racc.* 2008, I, 5725 ss., caso «Aere Limpio», parr. 90 ss., ha ritenuto che il riferimento ad alcuni marchi dell'opponente diversi da quello fatto valere nell'opposizione al fine di stabilire che quest'ultimo era notorio rende legittima la considerazione non solo di quest'ultimo marchio ma anche dei marchi ulteriori ai fini del confronto fra segni. Il diritto al contraddittorio delle parti risulta alquanto compresso in caso di riapertura del procedimento dinanzi all'UAMI in seguito all'annullamento della decisione delle Commissioni di ricorso: v. Trib. UE 13

cio «devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni»<sup>198</sup>. Non sempre da questi enunciati vengono tratte tutte le conseguenze: così, non è facile comprendere per quale motivo mai la parte che si dolga di non avere potuto prendere posizione su di un punto decisivo della controversia possa impugnare la decisione, ma non presentare documenti sul punto in sede di impugnativa<sup>199</sup>.

I procedimenti di fronte all'Ufficio sono in linea di principio regolati dalle fon-

---

aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-262/09, Safariland LLC c. UAMI e Def-Tec Defense Technology GmbH, caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», parr. 75 ss.

Il mancato rispetto del principio del contraddittorio e la violazione dell'art. 75 r.m.c. possono, peraltro, essere fatti valere al più tardi con il ricorso di fronte al Tribunale di primo grado e non possono essere invocati per la prima volta all'udienza finale di discussione: Corte di Giustizia 18 luglio 2006, causa C-214/05, Sergio Rossi s.p.a. c. UAMI e Sissi Rossi s.r.l., in *Racc.* 2006, I, 7057 ss., caso «Sissi Rossi», parr. 54 ss.

<sup>198</sup> Art. 75 r.m.c.; e v. Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik, in *Racc.* 2009, II, 691 ss., caso «Budweiser», par. 32 ss. Secondo Trib. UE 14 giugno 2012 (Prima Sezione), causa T-293/10, Seven Towns Ltd. c. UAMI, caso «sette quadrati di differenti colori», par. 31, anche se un impedimento assoluto può essere fatto valere senza limiti di tempo nel procedimento amministrativo, e anche soltanto di fronte alla Commissione di ricorso, al richiedente deve essere garantito il diritto di essere sentito. La norma è violata se la parte non abbia potuto prendere posizione su di uno scritto difensivo di controparte spedito per posta ordinaria e attendibilmente non pervenuto: Trib. UE 25 ottobre 2012 (Settima Sezione), caso «Miura», cit., parr. 20 ss. (ove ai parr. 33 una dettagliata presa di posizione sul riparto dell'onere della prova della ricezione di una comunicazione inviata per posta ordinaria). Perché le parti possano prendere posizione sugli elementi sui quali l'Ufficio forma la propria convinzione, non è sufficiente che venga a esse fornito un elenco di siti internet, essendo questo tipo di riferimento insufficiente, particolarmente in considerazione della notoria variabilità del contenuto dei siti: in questo senso v. Trib. primo grado CE 4 ottobre 2006, causa T-190/04, Freixenet SA c. UAMI, caso «bottiglia smerigliata bianca», par. 29 ss.; 13 luglio 2005, caso «TOP», cit., parr. 60 ss. V. però in Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Restore», cit., par. 64, una discussione della rilevanza dei siti ad accesso ristretto e sottoposti a costante aggiornamento (nella specie: il dizionario on-line Leo). La norma richiede la possibilità delle parti di prendere posizione sui motivi su cui è basata la decisione; così, nella valutazione della descrittività di un segno ai fini della sua registrazione, la parte deve essere in grado di prendere posizione sul significato del termine di cui esso sia composto ma non sulla scelta delle definizioni e traduzioni di tale termine contenute nei dizionari: in questo senso v. Trib. UE 8 settembre 2010, causa T-64/09, Micro Shaping Ltd. c. UAMI, caso «>packaging», parr. 16-17; analogamente con riferimento a profili tecnici non decisivi ai fini della decisione Trib. UE 16 ottobre 2012 (Quarta Sezione), causa T-371/11, Monier Roofing Components GmbH c. UAMI, caso «Clima Comfort», par. 53. Con riferimento agli impedimenti assoluti v. anche la previsione specializzata dell'art. 37, par. 3, r.m.c. e, per un'applicazione di questa norma, Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, causa T-302/06, Paul Hartmann AG c. UAMI, caso «E» II, par. 42.

<sup>199</sup> Trib. UE 17 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-7/10, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia» AE c. UAMI, caso «Υγεία», par. 76. La circostanza che la parte non abbia avuto accesso a documenti su cui avrebbe dovuto avere l'opportunità di prendere posizione (fatture inviate dallo UAMI ma mai pervenute) deve peraltro essere fatta valere come doglianza nella fase amministrativa, restando l'argomentazione corrispondente soggetta alla preclusione relativa alle argomentazioni nuove di cui *infra*, al § 17.8: in questo senso Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-77/10 e T-78/10, Certmedica International GmbH e Lehning entreprise c. UAMI e Certmedica International GmbH e Lehning entreprise, casi «L112/L114», parr. 46-49.

ti comunitarie<sup>200</sup>; ma in assenza di disposizioni di procedura espresse nelle norme comunitarie, “l’Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri”<sup>201</sup>. La previsione si applica soltanto nel caso di una lacuna o di un’ambiguità delle disposizioni procedurali comunitarie; essa non può quindi essere invocata per censurare una decisione che si sia attenuta agli standard procedurali di esame della prova sanciti dal r.m.c.<sup>202</sup> Fra le disposizioni di procedura di origine comunitaria vanno annoverati anche principi di portata assai generale, come il precetto di equità procedurale desunto dall’art. 48, par. 1 del regolamento di procedura del Tribunale<sup>203</sup>, che dischiudono la possibilità di esiti anche non facilmente prevedibili<sup>204</sup>.

Nei restanti profili, assume rilievo cruciale la *summa divisio* fra impedimenti assoluti, che attengono a questioni di interesse generale, e impedimenti relativi, che attengono alle pretese dei titolari di diritti anteriori confliggenti e restano quindi nella disponibilità di costoro.

«Nel corso della procedura, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti» (art. 76, par. 1, parte prima, r.m.c.). A partire dalla pubblicazione della domanda, peraltro, qualunque terzo può presentare le proprie osservazioni con riferimento all’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione del marchio richiesto<sup>205</sup>. E tuttavia le determinazioni dell’Ufficio a questo riguardo possono basarsi anche su circostanze diverse da quelle fatte valere dalla parte o dai terzi che presentino

---

<sup>200</sup> Il r.m.c., il suo regolamento di esecuzione e i regolamenti relativi alle tasse e alla procedura delle Commissioni di ricorso: prima parte dell’art. 83 r.m.c.

<sup>201</sup> Art. 83 r.m.c.

<sup>202</sup> Trib. UE 3 dicembre 2009, causa T-223/08, Iranian Tobacco Co. c. UAMI e AD Bulgartabac Holding Sofia, caso «Bahman», par. 26; così anche Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-535/08, Tuzzi fashion GmbH c. UAMI e El Corte Inglés, caso «Emidio Tucci/Tuzzi», par. 109; 8 marzo 2012 (Terza Sezione), causa T-298/10, Christina Arrieta D. Gross c. UAMI e Rollando Mario Toro Araneda, caso «Biodanza/Biodanza», parr. 103-104; 13 settembre 2010, causa T-72/08, Travel Service a.s. c. UAMI e Eurowings Luftverkehrs AG, caso «smartWings/Eurowings», par. 79 e, con riferimento all’interesse ad agire in un’azione di annullamento di marchio basata su motivi assoluti di nullità, Trib. primo grado CE 8 luglio 2008, causa T-160/07, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI e CMS Hasche Sigle, in *Racc.* 2008, II, 1733 ss., caso «Color Edition», parr. 27 ss.

<sup>203</sup> Del 2 maggio 1991 e successive modifiche, consultabile a [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt7\\_2008-09-25\\_11-21-34\\_82.pdf](http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt7_2008-09-25_11-21-34_82.pdf).

<sup>204</sup> Come quello raggiunto Trib. UE 6 febbraio 2013 (Seconda Sezione), causa T-263/11, Carsten Bopp c. UAMI, caso «Ottagono verde», parr. 33 ss. (che ha ritenuto che al ricorrente avrebbe dovuto essere data la possibilità di fornire la prova di avere tempestivamente inoltrato un fax di risposta, ad onta della circostanza che il fax in questione fosse stato inviato a un numero di fax dello UAMI diverso da quello preordinato alla ricezione delle risposte).

<sup>205</sup> Art. 40 r.m.c. I soggetti che presentano le osservazioni «non acquistano la qualità di parti della procedura davanti all’Ufficio»: art. 40, par. 1, ultima parte, r.m.c. Non è censurabile una decisione che abbia preso in considerazione, anche in modo decisivo, le osservazioni di terzi, ché anzi queste hanno proprio lo scopo di fornire elementi di valutazione all’Ufficio: Trib. UE 21 novembre 2013 (Sesta Sezione), causa T-313/11, Günter Heede c. UAMI, caso «Matrix Energetics», parr. 30 ss.

osservazioni<sup>206</sup>; del resto l'Ufficio ha la facoltà, ma non il dovere, di esaminare di ufficio i fatti<sup>207</sup>. È sul richiedente che domanda la registrazione che incombe, almeno in linea di principio, l'onere della prova, anche se poi questa regola è a ben vedere intesa in modo assai articolato<sup>208</sup>; il principio, del resto, vale solo nei rap-

---

<sup>206</sup> Corte UE 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), causa T-68/13, Novartis c. UAMI, caso «Care to care», par. 22; 10 novembre 2011, causa C-88/11 P., LG Electronics Inc. c. UAMI, caso «Kompressor Plus», par. 26; Trib. UE 12 aprile 2011 (Quarta Sezione), casi T-310/09 e T-383/09, Fuller & Thaler Asset Management, Inc. c. UAMI, casi «Behavioural Indexing» e «Behavioural Index», par. 29; 11 febbraio 2010, causa T-289/08, Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) c. UAMI, caso «Deutsche BKK», par. 25; Trib. primo grado CE 17 ottobre 2007, causa T-105/06, Intertideo Inc. c. UAMI, caso «WinDVD Creator», par. 41.

<sup>207</sup> Trib. UE 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG c. UAMI e Seven Towns Ltd., caso «cubo a griglia», par. 25. In particolare l'Ufficio non è obbligato a basare le sue decisioni su esempi concreti o specifiche prove: v. Trib. UE 19 settembre 2012 (Terza Sezione), causa T-31/11, V. Fraas GmbH c. UAMI, caso «quadrettato in rosa, violetto, beige e grigioscuro», par. 27 e Trib. primo grado CE 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo AG c. UAMI, in *Racc.* 2006, II, 1269 ss., caso «Eurohypo», 18 s.

<sup>208</sup> In argomento v., accanto alla rigorosa Corte UE 9 settembre 2010 (Prima sezione), causa C-265/09 P., UAMI c. Borco Marken Import Matthiesen, in *Racc.* 2010, I, 8265 ss., caso «ω», par. 59, secondo cui l'onere della prova del carattere distintivo di un segno incombe sul richiedente, ma solo quando lo UAMI, in relazione a una lettera e quindi di un segno dotato dell'idoneità generale a distinguere (sulla nozione v. § 20), abbia provveduto a una verifica in concreto e non solo ipotetica al riguardo, calibrata sulle caratteristiche dei beni per cui sia richiesta la registrazione, le più possibili sentenze di Corte UE 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa C-97/12, Louis Vuitton Malletier c. UAMI e Friis Group International ApS, caso «fibbia di chiusura», par. 72; Corte di Giustizia 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P., Develley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. UAMI, in *Racc.* 2007, I, 9375 ss., caso «forma di una bottiglia di plastica», par. 50 (nella specie: con riguardo al carattere distintivo di una forma tridimensionale di una bottiglia e di detersivi per lavapiatti); Trib. UE 26 febbraio 2014 (Sesta Sezione), causa T-331/12, Sartorius Lab Instruments GmbH c. UAMI, caso «arco di circonferenza giallo», par. 35; 24 maggio 2011 (Quarta Sezione), caso «Euro Automatic Cash», cit., par. 21 e 46 (secondo cui incombe sul richiedente l'onere di provare che il segno non abbia carattere descrittivo in relazione ai beni cui si riferisce il marchio richiesto; egli deve al riguardo fornire «indicazioni concrete»); 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 25-26 (secondo cui l'Ufficio può pronunciarsi sull'acquisto del *secondary meaning* solo nei limiti in cui il richiedente abbia fornito prove al riguardo); 15 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2010, II, 2409 ss., caso «colorazione arancione della punta di un calzino», par. 43 e Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-396/07, France Telecom c. UAMI, caso «unique», par. 26 (secondo cui l'onere della prova del carattere distintivo intrinseco incombe sul richiedente); 16 settembre 2009, causa T-391/07, Alfons Alber c. UAMI, caso «pinze», par. 30 (che dalla regola relativa all'onere della prova desume la legittimità di richieste di chiarimento provenienti dall'Ufficio, ancorché il regolamento non preveda espressamente la facoltà corrispondente dell'Ufficio medesimo); 5 maggio 2009, causa T-104/08, ars Parfum Creation and Consulting GmbH c. UAMI, caso «forma di un erogatore», par. 21; 20 gennaio 2009, causa T-424/07, Pioneer Hi-Bred International Inc. c. UAMI, caso «Optimum», par. 46; 21 ottobre 2008, causa T-73/06, Jean Cassegrain SAS c. UAMI, caso «forma di sacco», par. 26; 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever NV c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 383 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4614, caso «forma a ghiaia di prodotto per lavapiatti», par. 48: è il richiedente che deve mostrare che la presentazione del prodotto è percepita dal pubblico come distintiva, in particolare quando il bene sia di regola venduto sul mercato munito dei marchi denominativi del produttore. È stato peraltro ritenuto che l'Ufficio abbia la facoltà di basarsi sulle risultanze di un'indagine condotta sui dizionari per valutare il carattere de-

porti fra il richiedente e l'esaminatore; nei confronti dei terzi che contestino la registrabilità sulla base di un motivo di nullità assoluto vale il principio opposto, secondo il quale la registrazione beneficia di una presunzione di validità e l'onere della prova incombe su chi ne chiede l'annullamento<sup>209</sup>. L'Ufficio può far valere massime di comune esperienza o il fatto notorio, ad es. per argomentare che un segno debba considerarsi descrittivo o privo di carattere distintivo nella percezione del pubblico, senza dover avvalorare tale asserzione con esempi concreti o con la produzione di documentazione, incombendo sul richiedente l'onere di fornire la prova contraria<sup>210</sup>. Si considerano fatto notorio i "fatti che sono idonei ad essere

---

scrittivo o distintivo di un segno (nella specie la parola "offshore" intesa come sport nautico): v. Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, cause T-305/07 e 306/07, Offshore Legends c. UAMI e Acteon, caso «Offshore Legends/Offshore1», par. 72. Si ritiene inoltre che incomba sull'Ufficio l'onere di verificare di sua iniziativa l'esattezza dei fatti su cui è basato l'accertamento di un impedimento (Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-462/05, JTEKT Corp. c. UAMI, caso «IFS», par. 35, nella specie con riferimento alla descrittività dell'acronimo IFS con riferimento a sterzi di vetture) e di provare che un toponimo sia noto al pubblico di riferimento e che possieda o possa possedere in futuro un significato in ordine alle caratteristiche dei beni o delle preferenze dei consumatori dei beni medesimi: Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, casa T-230/06, Rewe Zentral AG c. UAMI, caso «Port Louis», par. 34. Non è sufficiente che l'esaminatore, per fornire la prova della descrittività del segno 'homezone' per servizi di telefonia mobile a tariffazione ridotta in relazione a un perimetro indicato dall'abbonato, presenti un elenco di articoli estratti da internet, corredati dai titoli, dall'indirizzo dei siti da cui essi provengono e da citazioni (Trib. UE 10 febbraio 2010, causa T-344/07, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG c. UAMI, caso «Homezone», par. 45) e nemmeno un estratto di Wikipedia, atteso che questa costituisce "un'enciclopedia collettiva posta in internet, il cui contenuto è modificabile in qualsiasi momento e, in certi casi, da qualsiasi visitatore, anche anonimo" e quindi "si fonda su informazioni incerte" (par. 46); negli stessi identici termini Trib. UE 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), causa T-444/12, Novartis AG c. UAMI e Tenimenti Angelini s.p.a., caso «Linex/Lines Perla», par. 47 e 18 giugno 2013 (Settima Sezione), causa T-338/12, Rocket Dog Brands c. UAMI e Julius-K9 bt, caso «K9 Products/K9», par. 32.

<sup>209</sup> Trib. UE 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), caso «cubo a griglia», cit., par. 103.

<sup>210</sup> V. Trib. UE 13 giugno 2014 (Seconda Sezione), causa T-352/12, Grupo Flexi de León SA de CV c. UAMI, caso «Flexi», par. 26; 6 dicembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-428/12, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA c. UAMI, caso «Valores de Futuro», par. 31; 19 aprile 2013 (Prima Sezione), causa T-347/10, Adelholzer Alpenquelle GmbH c. UAMI, caso «forma di bottiglia con raffigurazione a rilievo di cima di montagna», par. 58 (secondo il quale al riconoscimento del carattere notorio della diffusione di una forma di bottiglia non osterebbe che l'UAMI ne abbia documentato la presenza attraverso esempi ritenuti inammissibili in quanto tardivi, incompleti e di scarsa leggibilità); 21 febbraio 2013 (Settima Sezione), causa T-427/11, Laboratoire Bioderma c. UAMI e Cabinet Continental, caso «Bioderma», par. 20; 24 maggio 2011 (Quarta Sezione), causa T-391/10, Euro-Information – Européenne de traitement de l'information c. UAMI, caso «Euro Automatic Cash», par. 20; 12 aprile 2011 (Quarta Sezione), casi «Behavioural Indexing» e «Behavioural Index», cit., par. 50 (ma al par. 55 si dà atto che il fatto notorio era stato in effetti avvalorato adeguatamente dall'Ufficio); 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-346/08, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG c. UAMI, caso «campanellino con fiocco rosso», par. 37 s.; 8 settembre 2010, causa T-458/08, Hans-Peter Wilfer c. UAMI, caso «testa di chitarra», par. 72; 8 luglio 2010, causa T-386/08, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development c. UAMI, caso «immagine di cavallo», par. 46; Trib. primo grado CE 5 maggio 2009, caso «forma di un erogatore», cit., par. 20 ss. (che ai par. 20 e 23 fa riferimento alle conoscenze ed esperienze note ai consumatori del settore); 21 ottobre 2008, causa T-73/06, caso «forma di sacco», cit., par. 25; 9 luglio 2008, caso

conosciuti da chiunque o che possono essere conosciuti ricorrendo a fonti generalmente accessibili»<sup>211</sup>.

L'Ufficio può invitare le parti a presentare deduzioni, ad es. sulle comunicazioni delle altre parti<sup>212</sup> e ricorrere alla procedura orale<sup>213</sup>; ma non è tenuta a farlo<sup>214</sup>.

Queste regole valgono limitatamente all'esame d'ufficio degli impedimenti assoluti. Infatti, gli impedimenti relativi possono essere fatti valere solo dai titolari dei diritti anteriori previsti dal regolamento; e quindi l'esame dell'Ufficio è condotto entro i limiti, fattuali e giuridici, posti dalle deduzioni delle parti<sup>215</sup>. L'onere

«E» II, cit., par. 45 s. Così anche con riferimento all'impedimento assoluto costituito dal carattere descrittivo Trib. UE 16 dicembre 2010 (Seconda Sezione), causa T-497/09, LG Electronics, Inc. c. UAMI, caso «Kompressor Plus», par. 13. Sull'ammissibilità del ricorso al fatto notorio v. Corte UE 10 novembre 2011, caso «Kompressor Plus», cit., par. 25; Corte Giust. CE 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, August Storck KG c. UAMI, in *Racc.* 2006, 5719 ss., caso «incarti a forma di farfalletta», par. 50 ss.; Trib. UE 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), caso «Care to care», cit., par. 22; 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), causa T-42/09, A. Loacker s.p.a. c. UAMI e Editrice Quadratum s.p.a., caso «Quadratum/Loacker Quadratini», par. 41 (con riferimento a una prassi «che consiste nell'utilizzazione nella lingua italiana diminutivi per descrivere la forma di prodotti alimentari»).

<sup>211</sup> Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Tuzzi», cit., par. 44; Trib. primo grado CE 27 febbraio 2008, causa T-325/04, Citigroup, Inc. c. UAMI e Link Interchange Network Ltd., caso «LiNK», par. 52; 23 maggio 2007, cause T-241/05, da T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05, da T-29/06 a T-31/06, The Procter & Gamble Company c. UAMI, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», par. 83 e 22 giugno 2004, causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e DaimlerChrysler AG, in *Racc.* 2004, II, 1739 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4776, caso «Picaro», par. 29. Ma v. anche Trib. UE 27 aprile 2010, causa T-110/08, Freixenet, SA c. UAMI, caso «bottiglia smerigliata nera», par. 46 e Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, caso «E» II, cit., par. 47, secondo cui il fatto notorio relativo al pubblico generalista non potrebbe soccorrere quando invece il pubblico di riferimento sia specializzato. Secondo Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», cit., par. 41, l'apprezzamento del fatto notorio operato dall'UAMI sarebbe vincolante ai fini del decidere, «salvo che la parte pregiudicata da tale valutazione mostri un errore di valutazione». Non è sottoposta al sindacato della Corte la questione se un determinato fatto sia notorio: Corte di Giustizia 3 giugno 2009 (ord.), causa C-394/08 P., Zipcar Inc. c. UAMI e Canary Islands Car, SL, caso «Zipcar/Cicar», par. 42. Se la Commissione di ricorso non abbia statuito sull'esattezza del fatto notorio, l'Ufficio può produrre documenti a riprova anche di fronte al Tribunale: Corte UE 10 novembre 2011, caso «Kompressor Plus», cit., par. 29.

<sup>212</sup> Art. 63, par. 2, r.m.c.

<sup>213</sup> Art. 77, par. 1, r.m.c.

<sup>214</sup> Per le necessarie precisazioni sul margine di discrezionalità dell'Ufficio al riguardo v. Trib. UE 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Medinet», cit., par. 71 ss. e 2 febbraio 2011, cause T-299/09 e T-300/09, Gühning OHG c. UAMI, casi «combinazione di giallo e grigio», parr. 33 ss.

<sup>215</sup> V. l'interpretazione della seconda parte del par. 1 dell'art. 76 r.m.c. accolta da Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 89 e da Trib. primo grado CE 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel KgaA c. UAMI e LHS (UK) Ltd., in *Racc.* 2003, II, 3255 ss., caso «Kleencare», specie par. 32 (e v. *infra*, il § 17.4 per l'opposizione); ma v. sulla facoltà dell'UAMI di provvedersi di informazioni sul diritto nazionale applicabile sulla base di fonti generalmente accessibili, che parrebbe estendersi a un dovere di verifica d'ufficio, v. Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), causa C-530/12 P., UAMI c. National Lottery Commission, caso «immagine

della prova incombe sulla parte che faccia valere l'impedimento relativo<sup>216</sup>. La disposizione dell'art. 76 non significa che la mancata contestazione ad opera di u-

---

di una mano», parr. 37 ss. e Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), causa T-404/10, National Lottery Commission, c. UAMI, Mediatek Italia s.r.l. e Giuseppe De Gregorio, caso «immagine di una mano», par. 20. Sul preteso “dovere” dello UAMI di acquisire d'ufficio le informazioni, ove necessarie, sul diritto nazionale applicabile a un segno anteriore fatto valere come impedimento relativo v. Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., parr. 96 e 193, rettificato sul punto da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», parr. 210 ss.; sull'ammissibilità, anche in questo caso, del ricorso al fatto notorio v. anche, oltre a Trib. UE 15 ottobre 2013 (Terza Sezione), causa T-379/12, Elektric Bike World Ltd. c. UAMI e Brunswick Corp., caso «Lifecycle/Lifecycle», par. 50 e 5 maggio 2011 (Settima Sezione), causa T-461/09, CheapFlights International Ltd. C. UAMI e Cheapflights Ltd., caso «Cheapflights/Cheapflights», par. 32, Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 96, 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco, Inc. c. UAMI e Torrefacção Camelo L<sup>da</sup>, caso «Camelo», par. 48. Per la precisazione che la questione relativa a come i segni posti a confronto sono pronunciati dal pubblico interessato costituisce però questione di diritto che la Commissione è tenuta ad affrontare di ufficio v. Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «duschy/DUSCHO», cit., par. 37. Più cauta la presa di posizione di Trib. UE 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), caso «Linex/Lines Perla», cit., parr. 29 s., secondo cui la circostanza che lo UAMI debba affrontare le questioni di diritto non significa che essa possa prendere in considerazione circostanza al di fuori di quelle che costituiscano fatto notorio o massime di comune esperienza.

<sup>216</sup> Sull'onere della prova, che incombe sulla parte che fa valere l'impedimento relativo, e sui suoi limiti v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), causa C-96/09, Anheuser Busch Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik, casi «Bud», parr. 188 ss. e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, casi «Bud», par. 185. V. però Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), causa T-330/12, The Hut.com Ltd. c. UAMI e Intersport France, caso «The Hut/La Hutte», parr. 37 ss., nel caso in cui si discute se il pubblico francese rilevante pronunci l'espressione inglese “hut” allo stesso modo dell'espressione francese “hutte”, l'opponente assolverebbe l'onere su di esso incumbente affermando che il pubblico francese non ha conoscenza generalizzata della lingua inglese, mentre starebbe al richiedente di dimostrare che il pubblico rilevante abbia conoscenze sufficienti per pronunciare in modo differente le due parole. Secondo Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-479/08, adidas AG c. UAMI e Patrick Holding ApS, caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre strisce», parr. 51 ss., l'onere della prova gravante sull'opponente relativo all'esistenza del suo diritto si estenderebbe alla permanenza della protezione e all'assenza di opposizioni che lo possano mettere in discussione: è così accolta la tesi della c.d. “inscindibilità” dei profili relativi alla validità del diritto che ha dato luogo a molte discussioni sul piano processuale (v. Corte di Giustizia 13 luglio 2006, causa C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH (GAT) c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs GmbH (GAT), in *Giur. ann. dir. ind.* 5054, caso «GAT»). Peraltro Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-130/08, Gres La Sagra, SL c. UAMI e Ceramicalcora, SA, caso «Venatto Marble Stone/Veneto Ceramicas», par. 27 ha escluso che nella prospettiva del pubblico spagnolo possa costituire fatto notorio che il Veneto sia regione rinomata per i marmi, addossando sulla parte che faceva valere l'argomento – il registrante, al fine di provare la distanza concettuale fra il proprio marchio e quello dell'opponente – l'onere della prova corrispondente. Dal canto suo Trib. UE 9 febbraio 2011 (Quarta Sezione), causa T-222/09, Ineos Healthcare Ltd. c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries, in *Racc.* 2011, II, 183 ss., caso «Alpharen/Alpha D3», parr. 20 ss. e 28 ss. ha precisato che, anche se sulla parte che faccia valere un rischio di confusione in sede di opposizione alla registrazione non incombe l'obbligo di fornire la prova della somiglianza dei beni, l'Ufficio non avrebbe potuto considerare fatto notorio ricerche ad alto contenuto tecnico basate su internet. Secondo Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), causa T-451/11, Gigabyte Technology Co., Ltd c. UAMI e Robert A. Haskins, caso «Gigabyte/Gigabiter», parr. 18 ss., anche se in linea di principio non è ammessa la produzione di documenti nuovi di fronte al Tribunale, la

na parte delle asserzioni e degli argomenti dell'altra comporti un'ammissione dei medesimi<sup>217</sup>. Se la Commissione si pronunci su di un punto non sollevato dalle parti, il vizio di ultrapetizione può essere peraltro rilevato d'ufficio<sup>218</sup>.

17.4. *Il procedimento di opposizione.* Invero, entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, possono presentare opposizione i titolari dei marchi e segni anteriori confliggenti<sup>219</sup>; e su questa si pronuncia una divisione di opposizione<sup>220</sup>. Legittimati sono solo alcuni titolari di diritti anteriori confliggenti indicati dalla norma<sup>221</sup>. La norma designa una cerchia di soggetti per certi versi più ampia di quella tracciata dalle disposizioni nazionali corrispondenti: essa considera non solo i titolari di marchi anteriori identici per beni identici, marchi identici o simili per beni identici o simili, registrati o in corso di registrazione<sup>222</sup>, ma anche i titolari di marchi, registrati o in corso di regi-

---

parte ha diritto a produrre documenti che siano prova della esattezza (od inesattezza) di un fatto notorio sul quale sia basata la decisione della Commissione di ricorso impugnata.

<sup>217</sup> Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, caso «Anvil», cit., par. 72 s.; nello stesso senso Trib. UE 5 marzo 2014 (Nona Sezione), causa T-416/12, HP Health Clubs Iberia SA c. UAMI e Shisheido, caso «Zensations/Zen», par. 35 e già Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Editions Albert René c. UAMI e nei confronti di Orange A/S, in *Racc.* 2005, II, 4667 ss., caso «Mobilix», par. 32-36. D'altro canto l'espressa dichiarazione di non volere mettere in discussione le affermazioni di controparte non consente alla parte che l'abbia compiuta di modificare la propria posizione sul punto: Corte di Giustizia 26 aprile 2007, causa C-412/05, Alcon Inc. c. UAMI e Biofarma, in *Racc.* 2007, I, 3569 ss., caso «Travatan», par. 42-44 con richiamo all'art. 65 r.m.c. e 135, par. 4 del regolamento di procedura del Tribunale. La questione va messa a fuoco a partire dal principio di continuità funzionale fra Divisioni e Commissione di ricorso (§ 17.8): alla luce di questa regola, il fatto che una certa circostanza – la notorietà del marchio anteriore in un procedimento di opposizione – non sia stata messa in questione dall'UAMI non implica che questa debba darsi per acquisita nel procedimento di fronte alla Commissione, visto che questa deve comunque riconsiderare *funditus* la controversia: Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-490/12, Arnaldo Mondadori Editore s.p.a. c. UAMI e Grazia Equity GmbH, caso «Grazia/Grazia», par. 45. Ammette che una parte rimetta in discussione una conclusione raggiunta dalla Divisione di annullamento anche solo *per relationem* Trib. UE 30 settembre 2014 (Prima Sezione), causa T-132/12, Scooters India Ltd. c. UAMI e Brandconcern, caso «Lambretta», par. 28 ss. sulla base del rilievo che la questione è comunque soggetta al riesame di ufficio della Commissione di ricorso.

<sup>218</sup> Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 91; forse in controtendenza Trib. UE 13 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa T-636/11, Hostel drap SL c. UAMI e Aznar Textil, SL, caso «My Drap/Bon Drap», par. 38 ha ritenuto che l'accordo delle parti sull'assenza di somiglianza concettuale dei due segni in confronto in una procedura di opposizione possa essere disattesa dal giudicante.

<sup>219</sup> Artt. 41 e 8 r.m.c. Sul procedimento di opposizione v. E. ANTONIELLI D'OULX, *Il procedimento di registrazione*, cit., 138 s.; E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit., 116 ss. Sul termine di pagamento della tassa di opposizione v. Trib. UE 12 maggio 2011 (Settima Sezione), causa T-488/09, Jager & Polacek GmbH c. UAMI, caso «REDTUBE/Redtube», riformata da Corte UE 18 ottobre 2012 (Seconda Sezione), causa C-402/11 P, Jager & Polacek GmbH c. UAMI, caso «REDTUBE/Redtube».

<sup>220</sup> Art. 132 r.m.c.

<sup>221</sup> Art. 41, par. 1, r.m.c.

<sup>222</sup> Art. 41, par. 1, lett. a), r.m.c. in collegamento all'art. 8, par. 1 e 2. Sull'individuazione di queste ipotesi v. *infra*, §§ 40-59.

strazione, che godono di notorietà<sup>223</sup>, i titolari di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP<sup>224</sup> o registrati indebitamente da un agente o rappresentante<sup>225</sup>, i titolari di marchi non registrati o di altri segni usati nella normale prassi commerciale<sup>226</sup>. Viceversa, i titolari di diritti anteriori confliggenti al ritratto e al nome o fondati sul diritto d'autore o altro diritto di proprietà industriale non possono fare opposizione ma debbono attendere che sia intervenuta la registrazione per far valere i propri diritti<sup>227</sup>.

Su istanza del richiedente il marchio, l'opponente che abbia fatto valere un marchio anteriore deve provare che nel quinquennio precedente alla domanda di registrazione del marchio successivo esso «è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o servizi ... sui quali si fonda l'opposizione»<sup>228</sup>. Si incontra-

<sup>223</sup> Art. 41, par. 1, lett. a), r.m.c. in collegamento all'art. 8, par. 5. Sull'individuazione di quest'ipotesi v. *infra*, §§ 60-71.

<sup>224</sup> Art. 41, par. 1, lett. a), r.m.c. in collegamento all'art. 8, parr. 1 e 2, lett. c). Sull'individuazione di quest'ipotesi v. *infra*, §§ 72-73.

<sup>225</sup> Art. 41, par. 1, lett. b), r.m.c. in collegamento all'art. 8, par. 3. Sull'individuazione di quest'ipotesi v. *infra*, § 74.

<sup>226</sup> Art. 41, par. 1, lett. c), r.m.c. in collegamento all'art. 8, par. 4. Sull'individuazione di queste ipotesi v. *infra*, §§ 75-79.

<sup>227</sup> Artt. 53, par. 2 e 56 par. 1, r.m.c.; sull'individuazione di queste ipotesi v. *infra*, §§ 80-84. Le ragioni di questa distinzione sono già illustrate ai parr. 94 ss. del *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE*, cit.

<sup>228</sup> Art. 42, par. 2, r.m.c. L'onere vale solo per i marchi anteriori registrati da più di cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio successivo; infatti, i marchi registrati da meno di cinque anni non possono essere incorsi in quella perdita di opponibilità all'accertamento della quale è preordinata la norma (e v. *infra*, §§ 38.3 e 93). In argomento v. F. GEVERS-D.H. TATHAM, *The Opposition Procedure in the Community Trademark System*, in *EIPR* 1998, 22 ss. L'individuazione della data di registrazione del marchio anteriore cui commisurare il quinquennio può presentare qualche difficoltà quando il marchio anteriore sia costituito da un'estensione internazionale: sul punto v. Trib. primo grado CE 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani c. UAMI e Artoz-Papier AG, caso «Atoz», parr. 29 ss., che ritiene determinante al riguardo la valutazione del diritto nazionale del Paese cui si riferisce l'estensione. Sulla prova dell'utilizzazione del marchio anteriore v. la Regola 22 del reg. n. 2868/95/CE, sulla cui interpretazione v. Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-325/06, Boston Scientific Ltd. c. UAMI e Terumo Kabushiki Kaisha, caso «Capiro», par. 40; sulla nozione di seria utilizzazione v. *infra*, § 38.3.

Per i marchi registrati, non è indispensabile la presentazione del certificato originale di registrazione, essendo ammesse anche modalità equipollenti: così Trib. primo grado CE 11 dicembre 2007, causa T-10/06, Portela & Companhia, SA c. UAMI e Juan Torrens Cuadrado e Joseph Gilbert Sanz, caso «Bial», par. 39 ha ritenuto sufficiente la produzione delle risultanze della banca dati dell'Ufficio nazionale accompagnate da copia della pubblicazione ufficiale della domanda. Per un caso nel quale le risultanze della banca dati erano però insufficienti, in quanto mancanti della rappresentazione grafica del marchio su cui era basata l'opposizione, v. Trib. UE 24 ottobre 2014 (Sesta Sezione), causa T-543/12, Xavier Grau Ferrer c. UAMI e Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer, caso «Bugui va/Bugui», parr. 17 ss. Peraltro la prescrizione della Regola 19, par. 2, lett. a) ii del Reg. n. 2868 non è soddisfatta dalla produzione di un estratto tratto dalla banca dati dell'UAMI, quando il marchio designante l'UE sia internazionale, perché in questo caso solo il certificato rilasciato dal WIPO contiene l'elenco delle classi per le quali il marchio è registrato: in questo senso Trib. UE 26 novembre 2014 (Nona Sezione), causa T-240/13, Aldi Einkauf GmbH & Co. c. UAMI e Alifoods, caso «Alifoods/Aldi», parr. 22 ss., 29.

no qui i profili di – parziale – rigore che strutturano il procedimento comunitario: se il richiedente non chiede la prova dell'uso nei termini fissati dall'Ufficio<sup>229</sup>, l'istanza diviene inammissibile<sup>230</sup>; e allora il confronto fra il segno richiesto e il marchio anteriore viene condotto per tutte le classi in cui questo sia stato registra-

---

<sup>229</sup> Ai sensi della Regola 20, par. 2, reg. n. 2868/95/CE. Sul carattere inderogabile dei termini di cui agli artt. 134 ss. del Regolamento di procedura del Tribunale, applicabili per analogia all'intervento nell'opposizione, v. Trib. UE 26 settembre 2011 (Sesta Sezione) (ord.), causa T-143/11, Consorzio vino Chianti Classico c. UAMI e Fédération française de Rugby (FFR), caso «gallo nero», par. 18 ss. e 22 s. Si veda però la previsione dell'art. 81 r.m.c., che definisce i casi in cui può operare la c.d. *restitutio in integrum*.

Per applicazioni dell'istituto della *restitutio* v. Trib. UE 19 settembre 2012 (Terza Sezione), causa T-267/11, Video Research USA, Inc. c. UAMI, caso «Video Research», che ai par. 40 e 31 riferisce al mandante la negligenza del suo rappresentante mandatario e la ravvisa nell'assenza di un «meccanismo di controllo» idoneo a «ottenere un livello di ridondanza atto a evidenziare carenze informatiche»; 15 settembre 2011 (Ottava Sezione), causa T-271/09, Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg c. UAMI e British-American Tobacco Polska S.A., caso «Romuald Prinz Sobieski», par. 48 ss.; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), causa T-580/08, PJ Hungary Szolgálató kft c. UAMI e Pepekillo S.L., caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», par. 31 ss. e in particolare 37 ss. (che ha ritenuto legittima la concessione della stessa in un'ipotesi nella quale il ricorrente aveva affidato il proprio atto a un corriere che appresta un servizio che garantisce la consegna entro le ore 10 del giorno successivo, la cui affidabilità era già stata sperimentata dal ricorrente stesso in occasioni precedenti) e Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, causa T-277/06, Omnicare, Inc. c. UAMI e Astellas Pharma GmbH, caso «Omnicare»; e sulla doverosità del ricorso a questa procedura da parte del richiedente Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa T-61/13, Research and Production Company Melt Water UAB, caso «Nueva», par. 43. Sul computo del termine di due mesi entro il quale va richiesta l'applicazione dell'istituto, decorrente dalla comunicazione al rappresentante della parte e non alla parte, v. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, casi «Danelektro» e «Quicktune», cit., par. 22; sul livello di diligenza richiesto nel caso in cui l'omissione (nella specie: un mancato rinnovo alla scadenza) sia ricollegabile a un concorrente errore dell'UAMI o sia dipesa dall'inattività dell'impresa specializzata cui il titolare del marchio abbia affidato il servizio v. rispettivamente Trib. UE 25 aprile 2012 (Seconda Sezione), causa T-326/11, Brainlab AG c. UAMI, caso «BrainLAB», par. 55 ss. e 20 aprile 2010, causa T-187/08, Rodd & Gun Australia Ltd. c. UAMI, caso «immagine di cane», par. 28 nonché Trib. primo grado CE 13 maggio 2009, causa T-136/08, Aurelia Finance SA c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 1361 ss., caso «Aurelia», par. 14. Esclude che il punto 6.2.4. delle allora vigenti direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI preveda la possibilità di invocare la *restitutio* nel caso in cui il mandatario abbia avuto difficoltà nel localizzare il cliente Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Tocqueville 13», cit., par. 69.

<sup>230</sup> Regola 22, par. 1, reg. n. 2868/95/CE. Per applicazioni v. Trib. UE 11 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-74/10, Flaco-Geräte GmbH c. UAMI e Jesús Delgado Sánchez, caso «Flaco/Flaco», par. 22-24; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 31; 18 febbraio 2008 (ord.), causa T-327/06, Altana Pharma AG c. UAMI e Avenza AG, caso «Pneumo Update», par. 42; 18 ottobre 2007, causa T-425/03, AMS Advanced Medical Services GmbH c. UAMI e American Medical Systems, Inc., in *Racc.* 2007, II, 4265 ss., caso «AMS», par. 101 ss.; 22 marzo 2007, causa T-364/05, Saint-Gobain Pan SA c. UAMI e Propamsa SA, in *Racc.* 2007, II, 757 ss., caso «Pam Pluvial»; 16 marzo 2005, caso «Flexi Air», cit., par. 24; 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés c. UAMI, Iberia Lineas Aéreas de Espana SA e Gonzalez Cabello, in *Racc.* 2004, II, 965 ss., caso «Mundicor», par. 39 e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme c. UAMI e ELS Educational Services, in *Racc.* 2002, II, 4301 ss., caso, «ELS», par. 28-29.

to<sup>231</sup>. Se però l'istanza è stata presentata tempestivamente<sup>232</sup>, la questione viene esaminata d'ufficio anche in assenza di specifiche contestazioni da parte del richiedente<sup>233</sup>, in via preliminare rispetto alla decisione sull'opposizione<sup>234</sup>.

L'opposizione è presentata in una delle lingue dell'Ufficio<sup>235</sup>. Può essere che la lingua prescelta dall'opponente sia una delle due lingue indicate dal richiedente il marchio; ma non sempre ciò accade. In quest'ultimo caso, l'opponente deve depositare una traduzione della sua opposizione nella lingua dell'Ufficio a suo tempo indicata dal richiedente; e questa lingua diviene la lingua della procedura<sup>236</sup>. Per la prova dell'esistenza del marchio anteriore che non sia un marchio comunitario valgono regole particolarmente rigorose: se i documenti non sono nella lingua della procedura, essi devono essere "accompagnati" da una traduzione<sup>237</sup>, che, quindi, deve essere contenuta in un documento separato<sup>238</sup>; a sua volta la tra-

---

<sup>231</sup> Trib. primo grado CE 7 novembre 2007, causa T-57/06, NV Marly SA c. UAMI e Erdal GmbH, caso «Topix», parr. 62 ss. e 22 marzo 2007, caso «Pam Pluvial», cit., par. 17.

<sup>232</sup> L'istanza non deve essere formulata in modo sacramentale: così, nel caso in cui sia lo stesso soggetto che fa valere il proprio marchio anteriore a offrirsi di fornire la prova dell'uso e questa prova sia immediatamente contestata nello scritto successivo, questa contestazione equivale effettivamente a un'istanza di prova dell'uso: Trib. primo grado CE 12 giugno 2009, causa T-450/07, Harwin International LLC c. UAMI e Cuadrado SA, caso «Pickwick», parr. 24 ss.; essa deve tuttavia essere formulata in maniera espressa non essendo al riguardo sufficiente l'osservazione secondo la quale l'opponente non avrebbe provato l'uso del marchio anteriore (Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., parr. 31 e 35-36, ove anche ai parr. 41-42 il rilievo che l'opposto avrebbe omissso di far valere l'assenza di una pronuncia sul punto della Divisione di opposizione, invece richiesta; su quest'ultimo punto v. già Trib. primo grado CE 16 marzo 2005, caso «Flexi Air», cit., par. 26). Non può opporsi un'eccezione di difetto di buona fede all'istanza di prova dell'uso: Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., parr. 84 ss.

<sup>233</sup> Trib. UE 28 novembre 2013 (Settima Sezione), causa T-34/12, Herbacin Cosmetics GmbH c. UAMI e Laboratoire Garnier, caso «Herba shine/Herbacin», parr. 18 ss.

<sup>234</sup> Trib. UE 26 settembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-445/12, Koscher +Wüurz GmbH c. UAMI e Kirchner & Wilhelm GmbH & Co., caso «KW surgical instruments/KaWe», par. 30.

<sup>235</sup> Sui requisiti di ammissibilità dell'opposizione v. Trib. UE 3 aprile 2014 (Nona Sezione), causa T-356/12, Debonair Trading Internacioal Ld<sup>a</sup> c. UAMI e Ibercosmetica, SA de CV, caso «SÔ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», parr. 35 ss. (la circostanza che l'opponente abbia sbagliato nell'apporre una crocetta nell'apposito riquadro non determina l'inammissibilità dell'opposizione, se la corretta qualificazione del diritto anteriore fatto valere sia desumibile dal complesso dell'atto).

<sup>236</sup> Art. 119, parr. 5 e 6, r.m.c. Sulle ragioni per le quali la previsione di una lingua della procedura che non sia nota a una delle parti non viola il principio del contraddittorio, esaurientemente, Trib. UE 14 maggio 2014 (Nona Sezione), causa T-160/12, Adler Modemärkte c. UAMI e Blufin, caso «Marine Bleu/Blumarine», parr. 23 s.

<sup>237</sup> Regola 19, par. 3, reg. n. 2868/95/CE. Per un'applicazione Trib. UE 30 gennaio 2014 (Ottava Sezione), causa T-495/11, Michael Streng c. UAMI e Fulvio Gismondi, caso «Parametrica/parameta», parr. 22 ss.

<sup>238</sup> E non in semplici annotazioni sovrascritte, magari a mano, come nel caso deciso da Trib. UE 27 giugno 2012 (Terza Sezione), causa T-523/10, Interkobo sp. z.o.o. c. UAMI e XXXLutz Marken GmbH, caso «Mybaby», parr. 31 ss. Nello stesso senso Trib. UE 30 gennaio 2014 (Ottava Sezione), caso «Parametrica/parameta», cit., par. 35.

duzione deve rispettare requisiti rigorosi e sottoponibili a verifica<sup>239</sup>. L'Ufficio può chiedere che i documenti presentati dall'opponente siano tradotti nella lingua della procedura<sup>240</sup>; e se ciò non avviene nei termini prefissati dall'Ufficio, l'opponente decade<sup>241</sup>; se la traduzione è parziale, l'opponente può solo richiamarsi alle parti dei documenti per i quali la traduzione è stata fornita<sup>242</sup>. Si ritiene infatti che la mancata traduzione violi il principio del contraddittorio e della parità delle armi che permea la procedura<sup>243</sup>.

Parti sostanziali del procedimento di opposizione sono il richiedente e l'opponente titolare del diritto anteriore, anche se questo riveste dal punto di vista procedurale il ruolo di interveniente<sup>244</sup>; non l'Ufficio che è parte convenuta, ma solo in senso formale<sup>245</sup>. Il procedimento di opposizione è, come si è detto, con-

<sup>239</sup> Regola 98, par. 1, reg. n. 2868/95/CE. Per un'applicazione Trib. UE 30 gennaio 2014 (Ottava Sezione), caso «Parametrica/parameta», cit., par. 32 ss. ove, al par. 37, un coordinamento con la disciplina dei c.d. codici INID (sui quali v. <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-60-01.pdf>).

<sup>240</sup> Regola 96, par. 2, reg. n. 2868/95/CE. Secondo Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), cause T-345/08 e 357/08, Helena Rubinstein snc e L'Oréal c. UAMI e Allergan, casi «Botolist e Botocyl/Botox», par. 55, in difetto di un provvedimento dell'Ufficio, i documenti che siano in una lingua diversa da quella della procedura non sono inammissibili, trattandosi di valutare se la traduzione sia utile al raggiungimento dello scopo che loro è assegnato (ad es. nel caso in cui vi siano dubbi sul contenuto del documento). Sul punto e in senso conforme v. Corte UE 10 maggio 2012 (Prima Sezione), causa C-100/11 P., Helena Rubinstein snc e L'Oréal c. UAMI e Allergan, caso «Botolist e Botocyl/Botox», par. 100 ss. Per provare l'uso serio di un marchio, può non essere necessaria la traduzione di un documento, anche se questo rechi scritte in una lingua diversa da quella della procedura: Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-373/09, El Corte Inglés, SA c. UAMI e Emilio Pucci International BV, caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», par. 26.

<sup>241</sup> Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, causa T-186/01, BMI Bertollo s.r.l. c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 1887 ss., caso «Dieselhit», par. 71; 17 novembre 2003 (ord.), causa T-235 2003, Strongline c. UAMI e Scala Inc., caso «Scala» e 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA Inc. c. UAMI e Joachim Massagué Marin, in *Racc.* 2002, II, 2749, caso «Chef». Trib. primo grado CE 9 novembre 2005, causa T-275/03, Focus Magazin Verlag GmbH c. UAMI e ECI Telecom Ltd., caso «Hi-Focus», 39 ss. ha dedotto dal principio della continuità funzionale fra Divisione di opposizione e Commissione di ricorso l'ammissibilità della produzione tardiva di una traduzione; e Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, causa T-192/04, Flex Equipos de Descanso SA c. UAMI e Legget & Platt, Inc., caso «Lura-Flex», par. 61 ss. ha chiarito che l'Ufficio può in ogni caso esercitare i poteri discrezionali di cui all'art. 76, par. 2, r.m.c. di cui *infra*, in questo paragrafo.

<sup>242</sup> V. Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa T-300/12, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e A. Colmeia do Minho Lda, caso «Fairglobe/Globo», par. 40 ss. e 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre strisce», cit., par. 32 ss., 39.

<sup>243</sup> Così Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 1845 ss., caso «Biomate», par. 72 e 13 giugno 2002, caso «Chef», cit., par. 42 ss. Sui criteri di valutazione dell'adeguatezza delle traduzioni v. Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, causa T-277/08, Bayer Healthcare LLC c. UAMI e Uriach-Aqueilea OTC, SL, caso «Citracal/Cicatral», par. 24-30. Secondo Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre strisce», cit., par. 56-57 può sotto questo profilo assumere rilievo la circostanza che la controparte possenga comunque una conoscenza effettiva delle porzioni non tradotte.

<sup>244</sup> Trib. UE 26 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «gallo nero», cit., par. 18 ss.

<sup>245</sup> Secondo la sentenza del Trib. primo grado CE del 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedral

dotta entro i limiti, fattuali e giuridici, posti dalle pretese e allegazioni delle parti<sup>246</sup>. Trattandosi dell'accertamento di un impedimento relativo, almeno in linea di principio «l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti» (art. 76, par. 1, parte seconda, r.m.c.)<sup>247</sup>. Pare qui emergere una implicita adesione al principio della disponibilità della prova<sup>248</sup>.

Secondo il par. 2 dell'art. 76 r.m.c. «l'Ufficio può non tenere conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che non hanno presentato in tempo utile». Vigè qui in qualche misura un principio di preclusione; ma esso è inteso in modo molto relativo. Il suo operare presuppone, infatti, che il termine sia riferito dall'Ufficio a un fatto o a una prova specifica<sup>249</sup>; e comunque il concetto di «tem-

SA c. UAMI e nei confronti di France Distribution, in *Racc.* 2002, II, 5275 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4612, caso «Vedial/Hubert», par. 17 ss., nel procedimento dinnanzi alla Commissione di ricorso l'Ufficio non potrebbe ricorrere contro la decisione della Divisione di opposizione e potrebbe soltanto essere parte convenuta; e anche le sue conclusioni nel procedimento di fronte al Tribunale sarebbero irricevibili. Nello stesso senso Corte di Giustizia 12 ottobre 2004, causa C-106/03, Vedial SA c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 9573 ss., caso «Vedial/Hubert», par. 26 ss. e successivamente Trib. UE 9 settembre 2010, causa T-70/08, Axis AB c. UAMI e Etra Investigación y Desarrollo, caso «Etrax/Etra I+D», par. 27. Sull'ammissibilità di un intervento adesivo dell'Ufficio rispetto all'impugnazione della parte soccombente nel procedimento di registrazione v. tuttavia ora Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, causa T-181/05, Citigroup Inc. e Citibank NA c. UAMI e Citi SL, caso «Citi/Citibank», par. 17 ss. e 14 febbraio 2008, T-189/05, Usinor SA c. UAMI e Corus, caso «Galvalloy/Galvalla», par. 42 s. La materia sembra ancora in evoluzione: Corte di Giustizia 3 settembre 2009, causa C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur SA c. Koipe e UAMI, in *Racc.* 2009, I, 7371 ss., caso «La Española», par. 91-92 pare ora ammettere la possibilità di un'impugnazione autonoma, anche in via incidentale ai sensi dell'art. 117 dell'allora vigente regolamento di procedura (ma nella specie è stato escluso che l'Ufficio avesse in concreto proposto l'una o l'altra forma di impugnazione). E v. ora Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), causa C-558/12 P, UAMI c. rihä Wesergold Getränke GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung, caso «Western Gold/Wesergold», dove l'impugnazione incidentale è stata proposta dall'UAMI e accolta dalla Corte; per un caso di appello incidentale ad opera dell'opponente parzialmente vittorioso v. Trib. UE 29 aprile 2014 (Settima Sezione), causa T-647/11, Asos p.l.c. c. UAMI e Roger Maier, caso «Asos/Assos».

<sup>246</sup> Trib. primo grado CE 15 dicembre 2006, causa T-310/04, Ferrero Deutschland GmbH c. UAMI e Cornu SA Fontain, caso «Ferro», par. 33; peraltro, mentre nell'ambito di un procedimento di opposizione è richiesta la prova dei fatti dai quali possa desumersi l'acquisto di un carattere distintivo del marchio anteriore, il carattere distintivo inerente od originario non richiede una prova particolare: Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, causa T-88/05, Quelle AG c. UAMI e Nars Cosmetics, Inc., caso «Mars», par. 73 ss.

<sup>247</sup> E v. *supra*, § 17.3; in senso contrario però Trib. UE 20 marzo 2013 (Prima Sezione), causa T-277/12, Bimbo SA c. UAMI e Café do Brasil s.p.a., caso «Kimbo/Bimbo», par. 35-40.

<sup>248</sup> Sulla possibilità di inferire dagli assetti complessivi accolti dal diritto comunitario dei marchi in materia di impedimenti relativi un'adesione al principio della disponibilità della prova in materia di impedimenti relativi v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 15 luglio 2004 nel caso «Vedial/Hubert», cit., par. 23 ss. specie a 36 ss. Sul principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudicante v. Trib. UE 30 maggio 2013 (Settima Sezione), causa T-172/12, Brauerei Beck GmbH & Co, c. UAMI e Aldi GmbH & Co., caso «be light/Beck's», par. 27.

<sup>249</sup> Trib. primo grado CE 10 luglio 2006, causa T-323/03, La Baronie de Turis c. UAMI e Baron Philippe de Rothschild SA, in *Racc.* 2006, II, 2085 ss., caso «La Baronnie», par. 65. Sulla non operatività dei termini per la produzione di decisioni giurisprudenziali e materiali normativi v. Trib. UE

po utile» si applica non solo nell'ambito della prima istanza del procedimento ma anche in quella di fronte alla Commissione di ricorso, cosicché questa è facoltizzata – seppur non obbligata – a prendere in considerazione anche elementi che non fossero stati tempestivamente presentati di fronte all'Ufficio durante la prima istanza<sup>250</sup>. La decisione di non prendere in considerazione documenti forniti tardivamente deve essere motivata<sup>251</sup>; la motivazione deve in particolare vertere su tre punti: la rilevanza dei documenti, lo stadio in cui si trovava il procedimento al momento della produzione e le ragioni che possano avere ritardato la produzione<sup>252</sup>. La facoltà di prendere in considerazione documenti tardivi sembrerebbe

---

15 gennaio 2013 (Terza Sezione), causa T-413/11, Welte-Wenu GmbH c. UAMI e Commission européenne, caso «European Driveshaft Services», parr. 29 ss.

<sup>250</sup> V. Corte di Giustizia 13 marzo 2007, causa C-29/05, UAMI c. Kaul GmbH e Bayer AG, in *Racc.* 2007, I, 2213 ss., caso «Arcol/Kapol-Kaul», parr. 59 ss., che, sotto questo profilo, rettifica la posizione espressa sul punto da Trib. primo grado CE 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul GmbH e Bayer AG c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 3807 ss., caso «Arcol/Kapol-Kaul», parr. 25 ss. e poi da Trib. primo grado CE 10 luglio 2006, caso «La Baronnie», cit., par. 62. Il principio affermato dalla sentenza è stato poi applicato da Corte di Giustizia 17 aprile 2008, causa C-108/07 P, Ferrero Deutschland GmbH c. UAMI e Cornu SA Fontain, caso «Ferrero/Ferro», par. 52; Trib. UE 24 ottobre 2014 (Sesta Sezione), caso «Bugui va/Bugui», cit., parr. 31 ss. (cui si deve la precisazione, importante, che la Commissione può decidere di non prendere in considerazione i documenti solo dopo averli esaminati valutando l'ammissibilità di una presentazione tardiva); 21 novembre 2013 (Quarta Sezione), causa T-524/12, Recaro Holding GmbH c. UAMI e Certino Mode SL, caso «Recaro», parr. 57 ss. (che dichiara il principio applicabile anche a un'azione di decadenza); 3 marzo 2010, causa T-321/07, Lufthansa Air Plus Servicekarten GmbH c. UAMI e Applus Servicios Tecnológicos, SL, caso «A+/Air Plus International», parr. 76 ss. (che fonda anche su questa norma la correttezza della decisione di prendere in considerazione osservazioni pervenute non nei termini originari ma in quelli prorogati, informalmente e in assenza delle formalità proprie della *restitutio in integrum*, in conseguenza di un difetto di funzionamento del fax della parte); Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Budweiser», cit., par. 73 ss. (ove viene rilevata anche l'ininfluenza sull'applicazione della norma della subordinata Regola 19(4) del reg. n. 2868/1995/CE nel suo testo modificato); 16 dicembre 2008, casi «Bud», cit., par. 153; 17 giugno 2008, causa T-420/03, El Corte Inglés SA c. UAMI e José Matias Abril Sánchez e Pedro Ricote Saugar, caso «Boomerang», in *Racc.* 2008, II, 837 ss., parr. 40 ss.; 27 febbraio 2008, caso «LiNK», cit., parr. 40 s.; 4 ottobre 2007, causa T-481/04, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e J. Capela & Irmãos, caso «Vogue», parr. 20 s.

Secondo Trib. UE 23 ottobre 2013, causa T-417/12 (Settima Sezione), SFC Jardibric c. UAMI e Aqua Center Europa SA, caso «Aqua Flow/Vaqua Flow», par. 35, la verifica dei giudici comunitari sul corretto esercizio del potere deve vertere sull'esistenza di un errore di valutazione manifesto da parte della Commissione di ricorso.

<sup>251</sup> Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, causa T-407/05, Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME) c. UAMI e A. Racke GmbH & Co. OHG, in *Racc.* 2007, II, 4385 ss., caso «Revian's», par. 63.

<sup>252</sup> V. in questo senso Trib. UE 9 aprile 2014 (Terza Sezione), causa T-249/13, MHCS c. UAMI e Ambra SA, caso «Dorato/collarini», parr. 23 ss.; (con riferimento al primo e al terzo punto) Trib. UE 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Aqua Flow/Vaqua Flow», cit., parr. 36-38; Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), causa T-500/10, Dorma GmbH & Co. KG c. UAMI e Puertas Doorsa SL, caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», par. 24 (che al par. 27 menziona anche la considerazione dell'interesse della controparte nella prospettiva del principio della parità delle armi e la presenza di un'adeguata motivazione della parte che fornisce tardivamente la documentazione); 27 aprile 2010, causa T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH c. UAMI e Uni-

non competere con riguardo all'istanza di prova dell'uso serio del marchio opposto, che deve essere presentata tempestivamente, trattandosi per l'appunto di istanza e non di mezzi di prova; ma anche qui il rigore della norma appare sotto certi profili attenuato<sup>253</sup>.

---

cre-Cartão International De Crédito, SA, caso «unibanco/UniFLEXIO, UniVARIO, UniZERO», parr. 27 ss. confermata sul punto da Corte UE 19 maggio 2011 (Ottava Sezione), causa C-308/10 P, Union Privatfonds GmbH c. UAMI e Unicre-Cartão International De Crédito, SA, caso «unibanco/UniFLEXIO, UniVARIO, UniZERO», parr. 41 ss.

<sup>253</sup> In questo senso Trib. primo grado CE 18 ottobre 2007, caso «AMS», cit., parr. 101 ss. e in particolare 110-111; e neppure, secondo quanto era parso in un primo tempo, quanto alla produzione tardiva della documentazione relativa all'uso, costituendo l'art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c. e la Regola 22, par. 2, del reg. n. 2868/1995/CE disposizioni specializzate rispetto alla previsione dell'art. 76, n. 2 (Trib. primo grado CE 12 dicembre 2007, causa T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG c. UAMI e Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha e altri, caso «Corpo Livre», in *Racc.* 2007, II, 4923 ss., parr. 44 ss.); la preclusione opererebbe anche per la produzione tardiva, oltre ai termini di cui alla Regola 40, par. 5, del reg. n. 2868/1995/CE in materia di decadenza, secondo Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH c. UAMI e centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, caso «Centrotherm II», parr. 57 ss. La giurisprudenza più recente ha però rovesciato l'approccio con riguardo alla decadenza (per la quale la preclusione non opererebbe: v. Corte UE 26 settembre 2013, causa C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik GmbH c. UAMI e centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, parr. 76 ss. e in particolare 85 ss.); essa ha comunque introdotto progressivamente varchi nell'impostazione più rigorosa quanto alla produzione successiva ai termini fissati ai sensi della Regola 22, par. 2, del reg. n. 2868/1995/CE. Già secondo Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG c. UAMI e Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», par. 27 e 22 settembre 2011, causa T-250/09, Cesea Group s.r.l. c. UAMI e Mangini s.r.l., caso «Mangiami/Mangini», parr. 23 ss., il regime particolare della prova dell'uso non osta alla presentazione tardiva di nuove e ulteriori prove, che si rivelino necessarie per rispondere a elementi di fatto invocati dalla controparte o che non fossero state disponibili nel momento in cui dovevano essere prodotte; non può però essere considerato elemento nuovo che giustifica la deroga alla preclusione l'argomentazione svolta dalla decisione della Divisione di opposizione; la decisione è stata confermata in termini ancor più largheggianti da Corte UE 18 luglio 2013 (Quarta Sezione), causa C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. (già New Yorker SHK Jeans GmbH) c. UAMI e Vallis, caso «Fishbone», parr. 28 e 29, secondo la quale la Regola 22, par. 2 del reg. preclude la possibilità dell'Ufficio di prendere in considerazione elementi di prova ulteriori solo nel caso in cui la risposta nei termini inizialmente fissati non fornisca alcuna prova o solo prove irrilevanti. Trib. UE 29 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-214/08, Paul Alfons Rehbein GmbH & Co. KG c. UAMI e Hervé e Manuel Dias Martinho, caso «Outburst/Outburst», parr. 46 ss. e 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-308/06, causa T-308/06, Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc. c. UAMI e Werner & Mertz GmbH, caso «Buffalo Milke/Búfalo», parr. 25 ss. si spingono oltre: secondo Trib. UE 29 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «Outburst/Outburst», cit., parr. 50 ss. sarebbero ammessi anche elementi integrativi resi necessari dalla decisione negativa; secondo Trib. UE 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Buffalo Milke/Búfalo», cit., in linea di principio l'ammissibilità della produzione tardiva anche nel caso della prova dell'uso andrebbe valutata sulla base dei criteri generali di applicazione dell'art. 76, par. 3, r.m.c. e in ogni caso la decisione della Divisione di opposizione che considera insufficienti le prove fornite costituirebbe elemento nuovo (par. 40); entrambe le sentenze appaiono condizionate dalla circostanza che la questione potrebbe essere riproposta in un'azione di decadenza a titolo principale. Nello stesso senso v. poi Trib. UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-37/12, Advance Magazine Publishers Inc. c. UAMI e Eduardo López Cabré, caso «Teen Vogue/Vogue», parr. 41 ss.

In un primo tempo si era altresì ritenuto che la possibilità di prendere in considerazione fatti e

Nelle procedure dinanzi all'Ufficio i mezzi di prova sono ammessi con una certa larghezza<sup>254</sup>. Fra di essi un ruolo particolare spetta alle c.d. "dichiarazioni scritte fatte in forma solenne o sotto il vincolo di giuramento"<sup>255</sup>.

---

prove forniti tardivamente non soccorra, in presenza di una disposizione espressa in contrario, come quella prevista dalla Regola 20, par. 1, reg. n. 2868/1995/CE e successive modifiche, secondo cui l'opponente deve provare l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio o diritto anteriore nei termini fissati dall'Ufficio ai sensi dell'art. 19, par. 1; e che questa previsione si applichi in particolare con riguardo alla prova del rinnovo del marchio opposto (Trib. UE 16 dicembre 2011 (Settima Sezione), causa T-62/09, Bernhard Rintisch c. UAMI e Bariatrix Europe Inc. SAS, caso «Protisnack/Proti, Protiplus, Protipower», par. 33 ss. e Trib. UE 16 dicembre 2011, causa T-152/09, Rintisch c. UAMI e Valfleuri Pâtes Alimentaires, caso «Protiactive», par. 33 ss.); ma la conclusione è stata rovesciata da Corte UE 3 ottobre 2013 (Quarta Sezione), causa C-122/12 P, Rintisch c. UAMI e Bariatrix Europe Inc. SAS, caso «Protisnack/Proti, Protiplus» e 3 ottobre 2013 (Quarta Sezione), causa C-121/12 P, Rintisch c. UAMI e Valfleuri Pâtes Alimentaires, caso «Protiactive», par. 28 ss.: la Regola 50, par. 3, del reg. n. 2868/1995/CE è stata modificata per "chiarire le conseguenze giuridiche delle irregolarità procedurali intervenute nel corso dei procedimenti di opposizione", par. 31, attribuendo alla Commissione di ricorso un potere discrezionale riguardo alla considerazione di "fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione". Nello stesso senso Corte UE 3 ottobre 2013 (Quarta Sezione), causa C-120/12 P, Rintisch c. UAMI e Bariatrix Europe Inc. SAS, caso «Protisnack/Proti, Protiplus» e 3 ottobre 2013 (Quarta Sezione), causa C-121/12 P, Rintisch c. UAMI e Valfleuri Pâtes Alimentaires, caso «Protivital/Proti, Protiplus», che hanno superato in modo un po' garibaldino le considerazioni contrarie fornite, persuasivamente, dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston del 16 maggio 2013, cause C-120/12 P, C-121/12 P e C-122/12 P, Rintisch c. UAMI, casi «Proti, Protiplus»; all'orientamento presta ora adesione Trib. UE 1 luglio 2014 (Seconda Sezione), causa T-480/13, YouView.tv c. UAMI e YouView TV Ltd., caso «YouView +/- YouView», par. 24 ss.

<sup>254</sup> Sui mezzi istruttori previsti nei procedimenti amministrativi di fronte all'UAMI, fra i quali è inclusa l'audizione di testimoni, v. art. 78 r.m.c. e, con riferimento alla prova dell'utilizzazione, Regola 22 del reg. n. 2868/95/CE. Anche documenti privi di data possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo di un segno, se risulti che essi siano riferibili ad un periodo vicino alla data di registrazione (così Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-365/06, Compagnie des bateaux mouches SA c. UAMI e Jean-Noël Castanet, caso «Bateaux Mouches», par. 24); la produzione dei documenti non deve necessariamente avvenire in forma completa e in originale (Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 27). Per altri più analitici riferimenti v. *infra*, § 38.3. Sui principi di valutazione dell'attendibilità delle prove documentali v. Trib. UE 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), causa T-28/09, Mo-Hwa Park c. UAMI e Chong-Yun Bae, caso «Pine Tree», par. 64 ove richiami; e, per la valutazione secondo cui non costituirebbe prova attendibile Wikipedia in quanto enciclopedia *online* costantemente modificata e senza controllo sull'attendibilità dei contributi, che potrebbero anche essere anonimi, v. Trib. UE 10 maggio 2012 (Ottava Sezione), causa T-325/11, Pedro Germán Amador López c. UAMI, caso «Autocoaching», par. 26 e 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., par. 55; in Trib. UE 21 marzo 2012 (Seconda Sezione), causa T-63/09, Volkswagen AG c. UAMI e Suzuki Motor Corp., caso «Swift GTi/GTi», par. 53 le risultanze di Wikipedia (relativamente all'impiego dell'acronimo GTI per designare caratteristiche tecniche di vetture) sono state ritenute rilevanti in quanto accompagnate da altre prove. Scarsamente attendibile è ritenuta un'indagine demoscopica condotta attraverso questionari somministrati *online* da Trib. UE 30 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «be light/Beck's», cit., par. 28. Per contro, il sito *web* ufficiale di una società sarebbe dotato di un certo valore probatorio, almeno nelle circostanze specifiche del caso, che fanno propendere per una certa quale sua attendibilità (Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 49 ss.); la parte che voglia che questi dati siano disattesi, ha l'onere di contestarli specificamente.

<sup>255</sup> Sulla necessità di conferma con ulteriori elementi probatori delle "dichiarazioni scritte fatte

\*\*\*

Un inconveniente grave, ancorché inevitabile, nel disegno dell'opposizione sta in ciò, che di regola all'interno della procedura non vi è spazio per esaminare gli impedimenti, assoluti o relativi, cui sia a sua volta esposto il segno anteriore confliggente fatto valere<sup>256</sup>. Eppure nella giurisprudenza comunitaria situazioni nelle

---

sotto il vincolo di giuramento o in forma solenne" di cui all'art. 78, par. 1, lett. f), r.m.c., in quanto provenienti da persona collegata a una parte del procedimento, v. Corte UE 26 settembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Centrotherm II», cit., par. 40. Peraltro secondo Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, causa T-86/07, Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG c. UAMI e Design For Woman SA, caso «Deitech», anche se di regola le "dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo di giuramento o in forma solenne" di cui all'art. 78, par. 1, lett. f), r.m.c. dovrebbero essere confermate da conformi documenti, e in particolare da fatture, questa modalità di conferma può non essere esigibile nei confronti di un'impresa che effettui le vendite direttamente ai consumatori finali attraverso filiali e non attraverso terzi, potendo, allora, risultare sufficienti altri mezzi di conferma (fotografie, brossure e simili); a sua volta la conferma può essere corroborata anche da elementi dotati di incompleto valore probante, purché essi, pur insufficienti se isolatamente considerati, siano nel loro complesso idonei a comprovare la dichiarazione (in questo senso Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-132/09, Epcos AG c. Epcos Sistemas SL, caso «Epcos/Epcos Sistemas», par. 28; 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-303/08, Tresplain Investments Ltd. c. UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», par. 105 ss.). L'esame dei riscontri documentali alle dichiarazioni di cui alla norma è condotta talora con grande rigore: v. ad es. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-409/07, Helge B. Cohausz c. UAMI e José Izquierdo Faces, caso «acopat/copat», par. 48-73, che giunge alla conclusione che le conferme documentali non sarebbero sufficienti. Anche se la lett. f) dell'art. 78, par. 1, r.m.c. richiede che le dichiarazioni scritte vengano fatte "sotto il vincolo di giuramento" o in forma solenne o equivalente conformemente al diritto dello Stato in cui viene formata la dichiarazione, anche una dichiarazione non resa nella forma prescritta dalla norma può essere valutata come credibile in ragione delle circostanze, secondo Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, caso «Capio», cit., par. 39 s.; peraltro una dichiarazione proveniente dalla parte non ha valore probatorio, se non sia corroborata da altri fattori, secondo Trib. UE 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso «Asos/Assos», cit., par. 33.

<sup>256</sup> Così Corte UE 24 maggio 2012 (Terza Sezione), causa C-196/11/P, Formula One Licensing BV c. UAMI e Global Sports Media Ltd., in *Racc.* 2012, 314 ss., caso «F1-Live/F1 e Formula 1», par. 40 ss.; e v. Trib. UE 8 ottobre 2014 (Seconda Sezione), causa T-342/12, Max Fuchs c. UAMI e Les Complices, caso «stella in un cerchio/stella in un cerchio», par. 58; 11 settembre 2014 (Nona Sezione), causa T-185/13, Continental Wind Partners LLC c. UAMI e Continental Reifen Deutschland GmbH, caso «Continental Wind Partners/Continental», par. 59 ss.; UE 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-127/13, El Corte Inglés SA c. UAMI e Baumarkts Praktiker Deutschland GmbH, caso «Pro Outdoor/Outdoor», par. 66; 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), causa T-1/13, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e Montres Tudors SA, caso «Glamour/Tudor Glamour», par. 14 ss.; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-486/12, Sofia Golam c. UAMI e Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal SA, caso «Metabol/Metabol MG», par. 55; 23 aprile 2013 (Seconda Sezione), causa T-109/11, Apollo Tyres c. UAMI ed Endurance Technologies Pvt Ltd., caso «Endurance/Endurance», par. 80; 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-345/09, Bodegas y Viñedos Puerta de Labstida, SL c. UAMI e Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda, caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», par. 65, secondo cui la circostanza che il marchio anteriore sia in ipotesi nullo in quanto contenente un'indicazione geografica non può essere fatta valere in sede di opposizione; Trib. primo grado CE 18 febbraio 2008 (ord.), causa T-327/06, Altana Pharma AG c. UAMI e Avenza AG, caso «Pneumo Update», par. 22 e 35, che ha considerato come anteriorità l'assai dubbio marchio "Pneumo" per farmaci. E v. altresì Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, causa T-134/06, Xentral LLC c. UAMI e Pages Jaunes SA, in *Racc.* 2007, II, 5213 ss., caso «Pa-

quali l'opposizione alla domanda di registrazione viene presentata dal titolare di un marchio anteriore della cui validità vi è ragione di dubitare si presentano con frequenza inquietante<sup>257</sup>.

Il fatto è che il regolamento sul marchio comunitario, nel disciplinare l'opposizione alla domanda di registrazione da parte di un titolare di diritti confliggenti anteriori ai sensi dell'art. 43 r.m.c., non prevede che il richiedente possa far valere nello stesso procedimento motivi di nullità o di decadenza che colpiscono il segno anteriore.

È peraltro vero che non mancano rimedi cui il richiedente può ricorrere per far valere l'invalidità del titolo oppostogli. Se esso consiste in un marchio comunitario, il richiedente ha infatti la facoltà di fare tempestivamente opposizione<sup>258</sup>; e anche successivamente può azionare una domanda di nullità<sup>259</sup>. Ma nell'un caso come nell'altro la non registrabilità o la nullità della registrazione sono fatte valere nell'ambito di un procedimento *diverso* dall'opposizione basata sull'antioriorità della cui validità si discute. L'inconveniente si ripresenta in quei casi nei quali il

---

gesjaunes.com», parr. 32 ss., che ha considerato al di fuori della propria giurisdizione l'esame della questione se il marchio anteriore opposto non fosse a sua volta invalidato da un nome a dominio anteriore; a sua volta Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, causa T-168/04, L.&D, SA c. UAMI e Julius Sämann Ltd., caso «Aere Limpio», parr. 105 ss., ha ritenuto che la procedura di opposizione non desse il destro di esaminare se il segno anteriore, l'«arbre magique» esposto all'interno delle vetture per purificare l'aria, opposto alla richiesta di protezione di un segno complesso composto di un alberello e dell'espressione «Aere Limpio», fosse a sua volta proteggibile come marchio tenuto contro del carattere tridimensionale del segno.

<sup>257</sup> Così è ad es. nel caso del marchio comunitario "alpine", fatto valere per sci e abbigliamento da montagna (Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-434/10, Václav Hrbek c. UAMI e The Outdoor Group Ltd., caso «Alpine Pro Sportswear & Equipment/Alpine»), del marchio tedesco "Selenium Spezial ACE", fatto valere per additivi nutrizionali a base di selenio (Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, causa T-312/03, Wassen International Ltd. c. UAMI e Stroschein Gesundheitskost, in *Racc.* 2005, II, 2897 ss., caso «Selenium ACE»); o nel caso del marchio tedesco «Ruffles» fatto valere per prodotti alimentari contro la domanda di marchio comunitario «Ruffles» per beni simili, ad onta che il richiedente avesse un marchio tedesco «Ruffles», a sua volta anteriore al marchio opposto (Trib. primo grado CE 21 aprile 2005, causa T-269/02, PepsiCo. c. UAMI e Internsnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, in *Racc.* 2005, II, 1341 ss., caso «Ruffles»); od ancora nel caso del marchio anteriore «Happy Dog», per cibo per cani, fatto valere contro la domanda di registrazione per «Happy Dog» (Trib. primo grado CE 31 marzo 2004, causa T-20/02, Interquell GmbH c. UAMI, Provimi Ltd. e SCA Nutrition, caso «Happy Dog»). V. anche Trib. UE 5 marzo 2014 (Nona Sezione), caso «Zensations/Zen», cit., par. 27 e Trib. UE 9 dicembre 2009, causa T-484/08, Longevity Health Products c. UAMI e Merk KgaA, caso «Kids Vits/Vits4kids». Anche se è vero che il richiedente può far valere lo scarso carattere distintivo del marchio opposto (come ritenuto da Trib. primo grado CE 18 aprile 2007, cause T-333/04 e T-334/0, House of Donuts International c. UAMI e Panrico SA, casi «House of Donuts», parr. 46 ss.), nel contesto qui considerato questa circostanza rileva sul solo piano della valutazione della somiglianza fra i due segni (o del rischio di confusione) e non della validità del marchio anteriore.

<sup>258</sup> Ai sensi dell'art. 43 r.m.c.

<sup>259</sup> Ai sensi dell'art. 53 r.m.c., che, come si vedrà al § 17.6, va presentata o in via autonoma davanti all'Ufficio o in via riconvenzionale nell'ambito di una distinta azione giudiziarica per contraffazione.

richiedente che subisce l'opposizione possa agire contro l'opponente facendo valere che l'uso del marchio comunitario opposto costituirebbe a sua volta contraffazione o violazione di diritti nazionali anteriori vantati dal richiedente stesso. Infatti anche le azioni basate sui diritti nazionali degli Stati membri di fronte ai giudici nazionali sono fatte salve dall'art. 110 r.m.c.; ma non interferiscono con il procedimento di opposizione<sup>260</sup>.

La giurisprudenza comunitaria ha statuito con molta chiarezza, a proposito delle anteriorità costituite da marchi nazionali, che «la validità della registrazione di un segno come marchio nazionale non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di annullamento avviato nello Stato membro interessato»<sup>261</sup>. Si può così paradossalmente verificare la situazione nella quale lo stesso UAMI che abbia rifiutato in quanto descrittiva la registrazione del marchio “ripasso” per vini, in quanto essa designa una nota tecnica di riferimentazione del vino, si trovi poi costretto a dare ingresso allo stesso segno fatto valere dallo stesso titolare come marchio nazionale anteriore contro una registrazione successiva, perché la validità del marchio nazionale non può essere messa in discussione<sup>262</sup>. E lo stesso principio vale, *mutatis mutandis*, anche per le situazioni in cui l'antiorità dubbia sia pure essa comunitaria, perché anche allora, come si è appena visto, contro l'antiorità in questione sono esperibili solo l'opposizione alla domanda o l'azione di annullamento del marchio comunitario<sup>263</sup>.

---

<sup>260</sup> In questo senso Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-585/10, Aitic Penteo SA c. UAMI e Atos Wordline, caso «Penteo/Xenteo», par. 25.

<sup>261</sup> Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Hukla Germany SA, in *Racc.* 2002, II, 4335 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4611, caso «Matratzen», par. 55, seguito dalla giurisprudenza successiva (v. Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 59; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, caso «Limonchelo II», par. 26; 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., parr. 35 ss. ove conformi richiami; 6 novembre 2007, causa T-90/05, Omega SA c. UAMI e Omega Engineering, caso «Omega», parr. 45-46). Sulla circostanza, invero incontestata, che il diritto dei marchi comunitari non rimpiazza i diritti nazionali v. Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria GmbH c. UAMI e Fabricas Agrupadas des Muñecas de Onil SA, in *Racc.* 2005, II, 1329 ss., caso «Atomic Blitz», par. 31.

<sup>262</sup> Trib. UE 27 novembre 2014 (Settima Sezione), causa T-154/11, Cantina Broglie 1 Srl c. UAMI e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, caso «Ripassa Zenato/Ripasso», par. 33 ss.

<sup>263</sup> Ai sensi degli artt. 41 e 53 r.m.c. In senso conforme Trib. UE 14 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-393/11, Masottina s.p.a. c. UAMI e Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V., caso «Ca' Marina/Marina Alta», par. 52; Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, causa T-185/03, Vincenzo Fusco c. Uami e nei confronti della Antonio Fusco International SA Lussemburgo, in *Racc.* 2005, II, 715 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4920, caso «Fusco», par. 63. L'inconveniente si ripresenta anche in materia di annullamento di un disegno sulla base di un marchio di forma anteriore in quanto il motivo di nullità di cui alla lett. e) del par. 1 dell'art. 25 r.d.c. non prende in considerazione l'eventuale difetto di carattere distintivo del marchio tridimensionale opposto, almeno nell'ambito del procedi-

In queste situazioni, cui si potrebbe – forse – aggiungere il caso dei segni di fatto e diritti nazionali anteriori dei quali possa essere discussa la validità<sup>264</sup>, parrebbe che la soluzione debba andare ricercata sul piano processuale, domandandosi in quale misura sia possibile ricorrere all'istituto della sospensione dell'opposizione per tutto il tempo necessario a far valere la nullità del titolo anteriore su cui questa è fondata<sup>265</sup>. Quando poi l'antiorità fatta valere sia un marchio comunitario, nulla sembra opporsi all'ipotesi di una riapertura del procedimento di esame<sup>266</sup>.

Quel che va però sottolineato è che la circostanza che la validità del marchio anteriore, sia esso nazionale o comunitario, non possa essere messa in discussione

mento di annullamento: v. Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso «dispositivo di pulitura», parr. 40 ss. e 57 ss.

<sup>264</sup> Non senza qualche dubbio: difettando qui la registrazione, non trova applicazione il regime della prova dell'uso di cui si discute in questo paragrafo; e tuttavia nel senso del testo fa propendere il principio per il quale i presupposti della protezione dei diritti nazionali anteriori confliggenti e quindi, parrebbe, anche la loro validità, costituisca questione riservata al diritto nazionale e quindi, nei limiti in cui l'inferenza sia valida (§ 9), ai giudici nazionali. In argomento v. § 76(iv).

<sup>265</sup> Così, con esplicito riferimento all'art. 77 lett. d) delle Regole di procedura Trib. UE 13 novembre 2014 (Settima Sezione), causa T-549/10, Natura Selection, SL c.UAMI e Afoi Anezoulaki, caso «natur/natura», par. 15 e alla Regola 20(7)(c) del reg. n. 2868/1995, Trib. UE 16 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-145/08, Atlas Transport GmbH c. UAMI e Atlas Air, Inc., caso «Atlas/Atlasair», parr. 61 ss.; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», cit., par. 91; e già, ma solo *obiter*, Trib. primo grado CE 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit GmbH c. UAMI e nei confronti di Kolene Corp., in *Racc.* 2003, II, 1589 ss., caso «Nu-Tride/Tufftride», par. 73. In senso conforme E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit., 124-126 e A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 145. Lo stesso risultato parrebbe poter essere conseguito anche attraverso il riferimento ai principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri contenuto nell'art. 83 r.m.c. In senso conforme, sotto quest'ultimo profilo, sia pur limitatamente al conflitto fra due preesistenze ai sensi dell'art. 34 r.m.c., C. RUSCONI, *L'effetto della preesistenza nel sistema del marchio comunitario*, cit., alla nota 61 di 108-109 (che richiama anche, forse per un equivoco, la Regola 20(6) dello stesso reg. n. 2868/1995/CE).

Difficile parrebbe invece ipotizzare la sospensione quando il procedimento ormai sia sfociato in una decisione della Commissione di ricorso: il Tribunale di primo grado opera un giudizio di legittimità che va riferito alla situazione giuridica esistente al momento in cui la decisione impugnata è resa e quindi (stando a Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, causa T-446/07, Royal Appliance International GmbH c. UAMI e BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, caso «Centrixx/sensixx», parr. 15-16) non può prendere in considerazione l'invalidazione del marchio opposto che fosse nel frattempo intervenuta. Tuttavia l'ostacolo pare essere stato superato – senza particolare motivazione sul punto – da Trib. UE 13 novembre 2014 (Settima Sezione), caso «natur/natura», cit., par. 15. Questa decisione illustra (ai suoi parr. 19 ss.) una difficoltà ulteriore: è ben possibile infatti che la domanda di marchio anteriore sia rigettata, nel procedimento che ne concerne la registrabilità, solo per alcune fra le classi fatte valere nella opposizione oggetto di sospensione; quindi è possibile che il titolare del marchio anteriore, soccombente parzialmente nella sua domanda di registrazione, prevalga tuttavia nell'opposizione contro una registrazione successiva.

<sup>266</sup> Così, sia pur in via ipotetica – per difetto di interesse al riguardo del titolare del marchio di opposizione, che sarebbe a sua volta travolto da un accertamento della descrittività dell'elemento coincidente – Trib. primo grado CE 18 ottobre 2007, causa T-28/05, Ekabe International SCA c. UAMI e Ebro Puleva SA, in *Racc.* 2007, II, 4307 ss., caso «Omega 3», par. 47.

nel corso della procedura di opposizione non sta affatto a significare che *la misura* del suo carattere distintivo non possa (e *debba*) essere valutata<sup>267</sup>; ché ogni abdicazione dall'apprezzamento al riguardo starebbe a significare una violazione delle regole che presiedono all'accertamento del conflitto fra segno anteriore e successivo, in forza delle quali, come meglio si vedrà, la considerazione del maggiore o minore carattere distintivo, intrinseco e originario, del segno anteriore costituisce uno dei parametri più importanti<sup>268</sup>.

17.5. *Ritiro e limitazioni della domanda.* Anche nel procedimento di fronte all'Ufficio di Alicante, il richiedente può aver ragione di volere modificare la sua posizione iniziale nel corso della procedura di esame, in particolare per tenere conto degli ostacoli incontrati in fase di opposizione. Ai sensi del par. 1 della art. 43 r.m.c. «il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco di prodotti o servizi che essa contiene». Come già si è accennato a proposito della procedura nazionale, la limitazione delle classi o delle categorie all'interno di una classe può servire ad «allontanare» l'ambito di protezione del marchio richiesto da quello di un diritto anteriore confliggente e quindi risultare risolutiva per «salvare» un marchio oggetto di opposizione<sup>269</sup>. Anche gli impedimenti assoluti attinenti al carattere distintivo o alla de-

---

<sup>267</sup> In questo senso Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 61 e 21 marzo 2012 (Seconda Sezione), caso «Swift GTi/GTi», cit., par. 75.

<sup>268</sup> V. § 48.1 con riferimento al carattere distintivo dell'elemento comune ai due marchi posti a confronto e § 58 con riferimento alla valutazione del rischio di confusione. In Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Glamour/Tudor Glamour», cit., lo scarso carattere distintivo del componente “glamour” non è però neppur stato preso in considerazione, accontentandosi la sentenza di constatare (al par. 31) che esso non è trascurabile.

<sup>269</sup> Questo è quanto è avvenuto nella situazione esaminata da Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, causa T-146/06, Sanofi-Aventis SA c. UAMI e GD Searle, caso «Aturion/Urion», dove il successo della limitazione della domanda (dalla classe generale dei farmaci alla sottoclasse dei medicinali per le malattie cardiovascolari, par. 7) si è combinata con una lettura piuttosto restrittiva della nozione di somiglianza fra i beni, parr. 31 ss. Per un caso analogo v. Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, causa T-499/04, Hammarplast AB c. UAMI e Steninge Slott AB, caso «Steninge Slott». Nel caso deciso da Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-408/09, ancotel GmbH c. UAMI e Acotel, caso «ancotel/Acotel», la limitazione è valsa a produrre una ridefinizione in senso restrittivo del pubblico interessato, individuato nei più attenti consumatori dei servizi forniti dal titolare del marchio successivo, aprendo la via a una diversa valutazione del rischio di confusione fra i marchi confliggenti; e v. anche Trib. UE 18 ottobre 2011 (Seconda Sezione), causa T-499/08, SLV Elektronik GmbH c. UAMI e Angel Jiménez Muñoz, caso «LINE/line». Diversa la sorte della limitazione operata nel procedimento oggetto della decisione di Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-87/07, Scil proteins GmbH c. UAMI e Indena S.p.A., caso «affilene»: il riferimento agli estratti di pianta “per usi diversi da quelli diagnostici” non è stato ritenuto sufficiente per escludere un'interferenza con un segno simile per prodotti impiegati in analisi di laboratorio. E v. anche Trib. UE 24 maggio 2011 (Quinta Sezione), causa T-161/10, Longevity Health Products c. UAMI e Tecnifar, caso «E-Plex/Epilex», secondo il quale la limitazione di un marchio relativo a una classe di farmaci a un'indicazione terapeutica precisa può sì rendere distinti i beni dal punto di vista della loro somiglianza (par. 24), anche se nel caso di specie questo ‘allontanamento’ può non essere sufficiente ad evitare un rischio di confusione (*ivi*, par. 39). Un caso particolare, in cui la (pseudo) limitazione era stata operata dal richiedente dello stesso marchio fatto valere con l'op-

scrittività del segno cui si riferisce la domanda possono essere superati con una sagace delimitazione dei beni per cui viene richiesta la protezione<sup>270</sup>.

Non basta, peraltro, che il richiedente annunci in un qualche atto del procedimento la propria intenzione di volere chiedere la limitazione: perché l'effetto si produca, la limitazione deve essere formulata in termini chiari e precisi<sup>271</sup>; essere espressa e incondizionata<sup>272</sup>; essere indirizzata all'Ufficio con un atto separato rispettoso di tutte le formalità<sup>273</sup>; e avvenire tempestivamente<sup>274</sup>. Non basta: poi-

posizione, è offerto da Trib. UE 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), causa T-104/12, Verus Eood c. UAMI e Performance Industries Manufacturing, caso «Vortex/Vortex».

<sup>270</sup> Per un esempio di opportunità colta v. Trib. primo grado CE 15 febbraio 2007, causa T-501/04, Bodegas Franco-Españolas c. UAMI e Compagnia General de Agricultura das Vinhas do Alto Douro SA, caso «Royal Feitoria», parr. 40 ss. (dove la domanda di marchio «Royal» è stata salvata, oltre che per la banalità del termine che esso presentava in comune con il marchio anteriore «Royal Feitoria», dalla restrizione della domanda di protezione ai soli vini Rioja, essendo il marchio anteriore registrato per porto); per esempi di opportunità non colte v. Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 2235 ss., caso «Best Buy», parr. 24 s. e del 20 marzo 2002, causa T-358/00, DaimlerChrysler AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 1993 ss., caso «TRUCKCARD», parr. 37 ss.

<sup>271</sup> V. Corte UE 11 dicembre 2014 (Nona Sezione), causa C-31/14, UAMI c. Kessel medintim GmbH e Janssen-Cilag GmbH, caso «Premeno/Pramino», e Trib. UE 8 novembre 2013 (Prima Sezione), causa T-536/10, Kessel medintim GmbH c. UAMI e Janssen-Cilag GmbH, in *Racc.* 2013, 586 ss., caso «Premeno/Pramino», secondo cui sarebbe sotto questo profilo accettabile una limitazione basata sull'indicazione terapeutica, ma non sulla necessità o meno di ricetta medica.

<sup>272</sup> Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., par. 109; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-48, Astex Therapeutics Ltd. c. UAMI e Protec Health International Ltd., caso «astexTechnology», parr. 19-20; 10 novembre 2004, causa T-396/02, August Storck c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 3821 ss., caso «forma caramella color marron chiaro», par. 21; 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos AB c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 753 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4470, caso «ELLOS», par. 62. Non può inferirsi un ritiro implicito della domanda dalla semplice inattività processuale del richiedente nel corso di un procedimento di opposizione: Trib. primo grado CE 17 marzo 2009, causa T-171/06, Laytoncrest Ltd. c. UAMI e Erico International Corp., in *Racc.* 2009, II, 539 ss., caso «Trenton», parr. 40 ss.

<sup>273</sup> V. oltre all'art. 43 r.m.c. la Regola 13 del reg. n. 2868/95/CE. In questo senso Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, caso «tonalità di arancione», cit., parr. 58 ss.; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, caso «astexTechnology», cit., parr. 19-20; 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., par. 33. Secondo Trib. UE 26 ottobre 2011 (Seconda Sezione), causa T-426/09, Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Strassenbaustoffe c. UAMI e Koninklijke BAM Groep BV, caso «Bam/Bam», par. 24 il ritiro della domanda deve ai sensi della Regola 95(a) avvenire in una delle lingue ivi indicate; altrimenti esso è privo di effetti.

<sup>274</sup> E quindi (alla luce del principio della continuità funzionale fra Divisione di opposizione e Commissione di ricorso: § 17.8) al più tardi entro la data della decisione della Commissione: Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-371/09, Retractable Technologies, Inc. c. UAMI e Abbott Laboratories, caso «RT/RTH», par. 15; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, caso «astexTechnology», cit., par. 21; 20 novembre 2007, causa T-458/05, Tegometall International AG c. UAMI e Wupperman AG, caso «TEK», parr. 19 ss. (ma v. anche il par. 24 ove si indica in quali casi la modifica può essere intesa come delimitazione dell'impugnativa della decisione della Commissione o rinuncia parziale al ricorso); 12 settembre 2007, causa T-358/04, Georg Neumann GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 3329 ss., caso «forma di testa di microfono», par. 36; 15 novembre 2006 (ord.), causa T-366/05, Anheuser-Busch, Inc. c. UAMI & Budějovický Budvar, národní pod-

ché scopo della limitazione è quello di restringere la tutela richiesta rispetto alla domanda iniziale, essa è ammissibile solo se e nella misura in cui essa contenga un'indicazione precisa e facilmente riconoscibile dagli interessati dei beni cui si riferisce la domanda limitata<sup>275</sup>.

---

nik, in *Racc.* 2006, II, 89 ss., caso «Budweiser», parr. 40 ss. e 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 3843 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4473, caso «KWS Saat (tonalità di arancione)», parr. 10 ss., confermata sul punto da Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, caso «KWS Saat (tonalità di arancione)», cit., par. 58. Un esempio da manuale di limitazione tardiva è quella effettuata in occasione della discussione orale di fronte al Tribunale: v. Trib. UE 7 luglio 2011 (Ottava Sezione), causa T-208/10, Cree Inc. c. UAMI, caso «Truewhite», par. 28.

Tuttavia, può essere preso in considerazione, per ragioni di economia processuale, un ritiro dall'elenco dei prodotti oggetto della domanda di marchio anche successivo alla decisione della Commissione, se questa riformulazione non modifichi la materia del contendere ma ne riduca l'oggetto: così Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «RT/RTH», cit., par. 18; 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-522/10, Hell Energy Magyarország kft c. UAMI e Hansa Mineralbrunnen GmbH, caso «Hell/Hella», par. 16; 8 luglio 2008, caso «immagine di cavallo», cit., parr. 12-14; 24 marzo 2010, causa T-130/09, Eliza Corporation c. UAMI e Went Computing Consultancy Group BV, caso «Eliza/Elise», parr. 17 ss.; Trib. primo grado CE 10 ottobre 2008, cause T-387/06 a 390/06, Inter Ikea Systems BV c. UAMI, caso «forme di pallet», par. 25 s.; 27 febbraio 2008, caso «LiNK», cit., parr. 25 ss.; nel caso, peculiare, in cui la limitazione sia avvenuta prima della decisione della Commissione, che, però, erroneamente non se ne avvede, il Tribunale dichiara il “non luogo a provvedere”: Trib. UE 3 ottobre 2012 (Seconda Sezione), causa T-584/10, Mustafa Yilmaz c. UAMI e Tequila Cuervo, SA de CV, caso «Tequila Matador hecho en Mexico/Matador», par. 35 e dispositivo.

Pertanto, secondo Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber c. UAMI e Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli, in *Racc.* 2008, II, 1927 ss., caso «Mozart», par. 30, la modifica della descrizione dell'insieme dei prodotti oggetto della domanda attraverso la precisazione che questi non debbano presentarsi con certe caratteristiche (nella specie: le palline di marzapane e di pralinato ricoperte di cioccolato, conosciute in tedesco come Mozartkugeln) non costituisce un ritiro di alcune categorie ma una modificazione della materia del contendere; la stessa valutazione si impone per la modificazione che elimini una precisazione (“specialmente per cani da caccia” o “per la caccia a cavallo”), in quanto questa determina un ampliamento e non una limitazione dell'oggetto della controversia: nello stesso senso Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-575/12, Pyrox GmbH c. UAMI e Köb Holzheizsysteme GmbH, caso «Pyrox/Pyrot», parr. 17 ss.; 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), causa T-224/11, Caventa AG c. UAMI e Anson's Herrenhaus KG, caso «Berg/Christian Berg», parr. 23 ss.; 9 settembre 2010, causa T-505/08, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development c. UAMI, caso «Hunter», par. 19. Se la domanda cui si riferisce la pretesa limitazione risale a una priorità, la valutazione dell'effettiva presenza di una limitazione – o, per converso, di un ampliamento – va condotta sulla base di un confronto con l'ampiezza delle classi cui si riferiva la priorità: Trib. UE 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), caso «Vortex/Vortex», cit., parr. 36 ss.

Come mostra la decisione resa da Trib. UE 15 dicembre 2009, causa T-412/08, Trubion Pharmaceuticals, Inc. c. UAMI e Merck, caso «Trubion/TriBion Harmonis», parr. 14 ss., non sempre la distinzione fra modificazione della materia del contendere e riduzione del suo oggetto è agevole; e vi possono anche essere casi nei quali le limitazioni della domanda possano comportare l'uno e l'altro effetto: Trib. UE 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit., parr. 24-25. Ma v. anche Trib. UE 24 marzo 2010, caso «Eliza/Elise», cit., parr. 19 ss. che contrappone al caso in cui il richiedente si limiti a ritirare la domanda per alcune fra le categorie dei beni inclusi nella classe quello in cui il richiedente mantenga le stesse categorie introducendo una specificazione (*software* di riconoscimento della voce, limitatamente al settore sanitario), nel qual caso la materia del contendere subirebbe una variazione.

<sup>275</sup> Così, visto che i farmaci si distinguono in funzione della loro indicazione terapeutica e non del principio attivo che essi contengono, una limitazione basata soltanto su questo secondo elemen-

17.6. *Le azioni di nullità e di decadenza.* Come si è visto<sup>276</sup>, nel diritto nazionale, una volta completata la procedura di registrazione, le sorti del marchio sono sottratte alla responsabilità dell'Ufficio e passano nelle mani dell'autorità giudiziaria. Non così nel caso dei marchi comunitari. Anche dopo la registrazione, l'Ufficio continua a giocare un ruolo importante e fin primaziale in relazione alle azioni di nullità e decadenza. Esso infatti condivide la responsabilità corrispondente con i Tribunali dei marchi comunitari. D'altro canto, il raccordo fra le competenze dei due organi avviene secondo modalità che manifestano l'intendimento del legislatore comunitario di valorizzare al massimo quella valutazione centralizzata delle vicende estintive del diritto, che può più agevolmente essere assicurata dall'Ufficio e dalle corti europee che ne controllano l'operato, di quanto non possa essere garantito da organi giurisdizionali nazionali, come i Tribunali dei marchi comunitari, che operano in modo decentrato e affondano le proprie radici negli ordinamenti municipali dei 28 Stati membri.

Mentre ai Tribunali dei marchi comunitari è attribuita la cognizione delle domande di nullità e di decadenza relative a marchi comunitari sollevate in via riconvenzionale o di eccezione<sup>277</sup>, all'Ufficio è riservata la competenza per le azioni corrispondenti quando esse siano intraprese in via principale<sup>278</sup>.

Anche la disciplina della connessione fra procedimenti e della sospensione manifesta un netto favore per la trattazione centralizzata presso l'Ufficio. Nel caso in cui l'azione di decadenza o di nullità sia già in precedenza stata presentata davanti all'Ufficio, il Tribunale dei marchi comunitari sospende il giudizio davanti a sé in attesa delle determinazioni dell'Ufficio medesimo, «se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento»<sup>279</sup>. Nella situazione inversa, nella

---

to è inammissibile secondo Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), causa T-222/10, *ratiofarm GmbH c. UAMI e Nycomed GmbH*, caso «zufal/zurcal», par. 24 ss.

<sup>276</sup> Al § 16.

<sup>277</sup> Art. 96, lett. d), 99, par. 3 e 100 r.m.c. Secondo il par. 3 dell'art. 99, peraltro, «l'eccezione di decadenza o di nullità del marchio comunitario, presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto»; per un'applicazione di questa previsione v. Trib. Milano 2 marzo 2011, *Bolton Manitoba s.p.a. e Orlandi s.p.a. c. Punch Industries, Little Island Patents Ltd. e Coswell s.p.a. e Guaber Household s.r.l.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5800, caso «Cattura i colori»; per un commento della previsione v. R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung*, in G. Schrickler-E. Bastian-R. Knaak (a cura di), *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, C.H. Beck, München, 2006, 89; ma v. anche per un accenno G. DRAGOTTI, *sub art. 105 r.m.c.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 993. La domanda di decadenza è ammissibile anche nei confronti di un marchio che sia già stato invocato come anteriorità in un procedimento di opposizione: v. Trib. UE 10 dicembre 2009, causa T-27/09, *Stella Kunststofftechnik GmbH c. UAMI e Stella Pack*, caso «Stella»; e anche qui va valutata la possibilità – e la doverosità, pur nell'ambito della discrezionalità attribuito dalla Regola 20(7)(c) del reg. n. 2868/1995 – di una sospensione del procedimento di opposizione in pendenza dell'azione di decadenza: v. Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-556/12, *Royalton Overseas Ltd. c. UAMI e S.C. Romarose Invest srl*, caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», par. 30 ss.

<sup>278</sup> Art. 56 r.m.c.

<sup>279</sup> Art. 104, par. 1, r.m.c. Una di queste ragioni potrebbe consistere nel fatto che l'anteriorità fatta

quale la riconvenzionale o eccezione di nullità sia stata in precedenza presentata di fronte a un Tribunale dei marchi comunitari, l'Ufficio può «sospendere il procedimento di propria iniziativa» o a istanza di parte<sup>280</sup>. Su istanza del titolare del marchio comunitario, il Tribunale dei marchi comunitari, chiamato a conoscere di una domanda di nullità o di decadenza sollevate in via riconvenzionale, può invitare il convenuto a iniziarla di fronte all'Ufficio entro un certo termine; e «se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale»<sup>281</sup>.

La decisione adottata dall'Ufficio è vincolante per i Tribunali dei marchi comunitari<sup>282</sup>, con una soluzione che è da considerarsi sistematicamente problematica laddove pare subordinare l'accertamento giurisdizionale a una determinazione amministrativa<sup>283</sup>.

Per far valere le cause sia di decadenza<sup>284</sup>, sia di nullità assoluta<sup>285</sup>, posseggono legittimazione gli stessi terzi che, in fase di registrazione, sono facoltizzati a presentare osservazioni<sup>286</sup>. Viceversa, a far valere i motivi di nullità relativa<sup>287</sup>, che ricorrono quanto la registrazione abbia avuto luogo in presenza di un impe-

---

valere come motivo di nullità sia a sua volta oggetto di un'azione di nullità e, trattandosi di diritto anteriore nazionale, la sua cognizione sia sottratta all'Ufficio. Sulla possibilità di sospensione del procedimento (in applicazione analogica dell'art. 20, par. 7, lett. c), reg. n. 2868/1995/CE), nel caso in cui l'antiorità invocata nell'azione di annullamento sia a sua volta sottoposta a un'azione di invalidazione di fronte al giudice nazionale v. Trib. UE 16 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Atlas/Atlasair», parr. 61 ss.; per altri richiami § 17.4. Dal canto suo Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «acopat/copat», cit., mostra una situazione nella quale opposizione e azione di nullità sono state instaurate in parallelo e la seconda, sospesa *medio tempore*, è stata decisa al termine dell'azione di opposizione.

<sup>280</sup> Art. 104, par. 2, r.m.c. Ai sensi della seconda parte della previsione, se il Tribunale dei marchi comunitari anteriormente adito sospende il procedimento, l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.

<sup>281</sup> Art. 100, par. 7, r.m.c.

<sup>282</sup> Art. 100, par. 2, r.m.c. Per la situazione inversa v. la regola sancita dall'art. 56, par. 3, r.m.c., che peraltro vale per le sole azioni di nullità e non per il procedimento di opposizione: Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, SL c. UAMI e Aceites del Sur, SA, in *Racc.* 2007, II, 3355 ss., caso «La Española», parr. 36 ss.

<sup>283</sup> Peraltro, la decisione definitiva in materia di opposizione ha natura amministrativa e pertanto non ha efficacia di giudicato e non vincola altrimenti (ad es. in virtù del divieto di *venire contra factum proprium*) la decisione in una successiva azione di nullità: v. Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), causa T-11/13, Tegometall International AG c. UAMI e Irega, caso «Mego/Tego», par. 12; Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero s.p.a. c. UAMI e Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», in *Racc.* 2009, II, 3941 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5483, par. 36. Ma nemmeno la decisione della Commissione di ricorso che decida sull'esistenza di un impedimento assoluto vincola l'Ufficio in una successiva azione di annullamento: v. Trib. UE 22 novembre 2011 (Terza Sezione), causa T-275/10, mPAY24 GmbH c. UAMI e Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav, caso «mPAY24», parr. 15-18.

<sup>284</sup> Art. 51 r.m.c. In argomento v. *infra*, § 107.

<sup>285</sup> Art. 52 r.m.c. (le quali, come si avrà modo di verificare in modo più approfondito, v. *infra*, § 19, ricorrono quando la registrazione sia avvenuta in presenza di un impedimento assoluto).

<sup>286</sup> V. l'art. 56, par. 1, lett. a), r.m.c. sul quale v. *infra*, § 107.3.

<sup>287</sup> Art. 53 r.m.c.

dimento relativo, sono legittimati solo i titolari dei diritti anteriori confliggenti<sup>288</sup> nonché le persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione<sup>289</sup>, ossia gli stessi soggetti che, in fase di registrazione, sono legittimati a presentare opposizione<sup>290</sup>.

Per le azioni di nullità e di decadenza ha competenza la divisione di annullamento dell'Ufficio<sup>291</sup>. Ad esse si applicano le previsioni specifiche contenute nell'art. 57 r.m.c.<sup>292</sup>, che vanno peraltro integrate con le disposizioni di procedura generali<sup>293</sup>.

17.7. *Le domande di registrazione internazionale.* A seguito dell'adesione dell'UE al Protocollo di Madrid, il reg. n. 40/1994 (ora n. 207/2009)/CE è stato oggetto di modifiche, efficaci con decorrenza dal 1° ottobre 2004, ad opera del reg. n. 1992/03/CE<sup>294</sup>. Una disciplina particolare è prevista in questo caso – come già si è visto per la procedura nazionale – tanto per le domande di registrazione di un marchio internazionale originanti dall'Unione quanto, inversamente, per le registrazioni internazionali che designano la Comunità<sup>295</sup>.

In linea di principio, «le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazio-

<sup>288</sup> Art. 56, par. 1, lett. *b*) e *c*), r.m.c.

<sup>289</sup> Sull'interpretazione di questa previsione v. Trib. UE 7 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-506/13, Urb Rulmenti Suceava SA c. UAMI e Harun Adiguzel, caso «Urb/Urb», par. 17.

<sup>290</sup> La corrispondenza non è, tuttavia, perfetta. Per un verso, l'azione di nullità può essere esperita anche dai titolari dei diritti anteriori confliggenti diversi dai segni distintivi di cui all'art. 53, par. 2, r.m.c., i quali non possono presentare opposizione ai sensi dell'art. 41. Per altro verso, la domanda di nullità è esposta alla preclusione per tolleranza di cui all'art. 54 r.m.c.

<sup>291</sup> Art. 134 r.m.c.

<sup>292</sup> Il cui par. 2 richiede che la prova della «seria utilizzazione» sia riferita sia al quinquennio precedente all'azione di nullità sia a quello precedente la pubblicazione della domanda del marchio contro cui l'azione è rivolta. Per un'applicazione Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «acopat/copat», cit. L'istanza corrispondente va presentata tempestivamente di fronte alla divisione di annullamento, non essendo sufficiente la sua proposizione dinanzi alla Commissione di ricorso: Trib. UE 8 marzo 2013 (Prima Sezione), causa T-498/10, David Mayer Naman c. UAMI e Daniel e Mayer s.r.l., caso «David Mayer/Daniel & Mayer Made In Italy», parr. 34 ss.

<sup>293</sup> Contenute negli artt. 75-84 su cui già ci si è soffermati al § 17.3. Sui limiti ai poteri di ufficio nell'ambito di un procedimento di annullamento, nel quale non si applica il par. 1 dell'art. 76 r.m.c., essendo la valutazione limitata ai motivi di nullità o decadenza fatti valere dalla parte, v. Trib. UE 13 settembre 2013 (Sesta Sezione), causa T-320/10, Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell c. UAMI e Castel Frères SAS, caso «Castel», 26 ss. A sua volta, Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm II», parr. 53-54, al limitato fine di istituire una demarcazione fra le fattispecie per le quali vale rispettivamente l'esame d'ufficio o ad iniziativa di parte ai sensi dell'art. 76, par. 1, ultima parte, r.m.c. (su cui v. già al § 17.3.), contrappone la decadenza per volgarizzazione e decettività originaria da un lato a quella per mancata utilizzazione, assimilando le prime agli impedimenti assoluti paralleli corrispondenti e contrapponendole all'ultima, a sua volta assimilata all'impedimento relativo costituito dall'esistenza di un marchio anteriore, cui si applica la regola 40, par. 2 del reg. n. 2868/1995/CE.

<sup>294</sup> V. già *supra*, § 3 B) 2.

<sup>295</sup> Per maggiori informazioni v. S. GUIZZARDI, *sub* artt. 140 ss. r.m.c. in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Appendice di aggiornamento 2005, Giuffrè, Milano, 2005, 286 ss.

ne»<sup>296</sup> e all'opposizione da parte dei titolari di diritti anteriori confliggenti<sup>297</sup> «allo stesso modo delle domande di marchio comunitario». L'esame, a seconda dei casi d'ufficio o in contraddittorio, mette capo o alla registrazione o a un rifiuto, provvisorio e poi, se del caso, definitivo.

17.8. *I provvedimenti dell'Ufficio. Il ricorso.* Le decisioni, sia intermedie sia finali, in cui sfoci un procedimento davanti all'Ufficio<sup>298</sup>, sono, secondo quanto dispone la prima parte del par. 1 dell'art. 75 r.m.c., « motivate »<sup>299</sup>. L'obbligo di motivazione trova il proprio fondamento nell'art. 296 TFUE; esso non si estende fino al punto di richiedere che la decisione prenda in esame separato ciascun singolo argomento avanzato dalle parti<sup>300</sup>. È peraltro ritenuta possibile anche una

<sup>296</sup> Art. 154, par. 1, r.m.c.

<sup>297</sup> Art. 156, par. 1, r.m.c.

<sup>298</sup> Individua «atti che, benché siano adottati nel corso del procedimento e non pongano fine ad esso, costituiscono tuttavia decisioni» Corte UE 18 ottobre 2012 (Seconda Sezione), caso «RED-TUBE/Redtube», cit., par. 52.

<sup>299</sup> Non ne è, però, richiesta la sottoscrizione: Trib. UE 8 settembre 2010, caso «testa di chitarra», cit., parr. 81-83; Trib. primo grado CE 6 settembre 2006, causa T-6/05, Def-Tec Defense Technology GmbH c. UAMI e Defense Technology of America, in *Racc.* 2006, II, 2671 ss., caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», parr. 26 ss. L'errore nell'identificazione di un destinatario nell'epigrafe della sentenza, che si accompagni a una sua corretta notificazione, è vizio soggetto a rettifica ma che non inficia la validità del provvedimento: Trib. UE 15 marzo 2011, causa T-50/09, Ifemy's Holding GmbH c. UAMI e Dada & Co. Kids s.r.l., caso «Dada & Kids/Dada», in *Racc.* 2011, II, 945 ss., parr. 24 ss. E v. le Regole 55, 61 e 65 del reg. n. 2868/95/CE.

Sul modo di intendere l'obbligo di motivazione fatto proprio dall'UAMI v. E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit., 8-10. Trib. UE 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), caso «Care to care», cit., parr. 27-28; 19 settembre 2012 (Terza Sezione), caso «quadrettato in rosa, violetto, beige e grigiocuro», cit., parr. 14 ss., 11 ottobre 2011 (Seconda Sezione), causa T-87/10, Chestnut Medical Technologies, Inc. c. UAMI, caso «Pipeline», par. 40; 3 marzo 2010, caso «A+/Air Plus International», parr. 59 ss. e Trib. primo grado CE 5 maggio 2009, caso «forma di un erogatore», cit., parr. 13 ss. hanno precisato la portata dell'obbligo di motivazione, che trova la propria base nell'art. 253 del Trattato CE (ora art. 296 TFUE), in particolare precisando che, con riferimento a un impedimento assoluto, l'Ufficio deve identificare la norma che lo prevede e le circostanze in base alle quali un certo segno risulta riconducibile alla fattispecie di impedimento delineata dalla norma; v. ora anche il riferimento all'art. 41(2) della Carta dei diritti fondamentali contenuto in Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Penteo/Xenteo», cit., par. 37.

<sup>300</sup> Corte UE 6 settembre 2012 (Ottava Sezione), causa C-96/11 P., August Storl KG c. UAMI, caso «topo di cioccolato», par. 88; Trib. UE 25 settembre 2014 (Settima Sezione), causa T-605/13, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP c. UAMI e Miguel Torres, caso «sotto il sole italiano/Viña Sol», par. 19; 2 febbraio 2011, caso «combinazione di giallo e grigio», cit., par. 19; 13 settembre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 73; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «pinze», cit., parr. 73 ss.; 25 marzo 2009, caso «Budweiser», cit., par. 128; 24 settembre 2008, caso «Anvil», cit., parr. 26 ss. e 32 e 9 luglio 2008, caso «Mozart», cit., par. 55. Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «combinazione di giallo e grigio», cit., par. 25, sembra suggerire che l'onere di motivazione dell'Ufficio possa divenire più elevato quando la parte non si limiti a citare precedenti a essa favorevoli, ma indichi specificamente quali aspetti di essi corroborino la soluzione invocata; v. però la lettura restrittiva dell'onere di motivazione di decisioni relative a un impedimento assoluto che si discostino dalla prassi decisionale anteriore accolta dalla (deludente) Trib. UE 22 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-290/10, Sports Warehouse GmbH c. UAMI, caso «Tennis Warehouse», cit., parr. 17 ss. e in particolare 24. Profili di maggior rigore stanno anche emergendo al riguardo in

motivazione implicita<sup>301</sup>, globale<sup>302</sup> e *per relationem*<sup>303</sup>. Essenziale è tuttavia che la parte sia in grado di desumere le ragioni della decisione e provocare il controllo su di essa<sup>304</sup>. Ciò non avviene nel caso in cui le prove sottoposte dalla parte – relative alla diffusione del sole come segno usato nel settore vinicolo – non siano neppure menzionate nell'apprezzamento della misura del carattere distintivo del segno anteriore né tantomeno prese in considerazione nella valutazione del rischio di confusione<sup>305</sup>. Il rispetto dell'obbligo di motivazione può anche essere verificato d'ufficio dai giudici comunitari<sup>306</sup>; esso attiene alla forma sostanziale della de-

---

materia *antitrust*: in argomento v. B. GENCARELLI-S. CRESPI, *Regole di concorrenza e giudice dell'Unione europea*, in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Cedam, Padova, 2012, 613 ss., 620-621.

<sup>301</sup> Trib. UE 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), caso «Metabol/Metabol MG», cit., par. 19; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-281/13, Sofia Golam c. UAMI e meta Fackler Arzneimittel GmbH, caso «Metabiomax/metabiarex», par. 19; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Penteo/Xenteo», cit., par. 38; 2 febbraio 2011, caso «combinazione di giallo e grigio», cit., par. 19; 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-244/09, Accenture Global Services GmbH c. UAMI e Silver Creek Properties, caso «acsensa/accenture», parr. 32-33; Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, caso «Mozart», cit., par. 55.

<sup>302</sup> Così, l'assenza di carattere distintivo della locuzione “Light & Space” può essere riferita complessivamente a vernici, pitture, lacche, come anche a liquidi di diluizione e antiruggine, anche se questi ultimi svolgano funzioni specifiche in parte autonome rispetto alle prime: Trib. primo grado CE 10 ottobre 2008, causa T-224/07, Imperial Chemical Industries plc c. UAMI, caso «Light & Space», par. 35 ss. ove conformi richiami, cui *adde* Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, causa T-297/07, TridonicAtco GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Intelligent Voltage Guard», par. 22 ss. e, in senso molto più rigoroso, Trib. UE 30 giugno 2010, causa T-351/08, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez, caso «Matratzen II», parr. 19 ss. e Trib. primo grado CE 20 maggio 2009, cause T-405/07 e T-406/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFMCEE) c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 1441 ss., casi «P@yweb Card e Payweb Card», par. 69.

<sup>303</sup> v. Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-179/11, Sport Ebyl & Sports Experts GmbH c. UAMI e Seven s.p.a., caso «Seven Summits/Seven», par. 22 (secondo cui il richiamo, nella specie al carattere distintivo ordinario del segno anteriore può essere implicito); 3 maggio 2012 (Settima Sezione), causa T-270/10, Conceria Kara s.r.l. c. UAMI e Dima – Gıda Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanay Ve Ticaret Ltd Sti, caso «Karra/Kara», par. 32 (che ammette che la Commissione di ricorso rinvii alla motivazione contenuta nella decisione di opposizione impugnata); Trib. UE 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-61/09, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG c. UAMI e Böisinger Fleischwaren GmbH, caso «Shinken King/King», par. 20 e 21 novembre 2007, causa T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG c. UAMI e Lidl Stiftung, caso «Vital & Fit», par. 64.

<sup>304</sup> In questo senso v. anche 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), causa T-321/10, SA. PAR. s.r.l. c. UAMI e Salini Costruttori s.p.a., caso «Gruppo Salini», par. 41.

<sup>305</sup> Trib. UE 25 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «sotto il sole italiano/Viña Sol», cit., par. 20.

<sup>306</sup> In quanto attiene all'osservanza delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 263 TFUE e costituisce un motivo di ordine pubblico: Trib. UE 27 marzo 2014 (Terza Sezione), causa T-47/12, Intesa Sanpaolo SpA c. UAMI e equinet Bank, caso «Equiter/Equinet», par. 22. Nello stesso senso Trib. UE 28 novembre 2013 (Settima Sezione), caso «Herba shine/Herbacin», cit., par. 41; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), causa T-258/09, i-content Ltd. Zweigniederlassung Deutschland c. UAMI, caso «Betwin», par. 46; Trib. primo grado CE 20 maggio 2009, caso «P@yweb Card e Payweb Card»,

cisione e non alla fondatezza della motivazione medesima; conseguentemente la censura relativa all'erroneità di una motivazione attiene al merito della questione<sup>307</sup>. Spesso la motivazione delle decisioni ha il sapore di un montaggio di segmenti di pronunce anteriori, frutto di un – più o meno accorto – taglia incolla; al punto che in essa possono sopravvivere espressioni riferibili alla fattispecie precedente ma senza senso in quella oggetto di specifico esame. Anche quando questi vistosi inestetismi sono riscontrati in sede di impugnazione, essi non sono tuttavia sempre considerati difetti di motivazione produttivi di invalidità della pronuncia<sup>308</sup>. Le decisioni sono notificate d'ufficio agli interessati<sup>309</sup>.

Contro le decisioni sia dell'esaminatore sia delle divisioni di opposizione e di annullamento può essere proposto ricorso, che deve «essere presentato entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione»<sup>310</sup>. «Il ricorso è presen-

---

cit., par. 56; 2 aprile 2009, causa T-379/05, Zuffa LLC c. UAMI, caso «Ultimate Fighting», parr. 14 ss. e 1 aprile 2009, causa T-118/06, Zuffa LLC c. UAMI, caso «Ultimate Fighting Championship», parr. 17 ss., con la conseguenza che non si può eccepire la tardività dell'argomento: Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 47.

<sup>307</sup> Trib. UE 17 dicembre 2009, causa T-490/07, Notartel s.p.a. – Società informatica del notariato c. UAMI e SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, caso «R.U.N./ran», par. 27; Trib. UE 11 luglio 2013 (Settima Sezione), causa T-208/12, Think Schuhwerk GmbH c. UAMI, caso «lacci con estremità rosse», par. 17.

<sup>308</sup> Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Restore», cit., par. 56.

<sup>309</sup> Art. 79 r.m.c. Si vedano anche le Regole 61-69 del reg. n. 2868/95/CE, e in particolare la Regola 65 che consente la notifica mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione. A proposito delle notifiche a mezzo fax – sia pur in relazione a un tema diverso, quello della convocazione all'udienza di discussione orale – v. Trib. UE 30 settembre 2014 (Prima Sezione), caso «Lambretta», cit., par. 12, secondo cui è possibile provare di non avere ricevuto un fax; ma sulla parte incombe l'onere di fornire una dimostrazione circostanziata (che verosimilmente comporta l'onere di estrarre copia di tutti i fax ricevuti nella giornata di riferimento, dichiarando – in modo attendibile – che fra essi non è incluso quello di cui si discute).

<sup>310</sup> Art. 60 r.m.c. Secondo l'ultima parte dell'art. 60, nei quattro mesi successivi «deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso» e, secondo la lettura accolta da Corte 19 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «R10», cit., parr. 49 ss., devono anche essere sanate le eventuali irregolarità relative all'ammissibilità del ricorso. Nel caso in cui la memoria non sia presentata, il ricorso diviene irricevibile: Trib. UE 28 aprile 2010, causa T-225/09, Claro, SA c. UAMI e Telefonica, SA, caso «Claro/Claro»; sui requisiti minimi, in termini di chiarezza e completezza, della memoria richiesta dall'art. 60 v. Trib. UE 16 maggio 2011 (Terza Sezione), Inc., caso «Atlas/Atlasair», cit., parr. 20 ss. Sul computo dei termini ai sensi della Regola 70 del reg. n. 2868/1995/CE e in particolare sul raccordo fra il n. 2 che computa il *dies a quo* a partire dal giorno successivo alla data di riferimento e il n. 4 che detta regole per la scadenza a mesi, nella quale il riferimento al giorno successivo non assume rilievo, v. Trib. UE 10 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa T-360/11, Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda c. UAMI e Parfums Rochas, caso «Patrizia Rocha/Rochas», parr. 23 ss.; 17 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «Q/Quadrata», cit., parr. 29-31. In caso di notifica a mezzo di fax (sulla quale v. la nota precedente) può essere inviata una successiva lettera di conferma. Tuttavia, poiché la seconda parte del par. 1 della Regola 65 dispone che «la notifica si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dall'apparato di telefax del ricevente», i quattro mesi per la presentazione della memoria decorrono non dalla successiva lettera ma dalla ricezione del precedente fax: in questo senso Trib. primo grado CE 6 settembre 2006 (ord.), causa T-366/04, Hensotherm AB c. UAMI e Rudolf Hensel, caso «Hensotherm», che ha al-

tato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata”<sup>311</sup>. Secondo l’art. 58, par. 1, ultima parte, r.m.c. «il ricorso ha effetto sospensivo»<sup>312</sup>. Una decisione può essere rettificata in caso di errore materiale e revocata in caso di errore procedurale ovvio,<sup>313</sup> ma la pendenza del procedimen-

---

tesis escluso l’operatività nel caso di specie del principio della *restitutio in integrum* di cui all’art. 81 r.m.c. Sui limiti di operatività della *restitutio* e della previsione dell’art. 78bis r.m.c. relativo alla prosecuzione su richiesta v. Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «Omnicare», cit.; 17 settembre 2008, caso «Neurim Pharmaceuticals», cit. Ai fini del computo dei termini va presa in considerazione la data di ricezione da parte del Tribunale e non quella di spedizione: Trib. UE 10 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Patrizia Rocha/Rochas», cit., par. 27; 15 marzo 2011, caso «Dada & Kids/Dada», cit., par. 67 (ed, in altra materia, Corte di Giustizia 11 novembre 2004, causa C-171/03, Maatschap Toeters e MC Verberk, in *Racc.* 2004, I, 10945 ss.). La Regola 80, n. 2, reg. n. 2868/1995/CE consente alla parte vittima di una disfunzione del telefax di ottenere un nuovo termine; ma la regola non si applica quando la mancata ricezione a mezzo fax dipenda dalla volontà della parte e non da una disfunzione dell’apparecchio, come è dimostrato nel caso in cui gli allegati asseritamente non pervenuti non siano elencati nella comunicazione e questa dia atto di un numero di pagine eguale a quelle ricevute, il che esclude la possibilità di un inoltrato di allegati: Trib. UE 15 marzo 2011, caso «Dada & Kids/Dada», cit., par. 49. Sul valore della conferma di ricezione proveniente dal sistema informatico dell’UAMI v. Trib. UE 30 maggio 2013 (Sesta Sezione), causa T-396/11, Moselland eG – Winzergenossenschaft c. UAMI e Renta Siete, SL, caso «divinus/modelland divinum», parr. 29 ss. ove anche ai parr. 65 ss. un’interpretazione garantista della Regola 80, n. 2 del reg. n. 2868/1995/CE.

In tema di procura v. Trib. UE 28 aprile 2014 (Nona Sezione), causa T-473/11, Longevity Health Products, Inc. c. UAMI e Weleda Trademark AG, caso «Menochron/Menodoron», parr. 18 ss. e Trib. UE 9 dicembre 2009, caso «Kids Vits/Vits4kids», cit., parr. 13-19.

In forza della seconda proposizione dell’art. 60 r.m.c. il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata; e, poiché il pagamento deve avvenire a mezzo di bonifico bancario, il pagamento a mezzo assegno determina l’inammissibilità del ricorso: v. Trib. UE 15 settembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Romuald Prinz Sobieski», cit., parr. 16 ss.

<sup>311</sup> Regola 48, par. 2, del reg. n. 2868/1995/CE; secondo la Regola 96, par. 1, la traduzione può sopravvivere anche nel mese successivo; il ricorso diviene inammissibile se l’irregolarità non è sanata entro i quattro mesi dal giorno di notifica della decisione impugnata (in questo senso Trib. UE 24 novembre 2014, causa T-616/14, Renfe-Operadora, Entidade Pública Empresarial c. UAMI e Stephan Hahn, caso «Ave», par. 29).

<sup>312</sup> Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione delle CE, in *Racc.* 2006, II, 1291 ss., caso «Galileo», par. 122, si riferisce all’effetto sospensivo di un ricorso contro una decisione di opposizione che rigetti l’opposizione medesima, per argomentare che il marchio opposto non potrebbe essere usato. L’inferenza non pare corretta; il segno può comunque essere *medio tempore* usato, anche se a rischio e pericolo del richiedente opposto; e anche se l’uso corrispondente forse avviene come marchio di fatto, non come marchio comunitario in corso di registrazione.

Si dichiara il non luogo a procedere nel caso in cui un’opposizione, respinta sia dalla Divisione di opposizione sia dalla Commissione di ricorso, sia riproposta di fronte al Tribunale di primo grado e poi ritirata: v. Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, Lichtwer Pharma AG c. UAMI e Biofarma, in *Racc.* 2003, II, 2225 ss., caso «Sedonium», par. 17; in questo caso viene meno ogni ostacolo alla registrazione del marchio richiesto e oggetto di opposizione (Trib. UE 8 ottobre 2014 (Seconda Sezione), caso «stella in un cerchio/stella in un cerchio», cit., par. 17).

<sup>313</sup> V. rispettivamente la Regola 53 del reg. n. 2868/1995/CE e l’art. 80 r.m.c. Sui presupposti della rettifica Trib. UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), causa T-504/09, Völkl GmbH & Co. KG c. UAMI e Marker Völkl International GmbH, caso «Völkl/Völkl», parr. 116 ss. Se la correzione concerne non “un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione”

to di revoca non ha effetto sospensivo del termine per l'impugnazione<sup>314</sup>.

La legittimazione a ricorrere contro una decisione spetta alla parte le cui richieste non siano state accolte<sup>315</sup>. Il ricorso è «deferito» a una fra le Commissioni di ricorso<sup>316</sup>. Queste, pur dotate di caratteristiche di indipendenza<sup>317</sup>, tuttavia fan-

ai sensi della Regola 53, come è nel caso dell'aggiunta di un segmento motivazionale carente, la correzione va considerata radicalmente inesistente (Trib. UE 22 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «mPAY24», cit., par. 22-31).

<sup>314</sup> Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-36/09, dm-drogerie markt GmbH 6 Co. KG c. UAMI e Distribuciones Mylar SA, caso «dm/dm», par. 101 ove anche ai par. 83 l'indicazione dei casi nei quali un atto delle istituzioni europee può essere considerato inesistente.

<sup>315</sup> Art. 59 r.m.c. Sulla nozione di soccombenza v. Trib. UE 6 febbraio 2013 (Seconda Sezione), causa T-426/11, Maharishi Foundation Ltd. c. UAMI, caso «Méditation Transcendentale», par. 16 (secondo cui si può avere soccombenza anche se la decisione della Commissione di ricorso dell'UAMI sia interlocutoria e abbia comportato un rinvio alla Divisione di esame); 1 febbraio 2012 (Prima Sezione), causa T-539/09, mtronix OHG c. UAMI e Growth Finance, caso «Mtronix/Montronix», par. 16 ss. e 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), caso «Vökl/Vökl», cit., par. 25 ss. Nel dubbio, l'impugnazione è da ritenersi limitata ai capi rispetto ai quali la ricorrente sia risultata soccombente: Trib. UE 11 dicembre 2013 (Settima Sezione), causa T-123/12, Smartbook AG c. UAMI e Qualcomm, «smartbook», par. 26.

Anche se le norme di procedura non contemplano la successione a titolo particolare nella posizione processuale di fronte alla Commissione di ricorso, la giurisprudenza ritiene che il cessionario possa subentrare attraverso un'ordinanza della Corte, a condizione che tutte le parti interessate siano state sentite: in questo senso Trib. UE 19 giugno 2014 (Seconda Sezione) (ord.), causa T-567/12, Kaatsu Japan c. UAMI, caso «Kaatsu», par. 8-9. La Commissione è tenuta a esaminare se la parte ricorrente che asserisca di essersi resa cessionaria del diritto anteriore fatto valere rivesta effettivamente tale qualità; nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione dovrebbe tuttavia concedere il termine di due mesi previsto, in conformità alla Regola 31, n. 6, del reg. n. 2868/1995/CE, dalla Parte I della Parte C delle Direttive di opposizione dell'UAMI allora in vigore, «per presentare prove del trasferimento», secondo Trib. UE 24 novembre 2010 (Quarta Sezione), T-137/09, Nike International Ltd. c. UAMI e Aurelio Muñoz Molina, caso «R10», cit., par. 17 ss. e 22 ss. La sentenza è però stata riformata sul punto da Corte 19 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «R10», cit., secondo cui il difetto di legittimazione del ricorrente attiene ai motivi di ammissibilità e quindi deve essere sanato entro il termine di quattro mesi dell'art. 59 del reg. n. 40/1994, ora art. 60 r.m.c., senza che l'UAMI possa concedere un termine supplementare. Sugli effetti della successione *iure haereditario* sulla posizione processuale in un'opposizione v. Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., par. 34 ss.

<sup>316</sup> Salvi i casi di «revisione interlocutoria» contemplati dagli artt. 61, par. 1 e 62, par. 1 e 2, r.m.c. L'applicazione dell'istituto non pare frequente: v. tuttavia Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 7. Per un'applicazione dell'istituto della revoca ai sensi dell'art. 80 r.m.c. in pendenza di ricorso v. Trib. UE 6 luglio 2010 (ord.), causa T-349/09, Pago International GmbH c. UAMI e Tirolmilch reg. Gen. mbH Innsbruck, caso «Pago».

<sup>317</sup> L'indipendenza dei loro membri è garantita dalle previsioni degli artt. 136 s. r.m.c. Tuttavia, secondo Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO'BiOëtic/So ...?», cit., par. 25; 11 luglio 2013 (Ottava Sezione), causa T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Metro/Grupo Metropolis», par. 53; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «duschy/DUSCHO», cit., par. 21 e Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, causa T-63/01, The Procter & Gamble Company c. UAMI, caso «forma di sapone II», in *Racc.* 2002, II, 5255 ss., par. 19 ss., la Commissione di ricorso non può essere considerata un organo giurisdizionale in senso proprio, cosicché non si applicano al procedimento di fronte ad essa tutte le garanzie di «giusto processo» previste per i tribunali; e in particolare,

no parte integrante dell'UAMI<sup>318</sup>. Il procedimento ha carattere amministrativo-contenzioso e non giurisdizionale<sup>319</sup>. Normalmente il procedimento si svolge solamente con lo scambio di memorie scritte e di documenti; le parti possono peraltro richiedere una discussione orale; la Commissione ha la facoltà di accogliere o di respingere la richiesta<sup>320</sup>.

L'esame della Commissione si estende al merito<sup>321</sup>. Nel deliberare, «essa può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata,

---

in assenza di un'istanza di ricasazione ai sensi dell'art. 137, par. 2, r.m.c., non vi è ostacolo a che il relatore di una decisione della Commissione di ricorso impugnata con successo di fronte al Tribunale di primo grado svolga le funzioni di relatore nella Commissione di ricorso cui lo stesso procedimento sia sottoposto in sede di rinvio; peraltro è annullabile una decisione della Commissione di ricorso che in sede di rinvio deliberi avendo fra i suoi membri un componente della Commissione di ricorso la cui decisione sia stata annullata dal Tribunale, in contrasto con l'art. 1(a)(2) del reg. n. 216/1996/CE: Trib. UE 3 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-106/12, Cytochroma Development, Inc. c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries Ltd., caso «Alpharen/Alpha D3», par. 18 ss. Sui riflessi prodotti dal carattere amministrativo dell'organo sull'interpretazione del rinvio ai principi processuali comuni di cui all'art. 83 r.m.c. v. Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., par. 105.

<sup>318</sup> Artt. 130, lett. e) e 135 r.m.c. In questo senso Trib. UE 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-522/08, Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat c. UAMI e Mary Quandt Ltd., caso «fiore bianco nero», par. 59-60; Trib. primo grado CE 8 luglio 1999, causa T-163/98, The Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 1999, II, 2383 ss., caso «Baby Dry», par. 37.

La procedura dinanzi alle Commissioni di ricorso è stabilita dal reg. n. 216/96/CE e successive modifiche (reg. n. 2082/2004). Sul c.d. ricorso «complementare» (od incidentale, secondo la concettualizzazione italiana) ai sensi dell'art. 8, par. 3, r.m.c. ammissibile anche se non concernente i motivi dedotti dalla ricorrente e a prescindere dal principio di soccombenza, v. Trib. UE 7 aprile 2011 (Quarta Sezione), causa T-84/08, Intesa Sanpaolo s.p.a. c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Comit/Comet», par. 15 ss. Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-209/09, Alder Capital Ltd. c. UAMI e Gimv Nederland BV, caso «Alder Capital/Halder», par. 20 ss. ha evitato di pronunciarsi sulla questione della legittimità di questa previsione, considerando che l'esame delle questioni presentate in via incidentale dalla parte vittoriosa ad opera della Commissione è comunque consentito dal principio della continuità funzionale, sul quale v. qui di seguito.

<sup>319</sup> Corte UE 25 febbraio 2010, causa C-408/08 P., Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI e CMS Hasche Sigle, caso «Color Edition», par. 36 (che ne deduce che la giurisprudenza sull'interesse a ricorrere in materia giurisdizionale non è pertinente per valutare se occorra un interesse ad agire in materia di nullità di marchio). In senso conforme Trib. UE 30 maggio 2013 (Seconda Sezione), causa T-396/11, ultra air GmbH c. UAMI e Donaldson Filtrations Deutschland, caso «ultrafilter international», par. 16; 25 aprile 2013 (Ottava Sezione), causa T-284/11, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Metroinvest/Metro», par. 62; in dottrina M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 147 ss. e L. QUERZOLA, *Il Regolamento sul marchio comunitario ed il processo*, cit., 484 ss. Sul procedimento di fronte alla Commissione di ricorso v. E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit., 52 ss.

<sup>320</sup> Art. 76 r.m.c. La Commissione ha la discrezione di stabilire se la discussione orale sia veramente necessaria: Trib. UE 16 luglio 2014 (Sesta Sezione), causa T-66/13, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «forma di bottiglia», par. 85 ss. e 19 maggio 2010, causa T-163/08, Ravensburger AG c. UAMI e Educa Borrás, caso «Educa memory game/Memory», par. 53.

<sup>321</sup> Essa è soggetta ai poteri di annullamento di ufficio, che competono al Tribunale ai sensi dell'art. 263 TFUE, per vizi, come il difetto di competenza, che costituiscono causa di annullamento

sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura» (art. 64, par. 1, r.m.c.). Da tale assetto normativo si è desunto il principio secondo cui vi è una continuità, in termini funzionali, fra l'attività dell'esaminatore e quella della Commissione di ricorso<sup>322</sup>; e si è ritenuto che il controllo esercitato dalla Commissione di ricorso non si limiti alla verifica della legittimità della decisione impugnata al momento in cui essa è stata adottata, bensì, in virtù dell'effetto devolutivo pieno della procedura di ricorso, comporti una nuova valutazione della controversia nel suo insieme, all'interno della quale la Commissione deve tenere conto di tutte le prove prodotte in tempo utile<sup>323</sup> e, d'altro canto, non è neppure li-

---

per ragioni di interesse generale: Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-484/13, Lumene Oy c. UAMI, caso «the youth experts», par. 17 e 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 91 (in relazione a un vizio di ultrapetizione non fatto valere dalla parte; la Commissione di ricorso aveva dichiarato invalida una registrazione per una categoria di beni per i quali l'attore in giudizio non aveva formulato la richiesta corrispondente).

<sup>322</sup> Corte UE 19 maggio 2011 (Ottava Sezione), caso «unibanco/UniFLEXIO, UniVARIO, UniZERO», cit., par. 40; Trib. UE 26 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «KW surgical instruments/KaWe», cit., parr. 28 ss.; 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Alder Capital/Halder», cit., parr. 20 ss.; 8 settembre 2010, caso «>packaging», cit., par. 18; Trib. primo grado CE 11 luglio 2006, cause T-252/04, Caviar Anzali c. UAMI e Novomarket (Asetra), in *Racc.* 2006, II, 2115 ss., parr. 30 ss.; 16 febbraio 2000, caso «forma di sapone I», cit., parr. 26 ss.; Trib. primo grado CE 8 luglio 1999, causa T-163/98, The Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 1999, II, 2383 ss., caso «Baby Dry», parr. 41 ss. Tuttavia, tale continuità – che ad es. consente alla Commissione di ricorso di prendere in esame impedimenti assoluti anche diversi da quello considerato dall'esaminatore, nel rispetto peraltro della salvaguardia del diritto al contraddittorio ed in particolare della previsione dell'art. 75 r.m.c., Trib. primo grado CE, caso «Baby Dry», cit., parr. 39 ss., nonché Trib. UE 14 giugno 2012 (Prima Sezione), caso «sette quadrati di differenti colori», cit., parr. 41 ss., come anche di prendere in esame come impedimento relativo un marchio anteriore non più considerato dalla Divisione di opposizione in sede di rinvio: v. Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Budweiser», cit., parr. 43 ss. –, è limitata ai profili oggetto del ricorso; e non può invece estendersi a una nuova domanda che modifica il contenuto del procedimento, come un'istanza di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore (Trib. UE 8 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «David Mayer/Daniel & Mayer Made In Italy», cit., par. 36) o a questioni che non siano state soggette a impugnativa (così, con riferimento a un'irregolarità formale della domanda, non fatta valere dall'Ufficio ma rilevata dalla Commissione di ricorso, Trib. primo grado CE 16 febbraio 2000, caso «forma di sapone I», cit., parr. 29 ss.; peraltro secondo Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, casi «Danelectro» e «Quicktune», cit., parr. 37-40 il diniego della concessione della *restitutio in integrum* da parte della Commissione potrebbe basarsi anche su di un profilo diverso da quello posto alla base della decisione del dipartimento «Marchi e registro» dell'UAMI). Sul necessario rispetto delle previsioni di cui agli artt. 37, par. 3 e 75 r.m.c. nella decisione della Commissione v. Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi AG c. UAMI, caso «Vorsprung durch Technik», parr. 59 ss., che va peraltro letta in congiunzione con Trib. UE 13 settembre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 52 e Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-80/07, JanSport Apparel Corp. c. UAMI, caso «Built to Resist», par. 25, che in omaggio al principio della continuità funzionale ammettono che la motivazione della Commissione (nella specie relativa, rispettivamente, al confronto fonetico e concettuale fra due marchi e all'individuazione del pubblico interessato) trovi integrazione nella decisione della prima istanza; diversamente però su questo punto Trib. UE 30 novembre 2011 (Prima Sezione), causa T-123/10, Paul Hartmann AG c. UAMI, caso «complete», par. 46, secondo cui nel procedimento di fronte al Tribunale lo UAMI non potrebbe richiamarsi a un'argomentazione dell'esaminatore non ripresa dalla Commissione di ricorso.

<sup>323</sup> Trib. UE 28 aprile 2010, causa T-225/09, Claro, SA c. UAMI e Telefonica, SA, caso «Cla-

mitata nei confini del ragionamento svolto dall'esaminatore<sup>324</sup> e nemmeno dei motivi di ricorso proposti dalla parte soccombente<sup>325</sup>. La Commissione si può pronunciare anche sulle domande e sulle eccezioni, ad es. formulate in via subordinata, sulle quali la divisione non si sia pronunciata<sup>326</sup>; e si è addirittura desunto dal principio dell'effetto devolutivo pieno che essa debba pronunciarsi anche sugli argomenti presentati dal ricorrente di fronte alla divisione di opposizione, anche se non espressamente richiamati<sup>327</sup>. Si è poi ritenuto che questi medesimi principi si applichino anche nei rapporti fra le divisioni di opposizione da un lato e la Commissione di ricorso dall'altro; e da essi è stata tratta la conseguenza che la Commissione di ricorso può basare la sua decisione su questioni di fatto, oltre che di diritto, ancorché sollevate per la prima volta nel ricorso<sup>328</sup>.

---

ro/Claro», parr. 30 s.; Trib. primo grado CE 1 febbraio 2005, causa T-57/03, Société provençale d'achat e de gestion (SPAG) SA c. UAMI e Frank Dann e Andreas Backer, in *Racc.* 2005, II, 287 ss., «Hooligan/Olly Gan», par. 18; Trib. primo grado CE 10 luglio 2006, caso «La Baronnie», cit., par. 59; Trib. primo grado CE 23 settembre 2003, caso «Kleencare», cit., parr. 25 s. Sulla nozione di tempestività della prova v. peraltro la presa di posizione espressa dalla Corte di Giustizia 13 marzo 2007, caso «Arcol/Kapol-Kaul», cit., par. 63, che si è pronunciata per una facoltà – e non un obbligo – della Commissione di prendere in considerazione nuove prove; in senso conforme successivamente Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, causa C-16/06 P, Les Editions Albert René c. UAMI, in *Racc.* 2008, I, 10053 ss., caso «Mobilix», par. 142; per altri richiami § 17.4. Nel caso in cui la Commissione non rimetta il caso all'esaminatore, essa deve dare alla parte l'opportunità di presentare le proprie osservazioni ai sensi degli artt. 37, par. 3 e 75 r.m.c.: Trib. primo grado CE 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 3887 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4610, caso «vetro opaco», par. 47.

<sup>324</sup> Trib. UE 12 aprile 2011 (Quarta Sezione), casi «Behavioural Indexing» e «Behavioural Index», cit., par. 51. Vi è un limite però all'effetto devolutivo: anche se la parte abbia impugnato *in toto* la decisione dell'esaminatore che aveva ammesso la registrazione solo per una delle classi per cui era stata richiesta, non può la Commissione esaminare di ufficio il carattere descrittivo e l'assenza di carattere distintivo in relazione alla classe per cui la registrazione è ammessa, in quanto difetta il requisito della soccombenza della parte impugnante e lo UAMI non può contestare la conclusione da esso stesso raggiunta con la decisione dell'esaminatore: Trib. UE 3 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-236/12, Airbus SAS c. UAMI, caso «Neo», parr. 17 ss.

<sup>325</sup> Trib. UE 26 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «KW surgical instruments/KaWe», cit., par. 29. Secondo Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 45, la Commissione può rimettere in questione anche dati che non siano stati contestati dall'UAMI nella fase di opposizione (sempre nei limiti, si intende, della sua competenza, che è perimetrata dalle domande delle parti).

<sup>326</sup> Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), causa T-488/08, Galileo International Technology, LLC c. UAMI e Galileo Sistemas y Servicios, caso «Galileo Sistemas y Servicios/Galileo», par. 52.

<sup>327</sup> In questo senso Trib. UE 21 settembre 2012 (Prima Sezione), causa T-278/10, Wesergold Getränke GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung, caso «Western Gold/Wesergold», parr. 71 ss.

<sup>328</sup> V. Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit., parr. 20 e ss. (secondo cui la questione relativa alla non identità o somiglianza dei beni può essere sollevata la prima volta di fronte alla Commissione di ricorso) e Trib. primo grado CE 23 settembre 2003, caso «Kleencare», cit., par. 32. Tuttavia, nel ricorso contro una decisione della Divisione di annullamento in ordine alla decadenza di un marchio non si può per la prima volta far valere la tesi che il marchio in questione sarebbe stato registrato in mala fede: in questo senso Trib. UE 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), caso «Pine Tree», cit., par. 46. La Commissione può, secondo Trib. UE 15 marzo 2011,

La Commissione può anche rinviare alla divisione che ha emesso la decisione riformata, la quale deve attenersi “ai motivi e al dispositivo della decisione della Commissione”<sup>329</sup>.

## 18. *Il ricorso di fronte ai giudici comunitari. Gli effetti della registrazione*

18.1. *Il Tribunale dell'UE.* «Avverso le decisioni delle Commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia delle Comunità europee» (art. 65, par. 1, r.m.c.) dalla parte le cui richieste non siano state in tutto o in parte accolte<sup>330</sup>; e quindi, in prima istanza, al Tribunale dell'UE<sup>331</sup>. Il ricorso deve essere presentato entro due mesi dalla notifica della decisione della Commissione<sup>332</sup>. «Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme

---

caso «Dada & Kids/Dada», cit., par. 34, procedere alla rettifica nell'errore di intestazione del provvedimento impugnato in cui sia incorsa la Divisione di opposizione.

<sup>329</sup> Art. 64, par. 2, r.m.c. Per un'applicazione Trib. primo grado CE 28 gennaio 2009, causa T-174/07, Volkswagen AG c. UAMI, caso «TDI II», parr. 85 ss. Peraltro, nel caso in cui la Commissione rimetta all'organo che ha emesso la decisione impugnata, trova applicazione l'art. 64, par. 2, r.m.c., che viene inteso (da Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., par. 129; e precedentemente da 13 marzo 2007, caso «Arcol/Kapol-Kaul», cit., par. 58) nel senso che il substrato fattuale del procedimento possa essere arricchito da nuovi documenti.

<sup>330</sup> Art. 65, par. 4, r.m.c. V. Trib. primo grado CE 14 luglio 2009 (ord.), causa T-300/08, Hoo Hing c. UAMI e Tresplain Investments, caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant I», parr. 26 ss. L'interesse ad agire deve non solo essere presente al momento della proposizione dell'azione ma permanere fino alla pronuncia: Trib. UE 8 ottobre 2014 (Seconda Sezione), caso «stella in un cerchio/stella in un cerchio», cit., par. 23. Afferma il principio secondo cui l'interesse a impugnare va specificamente ragguagliato alla controversia sulla registrabilità come marchio comunitario e non agli effetti ulteriori che la decisione possa avere sugli assetti nazionali (nella specie: ai fini della procedura di trasformazione della domanda di marchio comunitario in marchio nazionale ai sensi degli artt. 112 ss. r.m.c.) Trib. primo grado CE 16 settembre 2004, causa T-342/02, Metro-Goldwin-Maier Lion Corp. c. UAMI, caso «MGM», parr. 35 ss. L'Ufficio può assumere solo il ruolo di parte convenuta secondo Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, parr. 25 ss. e Corte di Giustizia 12 ottobre 2004, casi «Vedial/Hubert», cit., parr. 28 ss. Sulla differenza fra l'azione di annullamento di un marchio per ragioni che attengono alla sua nullità assoluta, che prescindono dall'accertamento di un interesse ad agire, e il ricorso giurisdizionale, che invece tale interesse presuppone, v. Trib. primo grado CE 8 luglio 2008, caso «Color Edition», cit., par. 32. Sulla differenza fra un ricorso avverso una decisione della Commissione di ricorso che confermi o riformi la decisione della Divisione di opposizione v. Trib. UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), caso «Völkl/ Völkl», cit., par. 93.

<sup>331</sup> E v. l'art. 256 TFUE, già art. 225 Trattato CE.

<sup>332</sup> Ai sensi dell'art. 65, par. 5, r.m.c.; secondo l'art. 102, par. 2, del regolamento di procedura del Tribunale questo termine è esteso per motivi di distanza per altri dieci giorni. In un caso nel quale il ricorso era stato ricevuto per fax dal Tribunale entro questo secondo termine, ma l'originale era pervenuto oltre agli addizionali dieci giorni previsti per questa eventualità dall'art. 43, par. 6 del regolamento di procedura del Tribunale, Trib. primo grado CE 16 marzo 2006, causa T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH c. UAMI e Herold Business Data GmbH & Co. KG, in *Racc.* 2006, II, 835 ss., caso «Weiße Seiten», parr. 17 ss. ha ritenuto che il ritardo non operasse a danno del ricorrente, essendo dovuto a caso di anormale ritardo nel funzionamento delle poste (che avevano impiegato undici giorni per la consegna). Il termine è però rispettato solo nel caso in cui venga

che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere» (art. 65, par. 2)<sup>333</sup>.

Il procedimento di fronte al Tribunale di primo grado è disciplinato, oltre che dalle scarse previsioni dell'art. 65 r.m.c., dal regolamento di procedura del Tribunale<sup>334</sup>. Trovano quindi applicazione, oltre alle norme speciali dettate dal Titolo IV, relativo al «contenzioso relativo ai diritti di proprietà intellettuale» (artt. 130-136)<sup>335</sup>, le previsioni ordinarie<sup>336</sup>. Il ricorso deve contenere indicazioni di fatto e

presentato l'intero originale munito della firma autografa, non essendo equipollente ad essa né la trasmissione di una copia scannerizzata dell'originale né della sola pagina su cui è apposta la firma: Trib. UE 28 novembre 2011 (ord.), Noscira, SA c. UAMI e Agouron Pharmaceuticals, Inc., caso «Xentrior», parr. 15-17; in argomento v. anche Trib. primo grado CE 28 aprile 2008 (ord.), causa T-358/07, Publicare Marketing Communication c. UAMI, caso «Publicare», par. 13. Sul *dies a quo* per l'impugnazione v. Corte di Giustizia 2 ottobre 2008, causa C-144/07 P., K-Swiss Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2008, I, 7367 ss., caso «K-Swiss», secondo la quale, nel caso lo UAMI si sia valso della facoltà di determinare la data di ricezione di una notifica avvenuta in modo irregolare (nella specie: attraverso DHL anziché ai sensi della Regola 61 del reg. n. 2868/95/CE) accordata dalla Regola 68 del medesimo reg., non trova applicazione l'aggiunta di dieci giorni dall'impostazione di cui alla Regola 62, par. 3 del reg.; sul computo del termine e sulla nozione di raccomandata con avviso di ricevimento v. Trib. UE 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), caso «Pine Tree», cit., parr. 22 ss. V. anche la decisione del Tribunale UE del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia, in *G.U.C.E.* 14 settembre 2011 C 289, 9 ss. (sulla quale si è pronunciato Trib. UE 16 luglio 2014 (Sesta Sezione), caso «forma di bottiglia», cit., parr. 10 ss.).

Sulla successione nel processo, che, in caso di fusione per incorporazione della ricorrente, potrebbe aver luogo secondo la legge nazionale applicabile (greca) anche se l'annotazione del trasferimento in capo all'incorporante sia successiva alla data del ricorso, v. la liberale presa di posizione di Trib. UE 27 ottobre 2010 (Settima Sezione), causa T-365/09, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE c. UAMI e Free SAS, caso «free/free la liberté n'a pas de prix», parr. 18 ss. Secondo Trib. UE 28 novembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-29/12, Erika Bauer c. UAMI e BenQ Materials Corp., caso «Daxon/Dalton», par. 15, la parte che succede nel diritto di marchio subentra nella controversia nella posizione processuale in cui essa si trova al momento dell'effetto traslativo. Sull'ammissibilità di un subentro del cessionario della domanda di marchio nel corso del procedimento di fronte al Tribunale v. Trib. UE 28 settembre 2012 (Ottava Sezione) (ord.), causa T-568/11, Kokomarina c. UAMI e Vana Real Estate, caso «IDMG», che fa applicazione degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura del Tribunale e Trib. UE 21 aprile 2010, causa T-361/08, Peek & Cloppenburg e vam Graaf GmbH & Co. KG c. UAMI e The Queen Sirikit Institute, Thailand, caso «Thai Silk», parr. 30-36 e 13 aprile 2010, causa T-231/08, Asenbaum Fine Arts Ltd. c. UAMI, caso «Wiener Werkstätte».

Sulla rappresentanza in giudizio e sulla attestazione che il legale officiato è ammesso alla pratica, richiesta dall'art. 44, par. 3, delle regole di procedura, che non necessita di essere tradotta nel linguaggio del procedimento, v. Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), causa T-531/12, Tifosi Optics, Inc. c. UAMI and Tom Tailor, caso «T/T», par. 22.

<sup>333</sup> Sulla nozione di sviamento di potere, che ricorre quando «un'autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti» v. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., parr. 64 ss.

<sup>334</sup> Del 2 maggio 1991 e successive modifiche, cit.

<sup>335</sup> Sul regime linguistico dettato dall'art. 131 del regolamento di procedura del Tribunale v. L. QUERZOLA, *Il Regolamento sul marchio comunitario ed il processo*, cit., 495 s. Sul ricorso incidentale v. gli artt. 134 ss. su cui cfr. Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-247/10, medi

di diritto dotate di sufficiente coerenza e intelleggibilità; altrimenti è ritenuto inammissibile<sup>337</sup>. È tuttavia ammissibile un ricorso che, pur non enunciando espressamente la norma invocata, esponga in maniera pur succinta i fatti e i principi giuridici su cui esso si basa in modo intelleggibile e sufficiente a consentire la formazione di un contraddittorio<sup>338</sup>. Il Tribunale esamina di ufficio la ricevibilità

---

GmbH & Co. KG c. UAMI e Deutsche Medien Center GmbH, caso «deutschemedi.de/medi e medie/eu», par. 33 e Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, causa T-116/06, Oakley Inc. c. UAMI e Venticinque Ltd., caso «O Store», par. 80 ss. La disciplina dell'intervento contenuta nell'art. 134 del regolamento di procedura del Tribunale – che ha trovato applicazione ad es. nella sentenza del Trib. primo grado CE 11 maggio 2005, cause T-160/02 a 162/02, Naipes Heraclio Fournier SA c. UAMI e France Cartes SAS, casi «Naipes Heraclio Fournier», par. 16 ss. – può trovare una sua spiegazione razionale, quando si consideri che l'Ufficio è parte solo in senso formale e invece il contraddittore effettivo del ricorrente è di regola un privato controinteressato; invero, resterebbe difficile comprendere (per le ragioni fatte valere da L. QUERZOLA, *op. cit.*, 491 s.) previsioni come quella contenuta nel secondo periodo del par. 3 dell'art. 134 del regolamento stesso, se non si ricordi che, dopo le pronunce del Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, par. 25 ss. e Corte di Giustizia 12 ottobre 2004, casi «Vedial/Hubert», *cit.*, par. 28 ss., l'Ufficio può assumere solo il ruolo di parte convenuta.

<sup>336</sup> Per i requisiti minimi del ricorso, v. l'art. 44, par. 1, lett. c) del regolamento di procedura del Tribunale (e la previsione parallela della lett. c) dell'art. 120 del regolamento di procedura del 25 settembre 2012, consultabile a [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp\\_it.pdf](http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_it.pdf)).

<sup>337</sup> V., con specifico riferimento al settore dei marchi, Corte di Giustizia 18 luglio 2006, caso «Sissi Rossi», *cit.*, par. 35 ss., dove un argomento – relativo alla somiglianza fra calzature e articoli in pelle – è stato ritenuto inammissibile per la mancanza di indicazioni di fatto e diritto dotate di sufficiente coerenza e intelleggibilità. Nello stesso senso Trib. UE 13 marzo 2013 (Prima Sezione), causa T-553/10, Biodes SL c. UAMI e Manasul Internacional SL, caso «farmasul/manasul», par. 20; 5 ottobre 2012 (Ottava Sezione), causa T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie. c. UAMI e Focus Magazin Verlag GmbH, caso «Color Focus/Focus», par. 33; 16 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-484/09, Rory McLoughney c. UAMI e Ernst Kern, caso «powerball/powerball», par. 20-27; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-279/10, K-Mail Order GmbH & Co. KG c. UAMI e IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH, caso «Men'z/Wenz», par. 16; 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), causa T-76/09, Mundipharma GmbH c. UAMI e Asociación Farmaceuticos Mundi, caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», par. 16-17 nonché, in termini generali, Trib. UE 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), causa T-547/10, Omya AG c. UAMI e Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH, caso «Calcimatt/Calcilan», par. 18 ss.; 8 luglio 2010, causa T-212/10, Strålfors AB c. UAMI, caso «Identification Solutions», che ha ritenuto rilevabile l'inammissibilità con ordinanza *ex art.* 111; 4 marzo 2010, causa T-477/08, Mundipharma AG c. UAMI e ALK-Abellò A/S, caso «Avanzalene/Avanz», par. 16-18; 20 gennaio 2010, causa T-460/07, Nokia Oyj c. UAMI e Medion, in *Racc.* 2010, II, 89 ss., caso «Life Blog/Life», par. 26; 10 dicembre 2009, caso «Stella», *cit.*, par. 19 ss.; Trib. primo grado CE 20 gennaio 2009, caso «Optimum», *cit.*, par. 10 ss.; 14 dicembre 2005, causa T-209/01, Honeywell c. Commissione, in *Racc.* 2005, II, 5527 ss., par. 56 ove richiami.

<sup>338</sup> Trib. UE 7 novembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-567/12, Kaatsu Japan c. UAMI, caso «Kaatsu», par. 11 ss.; 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», *cit.*, par. 13 e 8 novembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-415/11, Paul Hartmann AG c. UAMI, caso «Nutri-skin Protection Complex», par. 9 ss.; a sua volta Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «Gigabyte/Gigabiter», *cit.*, par. 24 ss. ha ritenuto che la citazione di una norma erranea non preclude l'esame di motivi formulati in modo sufficientemente chiaro e preciso. L'inammissibilità per inottemperanza ai precetti di chiarezza e precisione di cui all'art. 44, par. 1, lett. c) del regolamento di procedura del Tribunale (ed all'art. 21 dello Statuto della Corte, consultabile a [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/staut\\_cons\\_it.pdf](http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/staut_cons_it.pdf)) può anche riferirsi a una

del ricorso<sup>339</sup>. Dalle stesse norme è stata altresì ricavata la conclusione secondo cui «un rinvio globale ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali nel ricorso» e che il ricorso medesimo «ove rinvia ai documenti depositati davanti all'UAMI, è irricevibile in quanto il rinvio globale che esso contiene non è collegabile ai motivi e agli argomenti sviluppati nel ricorso»<sup>340</sup>. Infatti, non compete al Tribunale andare a ricercare nel fascicolo di fronte allo UAMI i documenti cui la ricorrente non abbia fatto specifico riferimento<sup>341</sup>.

---

parte soltanto del ricorso secondo Trib. UE 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), causa T-72/10, Intermark s.r.l. c. UAMI e Natex International Trade s.p.a., caso «Naty's/Naty», par. 19; e v. con riferimento agli artt. 256 TFUE, 58, par. 1 dello Statuto della Corte e 112, par. 1, lett. c), del regolamento di procedura (nel testo allora vigente) Corte UE 1 dicembre 2011 (Sesta Sezione) (ord.), causa C-222/11 P., Longevity Health Products Inc. c. UAMI e Performing Science LLC, caso «5 HTP», par. 24. Naturalmente, il requisito si applica al contenuto della censura corrispondente non può rivolgersi al sommario, separatamente considerato, che è richiesto dalle norme di procedura: Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), caso «T/T», cit., par. 24 ss.

<sup>339</sup> Trib. UE 8 febbraio 2011 (Prima Sezione), causa T-157/08, Paroc Oy AB c. UAMI, caso «Insulate for Life», par. 28, che ai par. 29 ss. ha escluso la impugnabilità di una decisione della Commissione dei ricorsi nella parte in cui essa era confermativa di una precedente decisione non impugnata tempestivamente.

<sup>340</sup> In questo senso Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 18 ss.; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-62/13, Sofia Golam c. UAMI e Glax Group Ltd., caso «Metabiomax/biomax», par. 16; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), caso «Metabol/Metabol MG», cit., par. 14; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-281/13, caso «Metabiomax/metabiarex», cit., par. 14; 5 marzo 2014 (Nona Sezione), caso «Zensations/Zen», cit., par. 15 ss.; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, causa T-232/05, The Coffee Store GmbH c. UAMI, caso «The Coffee Store», par. 24 ss.; 17 giugno 2008, caso «Boomerang», cit., par. 92; 12 luglio 2006, causa T-97/05, Sergio Rossi s.p.a. c. UAMI e c. Marcorossi s.r.l., caso «Marcorossi», par. 36 e 37. Per applicazioni dello stesso principio anche Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Ofstal Cusi/Ophtal», cit., par. 21-22; 8 luglio 2010, causa T-30/09, Engelhorn KgaA c. UAMI e The Outdoor Group Ltd., caso «peerstorm/Peter Storm», par. 18-19; Trib. primo grado CE 17 aprile 2008, caso «Pelikan», cit., par. 19; 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma AG c. UAMI e Altana Pharma, in *Racc.* 2007, II, 449 ss., caso «Respicur», par. 14; 30 novembre 2006, causa T-43/05, Camper SL c. UAMI e JC AB, caso «Brothers by Camper», par. 31 ss. e già in precedenza 8 luglio 2004, causa T-270/02, MPL Finanzdienstleistungen AG c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 2837, caso «bestpartner», par. 16; nonché, con riferimento più generale al principio della corretta amministrazione della giustizia, Trib. primo grado CE 24 gennaio 2008, causa T-88/06, Dorel Juvenile Group, Inc. c. UAMI, caso «Safety 1st», par. 23 ss. Parimenti, si è ritenuto che la circostanza che il titolare di un marchio anteriore asseritamente confliggente operi nel ricorso un generico richiamo alla propria ditta, con esso parzialmente coincidente, non consenta di invocare negli atti successivi del procedimento di fronte al Tribunale l'impedimento di cui all'art. 8, par. 4, r.m.c. (in questo senso Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, causa T-158/05, Trek Bicycle Corp. c. UAMI e Audi, caso «ALLTREK», par. 30-39). Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 18 ss. ha precisato che l'inammissibilità può anche essere parziale; se un capo di impugnazione contiene rinvii in bianco, il giudice può tenere conto – come è avvenuto nel caso di specie: par. 40 – solo delle argomentazioni esplicitamente sviluppate nel ricorso.

<sup>341</sup> Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-308/13, Repsol, SA c. UAMI e Josep María Adell Argiles, caso «Electrolinera/Electrolinera», par. 22; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione),

Il sindacato del Tribunale, lo si è detto, ha per oggetto la legittimità della decisione impugnata<sup>342</sup> ed è preordinato a controllare l'applicazione del diritto comunitario riguardo agli elementi di fatto, verificando la qualificazione giuridica dei fatti della controversia e la correttezza della valutazione degli elementi di fatto su cui la decisione sia basata<sup>343</sup>. I giudici comunitari non sono tenuti a pronunciarsi

---

caso «Metabiomax/biomax», cit., par. 17; 8 luglio 2010, caso «Identification Solutions», cit., par. 7 e Trib. primo grado CE 21 aprile 2004, causa T-127/02, Concept-Anlagen und Geräte für Produktion und Labor GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 1113 ss., caso «ECA», par. 21. D'altro canto sarebbe sufficiente il riferimento al numero dei paragrafi degli scritti presentati durante la fase amministrativa secondo Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-97/11, Rovi Pharmaceuticals GmbH c. UAMI e Laboratorios Farmacéuticos Rovi, caso «Rovi Pharmaceuticals/Rovi», par. 49.

Secondo Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), causa T-596/10, Almunia Textil SA c. UAMI e FIBA-Europe e.V., caso «Eurobaket/Basket», par. 17, non assume rilievo decisivo che il ricorrente abbia sbarrato la casella esatta del formulario, che sta a indicare quale disposizione è fatta valere, giacché il ricorso va valutato nel suo complesso. Peraltro, secondo Trib. UE 27 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-207/09, Mustapha El Jirari Bouzekri c. UAMI e Nike International Ltd., in *Racc.* 2011, 537 ss., caso «Nc Nickol/Nike», par. 20 ss., può essere ammissibile un ricorso che riprenda e ripeta gli argomenti articolati da una precedente e diversa decisione dello UAMI.

<sup>342</sup> Anche se, come prevede l'art. 65, par. 3, r.m.c., il Tribunale può altresì riformare la decisione della Commissione: Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-482/09, ATB Norte SL c. UAMI e Bricocenter Italia s.r.l., caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», par. 16. Fra i vizi sottoposti al riesame del Tribunale di primo grado vi sono l'omessa pronuncia su di un punto essenziale della questione, in violazione dell'art. 64, par. 1, r.m.c. (v. Trib. UE 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), caso «Pro Outdoor/Outdoor», cit., par. 30 e Trib. primo grado CE 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 2839 ss., caso «SAT.2», par. 14 ss.).

Quanto al rispetto dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'adeguatezza della motivazione della decisione della Commissione va verificata tenendo anche conto delle indicazioni desumibili dalle divisioni subordinate (di esame, di opposizione e di annullamento), senza che all'uopo occorra che la prima rinvii alle altre: Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-487/09, ReValue Immobilienberatung GmbH c. UAMI, caso «ReValue», par. 20. D'altro canto, non viola (secondo Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S c. UAMI e Mega Brands Inc., in *Racc.* 2008, II, 3117 ss., caso «Mattoncino Lego rosso», par. 81) il diritto a essere sentiti la mancata presa in considerazione di perizie di parte, ove queste siano basate su di una distinzione errata in diritto. Per contro, una pronuncia che in caso di opposizione alla registrazione proceda al confronto fra due marchi alla luce della sola percezione del pubblico interessato spagnolo, ancorché il marchio anteriore sia comunitario, viola il principio di forma sostanziale sancito dall'art. 64, par. 1, r.m.c. secondo Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-291/07, Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe c. UAMI e Gonzalez Byass SA, caso «Alfonso/Principe Alfonso», par. 62-67. Sui poteri di annullamento di ufficio, in particolare per difetto di competenza dell'UAMI che abbia deciso *ultra petita*, v. Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 91.

<sup>343</sup> Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., par. 38 s. e 18 luglio 2006, caso «Sissi Rossi», cit., par. 50 (confermata nella materia parallela dei disegni da Corte UE 18 ottobre 2012 (Sesta Sezione), cause C-101/11 P e C-102/11 P, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel e UAMI c. José Manuel Baena Grupo, caso «personaggio seduto», par. 36 ss., in particolare 39); Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, caso «E» II, cit., par. 50; Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 44. Secondo Trib. UE 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-288/08, Cadilla Helthcare Ltd. c. UAMI e Novartis AG, caso «Zydu/Zimbus», par.

su tutti gli argomenti fatti valere dalle parti, essendo sufficiente che essi “espongano i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un ruolo essenziale nell’economia della decisione”<sup>344</sup>.

Non sono ammissibili censure nuove e non possono essere sollevate questioni nuove, che non fossero state fatte valere davanti alla Commissione<sup>345</sup>; il fatto che

---

51 il Tribunale, investito della questione relativa al confronto fra i marchi in sede di opposizione alla registrazione, potrebbe anche esaminare la questione della somiglianza visiva pur non più sollevata dal ricorrente, in quanto non vincolato da accertamenti non corretti dei fatti operati dalla Commissione di ricorso. Una volta investito della questione relativa all’esistenza di un rischio di confusione, il Tribunale può conoscere dei profili relativi all’identità dei beni o al confronto concettuale dei segni anche se manchi una censura specifica sul punto: Trib. UE 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-501/08, NEC Display Solutions Europe GmbH c. C More Entertainment AB, caso «see more/CMORE», par. 26; 2 giugno 2010, causa T-35/09, Procaps, SA c. UAMI e Biofarma, caso «Procaps/Procaptan», par. 59.

<sup>344</sup> Come ha ricordato Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 81, ove richiami.

<sup>345</sup> Art. 135, par. 4, del regolamento di procedura del Tribunale; per applicazioni v. Trib. UE 27 febbraio 2014 (Prima Sezione), causa T-602/11, Pêra-Grave, Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda c. UAMI e Fundação Eugenio de Almeida, caso «Qta S. José de Peramanca/Vinho Pera-manca Tinto, Pêra-Manca», par. 49; 30 maggio 2013 (Sesta Sezione), causa T-115/12, Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG c. UAMI e Roca Sanitario SA, caso «Roca», parr. 17 ss. (secondo cui è precluso alla parte la cui richiesta è stata oggetto di opposizione vittoriosa limitatamente ad alcune categorie di beni e che non abbia impugnato la statuizione corrispondente, non può più, nel procedimento scaturito dal ricorso dell’opponente di fronte alla Commissione e giunto al Tribunale, rimettere in discussione il giudicato formatosi limitatamente alle categorie per le quali l’opposizione era stata accolta); 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa T-507/11, Peek & Cloppenburg KG c. UAMI e Peek & Cloppenburg, caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», parr. 31 ss.; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 45; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias c. UAMI e Garmo, caso «Hellim/Halloumi», parr. 28 ss.; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «Zyodus/Zimbus», cit., par. 22 (secondo cui il Tribunale non può prendere in considerazione la circostanza che il marchio su cui è basata l’opposizione non sia rinnovato in epoca successiva alla data della decisione impugnata); Trib. UE 17 marzo 2010, causa T-63/07, Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG c. UAMI e Exportaciones Aceiteirs Fedeoliva, AIE, caso «tosca de Fedeoliva/Tosca», parr. 23 s. (secondo cui il ricorrente che non abbia proposto di fronte alla Commissione di ricorso argomenti contro la decisione dell’esaminatore non può farli valere per la prima volta davanti al Tribunale); 10 marzo 2010, causa T-31/09, Baid SARL c. UAMI, caso «Le Gommage des facades», parr. 40 ss. e Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-139/08, The Smiley Company SPRL c. UAMI, caso «Smiley», par. 38 (secondo le quali il *secondary meaning* non può per la prima volta essere fatto valere davanti al Tribunale); 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH c. UAMI e Manpower Inc., caso «Manpower», par. 43 (secondo cui in un procedimento nel quale l’interveniente abbia fatto valere in sede amministrativa soltanto l’impedimento di cui alla lett. c) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. non può essere sollevato il diverso impedimento di cui alla lett. b) della stessa previsione); 31 maggio 2005, causa T-373/03, Solo Italia s.r.l. c. UAMI e Nuova Sala s.r.l., in *Racc.* 2005, II, 1881 ss., caso «Parmitalia», par. 25.

Si tenga peraltro presente che la proposizione di un argomento può avvenire anche in forma succinta e in particolare anche tramite l’apposizione di una croce sull’apposita casella dell’atto di opposizione: Trib. UE 17 marzo 2010, caso «tosca de Fedeoliva/Tosca», cit., parr. 29 ss. e in particolare 32.

siano irricevibili motivi nuovi non significa peraltro che non possano essere formulati argomenti nuovi a sostegno di motivi già in precedenza proposti<sup>346</sup>. Il divieto opera anche nei confronti dello UAMI, che non può dedurre un motivo nuovo a sostegno della conclusione cui sia pervenuta la Commissione<sup>347</sup>.

Anche qui assume rilievo la distinzione fra impedimenti assoluti e relativi: è possibile far valere fatti ed argomenti nuovi solo nei limiti in cui l'Ufficio avrebbe potuto e dovuto prenderli in esame di sua iniziativa; poiché in sede di esame degli impedimenti relativi l'Ufficio si limita ai fatti, prove e argomenti addotti dalle parti, non è consentito allargare la materia del contendere in sede di impugnazione<sup>348</sup>.

Documenti e prove che non fossero stati dedotti nel corso della fase amministrativa non possono essere prodotti e fatti valere per la prima volta nel procedimento dinanzi al Tribunale<sup>349</sup>, salvo che i documenti prodotti dalla parte non ri-

---

Il divieto medesimo non opera peraltro nel caso in cui sia stata effettuata una limitazione della domanda nei termini e alle condizioni di cui all'art. 43 r.m.c.: Trib. primo grado CE 17 giugno 2009, causa T-464/07, Korsch AG c. UAMI, caso «PharmaResearch», par. 12.

Nel diritto *antitrust* sono stati ammessi motivi nuovi di appello, nonostante le previsioni del regolamento di procedura della Corte, se questi si basano su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento: v. B. GENCARELLI-S. CRESPI, *Regole di concorrenza e giudice dell'Unione europea*, cit., 621.

<sup>346</sup> Come hanno efficacemente ricordato le Conclusioni dell'Avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 15 ottobre 2009, caso «Color Edition», cit., par. 41. Per applicazioni v. Trib. UE 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), causa T-504/11, Paul Hartmann AG c. UAMI e ProtecSom SAS, caso «Dignitude/Dignity», par. 28-29 (secondo cui l'argomento che per valutare il pubblico di riferimento si dovesse fare riferimento a consumatori affetti da problemi di incontinenza avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Tribunale, ancorché non sollevato nel procedimento amministrativo, a evitare che il Tribunale ponesse alla base della sua decisione una valutazione erronea dei fatti) e Trib. primo grado CE 30 giugno 2009, causa T-435/05, Danjaq, LLC c. UAMI e Mission Production Gesellschaft für Film, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, caso «Dr. No», par. 13-16. Forse eccessivamente rigoroso sotto questo profilo Trib. UE 24 marzo 2010, causa T-363/08, 2nine Ltd. C. UAMI e Pacific Sunwear of California, caso «nollie/noli», par. 27: in un'opposizione nella quale già si era discusso se i beni delle due parti fossero simili, non potrebbe più farsi valere l'argomento secondo il quale le mollette per capelli sarebbero comunque ornamenti del capo.

<sup>347</sup> Così, con riguardo all'individuazione del livello di attenzione del pubblico ai fini del confronto dei segni, Trib. UE 2 dicembre 2009, causa T-434/07, Volvo Trademark Holding AB c. UAMI e Elena Grebenschikova, caso «Solvo/Volvo», par. 46 s.

<sup>348</sup> Trib. UE 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), causa T-600/11, Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG c. UAMI e Carrera s.p.a., caso «Carrera Panamericana/Carrera», par. 16 ss.

<sup>349</sup> V. Corte UE 13 settembre 2011 (Sesta Sezione) (ord.), causa C-546/10 P., Hans-Peter Wilfer c. UAMI, caso «testa di chitarra», par. 37 ss.; Trib. UE 25 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-374/12, Brouwerij Van Honsebruck c. UAMI e Beverage Trademark Co. Ltd. BTM, caso «Kasteel/Castel Beer», par. 16 (che ha ritenuto inammissibile la produzione di un articolo su Wikipedia, anche se questo è accessibile dal giudice); 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «ab in den Urlaub», cit., par. 42; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-327/12, Simca Europe Ltd. c. UAMI e GIE PSA Peugeot Citroen, caso «Simca», par. 26; 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Carrera Panamericana/Carrera», cit., par. 14 e 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-569/11, Gitana SA c. UAMI e Teddy s.p.a., caso «Gitana/KiTana», par. 19, che ha ritenuto che costituiscono documenti nuovi, come tali inammissibili, le pagine di uno degli allegati prodotti di fronte al Tribunale che non fossero state ancora prodotte negli allegati corrispondenti nella fase amministrativa. Inam-

missibili sono state ritenute le produzioni in sede di procedimento di fronte al Tribunale di allegati a un documento già depositato (Trib. UE 27 settembre 2011 (Terza Sezione), causa T-581/08, Perusa-haan Otomobil Nasional Sdb Bhd c. UAMI e Proton Motor Fuel Cell GmbH, caso «PM Proton Motor/Proton», parr. 14-15), di un parere di un esperto che conteneva nuova documentazione e addirittura di registrazioni di marchio nuove, successive alla chiusura del procedimento di fronte alla Commissione (Trib. UE 8 settembre 2010, caso «testa di chitarra», cit., parr. 9-17) e di un'indagine demoscopica che mostrava che il 70% del pubblico di riferimento intende il segno anteriore come distintivo del titolare del marchio "Metro" e non descrittivo della Metrologia (Trib. UE 25 giugno 2010, causa T-407/08, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG c. UAMI e CBT Comunicación Multimedia, SL, caso «Metromeet/Metro e meeting metro», parr. 15 ss.); però Trib. UE 6 febbraio 2013 (Seconda Sezione), caso «Méditation Transcendentale», cit., parr. 32 ss. sembra considerare ammissibile la produzione di citazioni da dizionari. V. anche Trib. UE 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), causa T-243/12, Warsteiner Brauerei Haus Cramer c. UAMI e Stuffer s.p.a., caso «Aloha 100% natural/Aloha», par. 13 ss.; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., parr. 19 ss.; 30 giugno 2011 (Quinta Sezione), causa T-463/08, Imagion AG c. UAMI, caso «Dynamic HD», par. 10; 5 maggio 2011 (Settima Sezione), caso «Cheapflights/Cheapflights», cit., parr. 16 ss.; 27 aprile 2010, cause T-303/06 e T-337/06, Unicredito Italiano s.p.a. c. UAMI e Union Investments Privatfonds GmbH, casi «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», parr. 19 ss. (la prova della diffusione nel settore finanziario del prefisso "uni" è tardiva, se presentata per la prima volta davanti al Tribunale); 14 aprile 2010, causa T-514/08, Laboratorios Byly, SA c. UAMI e Vasileios Ginis, caso «Billy's/Byly», par. 44 (sulla tardività della produzione di una dichiarazione di un esperto linguistico sulle modalità di pronuncia dei due marchi confrontati); 9 febbraio 2010, causa T-13/09, Promocell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte c. UAMI, caso «SupplementPack», parr. 10 ss.; Trib. UE 20 gennaio 2010, caso «Life Blog/Life», cit., parr. 22 ss.; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, causa T-225/08, Mineralbrünnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH c. UAMI e Schwarzbäuer GmbH, caso «Alaska», par. 33; 8 luglio 2009, causa T-28/08, Mars, Inc. c. UAMI e Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG., caso «Mars», parr. 12 ss. (sulla tardività della produzione di una relazione di un esperto di parte sul carattere necessario della forma di un prodotto nell'imminenza dell'udienza di discussione); 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI ed Edwin Co., caso «Elio Fiorucci», par. 26; 10 dicembre 2008, causa T-228/06, Giorgio Beverly Hills, Inc. c. UAMI e WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft, caso «Giorgio Beverly Hills», par. 26 (sulla tardività della prova che il riferimento alla località di Beverly Hills nel marchio opposto possa avere carattere descrittivo di articoli di abbigliamento, in quanto località frequentata per lo *shopping*); 19 novembre 2008, causa T-269/06, Rautaruukki Oyi c. UAMI, caso «Rautaruukki», parr. 21 ss.; 17 giugno 2008, caso «Boomerang», cit., par. 35; 17 aprile 2008, causa T-389/03, Dainichiseika Colour and Chemicals Mfg. Co Ltd. c. UAMI e Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, caso «Pelikan», parr. 13 ss.; 7 novembre 2007, caso «Topix», cit., par. 15 (sull'irricevibilità della questione relativa all'estensione dell'uso del marchio anteriore opposto, in assenza di una tempestiva istanza di prova dell'uso medesimo); 18 ottobre 2007, causa T-28/05, Ekabe International SCA c. UAMI e Ebro Puleva SA, caso «Omega 3», parr. 34-36; 12 settembre 2007, causa T-164/06, ColArt/Americas, Inc. c. UAMI, caso «BASICS», parr. 44 s.; 12 settembre 2007, causa T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e Repubblica Italiana c. UAMI e Biraghi, caso «Grana Biraghi», parr. 26 ss.; 13 giugno 2007, caso «Fennel», cit., parr. 64 ss.; 15 dicembre 2006, cit., caso «Ferro», cit., par. 36; 16 marzo 2006, caso «Weiße Seiten», cit., parr. 65 ss.; 27 ottobre 2005, causa T-305/04, Eden SARL c. UAMI, caso «odore di fragola matura», par. 30 (sull'inammissibilità della produzione di uno studio sull'univocità del riferimento all'odore di fragola matura nella descrizione di un segno olfattivo oggetto di domanda di registrazione); 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG c. UAMI, caso «TDI», par. 63 (che aggiunge che in ogni caso sono irrilevanti le circostanze sopravvenute successivamente al provvedimento adottato dall'UAMI sotto il profilo dell'acquisto di *secondary meaning*; in senso conforme A. VON MÜHLEN-DAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 204).

guardino fatti che avrebbero dovuto essere presi in considerazione d'ufficio dalla Commissione di ricorso ai sensi dell'art. 76, par. 1, r.m.c.<sup>350</sup>, concernano quesiti posti dal Tribunale stesso<sup>351</sup> o siano diretti a contestare una valutazione espressa per la prima volta dalla Commissione<sup>352</sup>; non vi è una preclusione neppure per la produzione di decisioni giudiziarie o amministrative sopravvenute<sup>353</sup>.

---

Per applicazioni meno recenti della regola v. Trib. primo grado CE 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar s.p.a. c. UAMI e Grotto, caso «Gas Station», in *Giur. ann. dir. ind.* 4917, ove la ricorrente, vistasi rifiutare dall'UAMI una domanda di registrazione come marchio per la parola «Gas Station» sulla base dell'antioriorità costituita dal marchio complesso «Blue Jean Gas», si era proposta di dimostrare la scarsa distintività dell'elemento «Gas» producendo in udienza di fronte al Tribunale un documento diretto a provare l'esistenza di numerosi marchi italiani nel settore dell'abbigliamento contenenti la parola in questione: il documento è stato dichiarato inutilizzabile; nello stesso senso Trib. primo grado CE 10 novembre 2004, caso «forma caramella color marrone chiaro», cit., par. 24.

La regola vale naturalmente anche per l'Ufficio: Trib. UE 7 novembre 2014 (Seconda Sezione), caso «Kaatsu», cit., par. 18 ss.

<sup>350</sup> In questo senso Trib. UE 13 settembre 2010, causa T-97/08, Roboter GmbH c. UAMI, caso «tonalità di arancione», par. 11 s. e Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 5301 ss., caso «ECOPY», par. 46. Questa valutazione presuppone evidentemente almeno una delibazione del contenuto di questi documenti che, però, talora (come nel caso deciso da Trib. UE 29 settembre 2010, causa T-200/08, Interflon BV c. UAMI e Illinois Tool Works, Inc., caso «Foodlube», par. 11-12) parrebbe mancare. Sulla questione se estratti di dizionari tecnici possano essere considerati fatto notorio e quindi sfuggire alla preclusione v. la soluzione negativa accolta da Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), causa T-172/10, Colas c. UAMI e Rosario García-Teresa Gárate e Carmen Bouffard Vicente, caso «Base-Seal in losanga/Colas in losanga», par. 28 s.

<sup>351</sup> Trib. UE 21 marzo 2012 (Quarta Sezione), causa T-227/09, Fen Sheng Technology Co. Ltd. c. UAMI e Jaroslaw Majtczak, caso «FS», par. 24 ss. e 43. L'eccezione è comprensibile; ma può comportare un ampliamento della materia del contendere poco compatibile con i principi posti alla base della regola. E v. Trib. UE 10 febbraio 2010, caso «Homezone», cit., par. 11.

<sup>352</sup> Trib. UE 25 aprile 2013 (Ottava Sezione), caso «Metroinvest/Metro», cit., par. 14. Sull'ammissibilità della produzione di documenti nuovi rivolti a provare l'inesattezza (od esattezza) di un fatto notorio posto alla base della decisione della Commissione di ricorso impugnata v. Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «Gigabyte/Gigabiter», cit., par. 18 ss. Non è tuttavia consentito alla parte che non sia riuscita a provare l'uso del marchio anteriore in sede di opposizione di fronte allo UAMI rimediare con produzioni successive fatte la prima volta dinnanzi al Tribunale: Trib. UE 25 ottobre 2013 (Sesta Sezione), causa T-416/11, Biotronik SE & Co KG c. UAMI e Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda, caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», par. 17.

<sup>353</sup> In quanto queste non vengano in considerazione come documenti probatori di fatti ma come spunti per una considerazione di tesi giuridiche sottoposte alla cognizione del giudice: in questo senso Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Electrolinera/Electrolinera», cit., par. 20; 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso «Asos/Assos», cit., par. 18 ss.; 21 marzo 2013 (Sesta Sezione), causa T-353/11, Event Holding GmbH & Co. KG c. UAMI e CBT Comunicacion Multimedia SL, caso «Event Management Systems/Event», par. 23; 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), T-291/09, Carrols Corp. c. UAMI e Giulio Gambettola, caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», par. 28-29; 26 ottobre 2011 (Seconda Sezione), caso «Bam/Bam», cit., par. 35; Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «acopat/copat», cit., par. 22; 12 novembre 2008, caso «Mattoncino Lego rosso», cit., par. 24 ove richiami conformi; lo stesso vale per le traduzioni (in questo senso la peraltro non chiarissima presa di posizione di Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «acopat/copat», cit., par. 21).

È invece ammissibile la considerazione di questioni di diritto nuove, in quanto non sollevate in precedenza di fronte alla divisione di opposizione o alla Commissione di ricorso, sempreché la loro valutazione sia necessaria per applicare correttamente le norme ai fatti, prove e argomenti già in precedenza addotti dalle parti e alle richieste da essi tempestivamente presentate<sup>354</sup>. Non esiste contraddizione fra queste due regole, che entrambe discendono dal principio in forza del quale lo scopo delle azioni di fronte al Tribunale consiste nella verifica della legalità delle decisioni della Commissione di ricorso, che va condotta alla luce del contesto fattuale e giuridico della controversia sottoposta alla Commissione medesima<sup>355</sup>.

<sup>354</sup> In questo senso Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA c. UAMI, in *Racc.* 2008, II, 303 ss., caso «foglia di acero», parr. 22 ss. (sull'applicabilità dell'impedimento assoluto di cui all'art. 7, par. 1, lett. h), r.m.c. ai servizi); 7 novembre 2007, caso «Topix», cit., parr. 51 ss.; 1 febbraio 2005, «Hooligan/Olly Gan», cit., par. 22. In Trib. UE 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), caso «Linex/Lines Perla», cit., par. 51 s., vedi la considerazione, importante, secondo cui la preclusione non può operare se il tema sia emerso per la prima volta nella decisione della Commissione dei ricorsi; ma v. il giudizio di irricevibilità dell'argomento relativo alla coesistenza di due marchi in un'azione di *passing off* rilevante ai fini dell'accertamento del ricorrere dell'impedimento di cui all'art. 8, par. 4, r.m.c. in Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», cit., par. 128. Ha ritenuto ammissibile l'argomento che i beni cui si riferisce il confronto sarebbero diversi, in quanto avanzato anche solo in via ipotetica e incidentale di fronte all'Ufficio, Trib. primo grado CE 10 ottobre 2005, causa T-172/05, Armacell Enterprise GmbH e nmc SA, caso «Armafoam», in *Racc.* 2006, II, 4061 ss., parr. 39 ss., 42.

Non sempre è chiaro quando il nuovo argomento sia necessario per risolvere la disputa e, quindi, ammissibile: v. ad es. Trib. primo grado CE 15 gennaio 2008, causa T-9/05, Hoya Kabushiki Kaisha c. UAMI e Indo Internacional SA, caso «Amplitude», che, al paragrafo 45 ha ritenuto inammissibile l'argomentazione secondo la quale il marchio successivo «Amplitude» si differenzerebbe dal marchio anteriore «AmPLY» in quanto il primo sarebbe pronunziato all'inglese dal pubblico spagnolo, poiché l'esame della questione non era necessaria per risolvere la controversia.

Sulla questione se argomenti prospettati nel corso di un'opposizione ma non esaminati dalla Commissione possano essere considerati per la prima volta in fase giurisdizionale v., per la posizione del problema (cui non segue, peraltro, una soluzione), Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., parr. 32 ss. Un rigore inconsueto è riscontrabile in Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-101/07, Dada s.p.a. c. UAMI e Dada s.r.l., caso «Dada», parr. 15 ss.: il motivo della contraddittorietà fra la decisione impugnata e altra decisione definitiva dell'UAMI potrebbe essere fatto valere di fronte al Tribunale limitatamente al tema espressamente dedotto nel procedimento amministrativo (e relativo all'uso effettivo del marchio anteriore opposto) e non invece sotto il profilo della contraddittorietà fra decisioni e della lesione del legittimo affidamento.

Sull'inammissibilità degli argomenti sollevati per la prima volta in sede di discussione orale, v. l'art. 48 par. 2, comma 1, del regolamento di procedura del Tribunale e, per applicazioni, Trib. UE 30 maggio 2013 (Sesta Sezione), caso «divinus/modelland divinum», cit., parr. 65 ss. e Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-90/06, Tomorrow Focus AG c. UAMI e Information Builders (Netherlands) BV, caso «Tomorrow Focus», par. 23. Sulla distinzione fra argomenti nuovi e sviluppo dei motivi del ricorso v. Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, causa T-137/08, BCS S.p.A. c. UAMI e Deere & Co., caso «combinazione di colori verde e giallo», parr. 22 s. Sull'inammissibilità di un'*emendatio libelli* Trib. UE 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting metro», cit., parr. 18 s.

<sup>355</sup> Trib. primo grado CE 10 ottobre 2008, caso «forme di pallet», cit., parr. 25 s.; 27 febbraio 2008, caso «LiNK», cit., parr. 24 ss.; 1 febbraio 2005, «Hooligan/Olly Gan», cit., par. 17; 15 set-

In applicazione di questi principi, si è ad es. ritenuto che, nella valutazione del grado di distintività di un marchio anteriore finalizzata a valutare il rischio di confusione, se è inammissibile fare valere per la prima volta di fronte al Tribunale la notorietà conseguita dal marchio anteriore opposto, che avrebbe presupposto la tempestiva acquisizione delle prove corrispondenti già nella procedura di fronte all'UAMI, sia invece legittima la richiesta di specifica considerazione del carattere distintivo "intrinseco" (od originario) del segno<sup>356</sup>.

Il regime delle preclusioni nei procedimenti di fronte al Tribunale di primo grado si presenta dunque nel complesso piuttosto rigoroso sotto questo profilo; e la parte interessata avrà ragione di essere avvertita della circostanza che l'aver fornito tutta la documentazione richiesta per le vie brevi (telefonicamente) dall'esaminatore in sede di verifica del ricorrere di un impedimento assoluto non fa venir meno l'eventuale valutazione di insufficienza della documentazione prodotta in conformità a tale richiesta né costituisce giustificazione di una produzione tardiva<sup>357</sup>.

Non tutti gli errori riscontrati dal Tribunale sono destinati a condurre all'annullamento della decisione impugnata; in particolare, se un errore non abbia influenza determinante sul risultato raggiunto, il Tribunale può limitarsi a rettificare la motivazione difettosa<sup>358</sup>. Se una decisione è sorretta da due distinte *rationes decidendi*, basta che sia respinta l'impugnazione relativa ad una perché la decisione venga confermata<sup>359</sup>.

Ove accolga il ricorso, il Tribunale può sia annullare sia riformare<sup>360</sup> la deci-

---

tembre 2005, causa T-320/03, Citicorp c. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 3411 ss., caso «Live Richly», par. 16. Secondo Trib. UE 24 maggio 2011 (Quinta Sezione), causa T-161/10, Longevity Health Products c. UAMI e Tecnifar, caso «E-Plex/Epilix», par. 26, il Tribunale non potrebbe ritenersi vincolato da una valutazione non corretta dei fatti.

<sup>356</sup> Trib. primo grado CE 1 febbraio 2005, «Hooligan/Olly Gan», cit., parr. 26 ss. e particolarmente 33 nonché, limitamente alla inammissibilità della prospettazione in sede giurisdizionale di un carattere distintivo acquisito del segno, Trib. primo grado CE 14 febbraio 2008, caso «Galvalloy/Galvallia», cit., parr. 18 s. e Trib. primo grado CE 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Jean Pierre Koubi c. UAMI e Fabricas Lucia Antonio Betere SA (Flabesa), caso «Conforflex», par. 51 ss.

<sup>357</sup> Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, caso «TDI», cit., par. 77.

<sup>358</sup> Trib. UE 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), causa T-382/12, Kampol sp. z.o.o. c. UAMI e Colmol-Colchões SA, caso «Nobel», parr. 110 e 77; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pyrox/Pyrot», cit., par. 101; 30 aprile 2013 (Prima Sezione), causa T-640/11 Boehringer Ingelheim International GmbH c. UAMI, caso «Rely-Able», par. 26 ss.; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-110/11, Asa s.p.a. z o.o. c. UAMI e Merk sp. z o.o., caso «Femiferal/Feminatal», par. 47 e 9 febbraio 2011 (Quarta Sezione), caso «Alpharen/Alpha D3», cit., par. 33. Lo stesso principio vale anche nel procedimento dinanzi alla Corte: Corte UE 21 febbraio 2013 (Seconda Sezione), causa C-655/11 P., Seven For All Mankind LLC c. Seven S.p.a. e UAMI, caso «Seven for All Mankind/Seven», par. 51. Sui limiti entro i quali una motivazione sostitutiva può «salvare» una pronuncia difettosa v. Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», cit., parr. 55 ss.

<sup>359</sup> Corte UE 13 settembre 2011 (Sesta Sezione)(ord.), caso «testa di chitarra», cit., parr. 37 ss.; Trib. UE 28 maggio 2013 (Prima Sezione), Voss of Norway ASA c. UAMI e Nordic Spirit AB, caso «forma di bottiglia cilindrica», cit., parr. 92 ss.

<sup>360</sup> Art. 65, par. 3, r.m.c. Si tratta di un caso, inconsueto, in cui ai giudici comunitari è attribuita

sione impugnata. Se il Tribunale l'annulla, la decisione annullata perde effetto retroattivamente, *ex tunc*<sup>361</sup>. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza<sup>362</sup>. Peraltro, riaperto il procedimento di esame

---

piena giurisdizione: R.H. LAUWAARS, *Institutional Structure*, in Kaptein-VerLoren van Themaat (a cura di), *The Law of the European Union and the European Communities*, Wolters Kluwers, 2008, 241; per un altro caso, relativo alle sanzioni in materia *antitrust*, v. B. GENCARELLI-S. CRESPI, *Regole di concorrenza e giudice dell'Unione europea*, cit., 618 s.

Tuttavia, trattandosi comunque di un giudizio di legittimità (come sottolineato da Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-263/09 P., Edwin & Co. c. UAMI e Elio Fiorucci, caso «Elio Fiorucci», par. 71 e da Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», cit., par. 16), i giudici comunitari non possono respingere il ricorso sostituendo la propria valutazione a quella dell'organo competente dell'UAMI: Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 72; Trib. UE 3 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «SÔ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», cit., parr. 40 ss.; 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), causa T-348/10, Luigi Panzeri c. UAMI e Royal Trophy, caso «Royal Veste e premia lo sport/veste lo sport», cit., par. 44; 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-276/10, El Coto de Rioja, S.A. c. UAMI e María Álvarez Serrano, caso «Coto de Gomariz/Coto de Imaz e El Coto», par. 57; 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit., par. 51; 9 settembre 2010, caso «Etrax/Etra I+D», cit., par. 29; 17 marzo 2010, caso «tosca de Fedeoliva/Tosca», cit., par. 44; Trib. primo grado CE 14 maggio 2009, caso «Elio Fiorucci», cit., par. 65; 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH c. UAMI e Bayer AG, caso «Kaul-Arcol/Capol», parr. 48 s.; v. però Trib. UE 24 maggio 2011 (Quinta Sezione), causa T-161/10, Longevity Health Products c. UAMI e Tecnifar, caso «E-Plex/Epilex», par. 26, secondo cui il Tribunale non potrebbe ritenersi vincolato da una valutazione non corretta dei fatti. Se la Commissione di ricorso non abbia esaminato un argomento subordinato presentato dalla parte risultata vittoriosa di fronte ad essa (Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 74) o abbia ommesso di invitare una parte a presentare documenti e prove supplementari, nella specie relative all'asserito ma non provato trasferimento a suo favore di un diritto nazionale anteriore invocato in una procedura di opposizione, il giudice comunitario non può sostituirsi alla Commissione e deve necessariamente rinviare (Trib. UE 24 novembre 2010 (Quarta Sezione), T-137/09, Nike International Ltd. c. UAMI e Aurelio Muñoz Molina, caso «R10», par. 33; la necessità del rinvio è solo implicita in Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 75).

Solo se la questione è matura per la decisione e su di essa la Commissione abbia preso posizione, il Tribunale può procedere alla riforma (Trib. UE 29 gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-283/11, Fon Wireless Ltd. c. UAMI e nfon, caso «nfon/fon», parr. 81-82 e 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-382/09, Ergo Versicherungsgruppe AG c. UAMI e DeguDent GmbH, caso «Ergo/Cergo», par. 23); è da escludersi che questa situazione si verifichi nel caso in cui gli elementi a disposizione, pur non giustificando la conclusione cui era pervenuta la Commissione (sull'assenza di male fede del depositante), non giustificino neppure la conclusione opposta (Trib. UE 21 marzo 2012 (Quarta Sezione), caso «FS», cit., parr. 55-56) o il tema non sia stato affrontato dalla Commissione di ricorso (Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Ergo/Cergo», cit., par. 24; nello stesso senso Trib. primo grado CE 1 luglio 2009, causa T-419/07, Okalux GmbH c. UAMI e Messe Düsseldorf, in *Racc.* 2009, II, 2477 ss., caso «Okatech», par. 20 e 10 giugno 2008, causa T-85/07, Gabel Industria Tessile s.p.a. c. UAMI e Creaciones Garel SA, in *Racc.* 2008, II, 823 ss., caso «Gabel» par. 28).

La riforma «senza rinvio» può anche essere parziale: Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 94. Nel caso di riforma con rinvio, la Commissione che riesamina deve procedere a un nuovo esame del ricorso contro la decisione della Divisione di opposizione (o di esame): in questo senso Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., parr. 23, 38 e 50.

<sup>361</sup> Trib. UE 3 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Alpharen/Alpha D3», cit., par. 37.

<sup>362</sup> L'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della

della domanda, l'Ufficio può rilevare la presenza di altro impedimento assoluto e respingere la domanda in ragione di questo diverso impedimento<sup>363</sup>. Naturalmente, se il Tribunale può adottare decisioni che avrebbe potuto prendere, a seconda dei casi, l'esaminatore, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento, essa non può adottare decisioni che non spettino a detti organi. Per tale motivo, il Tribunale non può registrare un marchio, perché questa registrazione non rientra nelle competenze né dell'esaminatore né della divisione di opposizione<sup>364</sup>.

Il ricorrente può anche rinunciare agli atti, comunicandolo per iscritto<sup>365</sup>. In tal caso, la parte rinunciante è in linea di principio condannata alle spese con pronuncia del Presidente del Tribunale<sup>366</sup>.

In caso di impugnazione contro una decisione della Commissione dei ricorsi che accolga un'opposizione, la rinuncia agli atti spiega il suo effetto utile solo se l'opposizione venga ritirata dalla parte prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 24, par. 5, r.m.c. Infatti, in caso di tempestivo ritiro la decisione impugnata non acquista forza di giudicato, anche in assenza di un'or-

---

sentenza ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario: così Trib. UE 3 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Alpharen/Alpha D3», cit., par. 38; 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 41 ove a 42 ss. un approfondito esame della conformità di una decisione della Commissione di ricorsi in sede di rinvio successivo a una sentenza del Tribunale di primo grado. Trib. UE 10 ottobre 2012 (Settima Sezione), causa T-333/11, Nicolas Wessang c. UAMI e Greinwlad GmbH, caso «star foods/Star Snacks», parr. 24 ss. ha annullato una decisione della Commissione che non si è attenuta alla valutazione del grado di somiglianza cui era pervenuto il Tribunale medesimo. Trib. UE 26 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «KW surgical instruments/KaWe», cit., par. 81, pur essendosi pronunciata sull'esistenza di un rischio di confusione, ha statuito che la Commissione di ricorso, dopo avere esaminato la questione preliminare inerente alla prova dell'uso anteriore, avrebbe potuto «pronunciarsi nuovamente, se del caso, sul rischio di confusione».

<sup>363</sup> Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit., par. 33. La Commissione di ricorso del riesame successivo a una sentenza di annullamento, con decisione 10 settembre 2008, causa R 497/2005/1, Bang & Olufsen A/S c. UAMI, caso «forma di un altoparlante», aveva ritenuto di avere la facoltà di rilevare un distinto impedimento assoluto.

<sup>364</sup> Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), causa T-385/09, Ancco Inc. c. UAMI e Freche et fils associés, caso «Ann Taylor Loft/Loft», par. 52.

Sul regime dei costi v. Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pyrox/Pyrot», cit., parr. 14 ss.; 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-558/11, Atlas sp. z.o.o. c. UAMI e Couleurs de Tollens, caso «Artis/Artis», par. 48 e 10 novembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd. c. UAMI e Sheilesh Shah e Akhil Shah, caso «Ayuuri Natural/Ayur», par. 70, secondo cui l'art. 136, par. 2 delle regole di procedura di fronte alla Corte precluderebbe il recupero delle spese affrontate in fase di opposizione. La regola è ora confermata da Trib. UE 10 settembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-199/13, DTM Ricambi c. UAMI e Società trasporti automobilistici regionale s.p.a., caso «Star/Star Lodi», par. 88.

<sup>365</sup> Art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale.

<sup>366</sup> Artt. 87, par. 5 e 99 del regolamento di procedura [per applicazioni v. Presidente del Tribunale UE 10 gennaio 2014, causa T-555/13, MHCS c. UAMI e Compañia Vinicola del Norte de España, SA; Presidente del Tribunale di primo grado 6 maggio 2004 (ord.), causa T-325/03, E-Sim c. UAMI e Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH, caso «E-Sim»]. Sull'ammissibilità di un'impugnativa incidentale dell'UAMI ai sensi degli artt. 176 e 178 del regolamento di procedura v. Corte UE 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., parr. 81 ss.

dinanza di non luogo a provvedere, perché la decisione impugnata diventa priva di oggetto e non può più ostacolare la registrazione del marchio<sup>367</sup>.

18.2. *La Corte di Giustizia*. A loro volta, «le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ... possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia»<sup>368</sup>; ma ciò «per i soli motivi di diritto» (art. 256 TFUE)<sup>369</sup>. Corrispon-

<sup>367</sup> Presidente del Tribunale di primo grado 6 maggio 2004 (ord.), caso «E-Sim», cit., par. 3.

<sup>368</sup> Sui presupposti, rigorosi, cui è subordinata la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale da parte della Corte, v. Corte di Giustizia CE 12 maggio 2010 (ord.), causa C-5/10 P-R, Giampietro Torresan c. UAMI, caso «Cannabis». V. anche la decisione della Corte di giustizia dell'UE del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia, in *G.U.C.E.* 14 settembre 2011 C 289, 6 ss.

<sup>369</sup> V. anche l'art. 58, par. 1, dello Statuto della Corte. L'art. 53, par. 2, del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia è stato integrato con un nuovo periodo a tenore del quale «Il regolamento di procedura può derogare all'art. 40, par. 4 e all'art. 42 del presente statuto per tenere conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale». In argomento L. QUERZOLA, *Il Regolamento sul marchio comunitario ed il processo*, cit., 488. E v. anche il richiamo all'art. 53 dello Statuto della Corte in Trib. UE 26 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «gallo nero», cit., par. 18.

Il numero crescente di ricorsi avverso sentenze del Tribunale di primo grado che hanno deciso su impugnative contro le decisioni della Commissione di ricorso sta sottoponendo a un collaudo non agevole i criteri impiegati per distinguere fra questioni di diritto, ammissibili, e di fatto, inammissibili: v. Corte UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), causa C-253/14 P, FTI Touristik GmbH c. UAMI, caso «BigXtra», par. 27; 20 novembre 2014 (Ottava Sezione), cause C-581/13 e 582/13, Intra-Press SAS c. UAMI e Golden Balls Ltd., caso «Golden Balls/Ballon d'or», par. 63 (secondo cui la valutazione della somiglianza concettuale fra i due segni è questione di fatto, salvo che per i profili relativi all'individuazione del pubblico rilevante e al suo apprezzamento dei rispettivi significati dei due segni); 18 settembre 2014 (Settima Sezione), cause C-308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature s.p.a. c. UAMI e Vicini s.p.a., casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», par. 38 e 48, secondo cui sarebbe questione di diritto la corretta applicazione dei principi di cui all'art. 8, par. 1, r.m.c.; ma costituirebbero questioni di fatto quelle attinenti a i. la misura del carattere distintivo del marchio anteriore; ii. la sua diffusione; e iii. la somiglianza fra i segni; 10 luglio 2014 (Seconda Sezione), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte c. UAMI, caso «ecoDoor», par. 18, 28-29, secondo cui la questione se il carattere descrittivo di un componente si comunichi al prodotto complesso in cui esso è inserito è considerata questione di diritto; per contro la questione se sia corretta la valutazione della percezione del pubblico del significato del segno e in particolare di un'efficienza ecologica del prodotto cui questo si riferisce sarebbero questioni di fatto, di competenza esclusiva del Tribunale; 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., par. 59 ss. (sui profili di diritto e di fatto rispettivamente implicati nell'accertamento del carattere distintivo di un marchio tridimensionale); 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), causa C-591/12 P., Bimbo SA c. UAMI e Panrico SA, caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», par. 18 (secondo cui è questione di diritto quella rivolta a determinare se l'elemento di un marchio composto possa mantenere una posizione autonoma nel marchio successivo solo in casi eccezionali); 8 maggio 2013 (ord.) (Ottava Sezione), causa C-268/12 P, Cadila Healthcare Ltd. c. UAMI e Novartis AG, caso «Zydus/Zimbus», par. 42 e 44 (secondo cui la pretesa disapplicazione del principio secondo cui, nel confronto fra segni sotto il profilo visivo, in parole brevi anche la parte centrale rileva, è in realtà questione di fatto); 10 ottobre 2012 (ord.) (Quinta Sezione), causa C-611/11 P, ara AG c. Allrounder SARL, caso «A con le corna/A», par. 40, secondo cui l'individuazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione è questione di fatto; Corte UE 6 settembre 2012 (Ottava Sezione), caso «topo di cioccolato», cit., par. 57 e 67, secondo cui la comparazione delle abitudini dei consumatori in due settori e la maggiore o minore distanza della forma tridimensionale dalle consuetudini di settore sarebbero questioni di fatto sottratte al sindacato della Corte; 10 maggio 2012 (Prima Sezione), caso «Botolist e Botocyl/Bo-

tox», cit., par. 83, secondo cui è questione di fatto se l'elemento "boto" per prodotti a base di botulino, sia descrittivo; 1 dicembre 2011 (Sesta Sezione) (ord.), caso «5 HTP», cit., parr. 28-29, che pare assegnare decisivo rilievo alla circostanza che l'impugnazione si limiti a ripetere le argomentazioni respinte dal Tribunale, attestando così che la censura si appunta sulla valutazione di fatto compiuta da quest'organo piuttosto che sull'interpretazione della fattispecie astratta rilevante per la decisione; 10 novembre 2011, caso «Kompressor Plus», cit., par. 36; anche la qualificazione come dominante dell'elemento comune ai due marchi posti a confronto e la loro somiglianza costituiscono questioni di fatto secondo Corte UE 16 settembre 2010 (ord.) (Quinta Sezione), causa C-459/09 P., *Dominio de la Vega SL c. Ambrosio Velasco SA*, caso «Dominio de la Vega/Palacio de la Vega», parr. 67-68; se un termine inglese sia entrato nel linguaggio corrente di un pubblico non anglofono e se il *secondary meaning* acquisito in relazione a certi beni si estenda ad altri sono questioni di fatto, sottratte alla cognizione della Corte, secondo Corte UE 2 dicembre 2009 (Ottava Sezione) (ord.), causa C-533/08 P., *Powerserv Personalservice GmbH c. UAMI e Manpower Inc.*, caso «Manpower», parr. 50 ss. e 70 ss.; secondo Corte di Giustizia 15 febbraio 2008 (ord.), *Carsten Brinkmann c. UAMI e Terra Networks*, caso «Terranus», l'individuazione del pubblico pertinente e l'identità, anziché la somiglianza, dei beni, costituiscono apprezzamento di fatto (par. 37); lo stesso vale per l'accertamento di una certa somiglianza visiva e fonetica dei segni, che non è neutralizzata dal punto di vista concettuale e la valutazione secondo cui il termine terra, dato il suo carattere vago, non è descrittivo dei beni; se due segni presentino o meno una somiglianza concettuale e se costituisca o meno fatto notorio che un certo termine abbia un dato significato sono questioni di fatto, non sottoposte a riesame da parte della Corte, secondo Corte di Giustizia 20 settembre 2007, causa C-193/06, *Société des Produits Nestlé c. Quick Restaurants SA*, caso «Quicky», parr. 53 ss. e 19 aprile 2007, causa C-273/05, *UAMI c. Celltech R&D Ltd.*, caso «Celltech», par. 45; 13 settembre 2007, causa C-234/06, *Il Ponte Finanziaria s.p.a. c. UAMI e F.M.G. Textiles s.r.l.*, in *Racc.* 2006, II, 445 ss., caso «Bainbridge», parr. 38 ss. e 76 ss. (la qualificazione della somiglianza fonetica fra i due segni come significativa, l'apprezzamento secondo il quale questa sarebbe di limitata importanza in ragione della modalità visiva di commercializzazione del prodotto e la valutazione delle prove dell'uso anteriore costituiscono questione di fatto); 18 luglio 2006, caso «Sissi Rossi», cit., parr. 25 s.; 28 giugno 2004 (ord.), causa 445/02, *Glaverbel c. UAMI*, in *Racc.* 2004, I, 6267 ss., caso «Glaverbel», parr. 31 ss. (secondo la quale la valutazione se i disegni sulla superficie di un prodotto abbiano o meno carattere distintivo costituisce questione di fatto, sottratta al sindacato della Corte); la questione se l'affollamento di forme presente in un certo settore elevi l'attenzione dei consumatori costituisce a sua volta questione di fatto: Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, causa C-136/02, *Mag Instruments Inc. c. UAMI*, in *Racc.* 2004, I, 9165 ss., caso «Mag/forma di lampade tascabili», parr. 38 s.

Talora il diaframma fra fatto e diritto è sottile: così Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), caso «immagine di una mano», cit., par. 37 (sulla questione se sia questione di solo fatto il contenuto di una norma nazionale che attribuisce un diritto di autore confliggente con una registrazione seguente; un approfondimento particolare del tema è nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot del 28 novembre 2013, parr. 48 ss.); Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, causa C-57/08 P., *Gateway, Inc. c. UAMI e Fujitsu Siemens Computers*, caso «Activy Media Gateway» ha sì ritenuto inammissibili, in quanto concernenti valutazioni di natura fattuale, la individuazione del pubblico di riferimento (parr. 37-39), la valutazione della somiglianza tra segni (parr. 42-43), il carattere descrittivo dell'elemento comune fra un marchio anteriore semplice e un marchio successivo complesso e il carattere dominante dell'elemento ulteriore di quest'ultimo (par. 49); tuttavia, al par. 55 l'applicazione del principio secondo cui l'accertamento del ricorrere di un rischio di confusione non richiede che l'impressione d'insieme prodotta dal marchio successivo complesso sia dominata dal componente che è presente anche nel marchio anteriore (enunciato da Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, causa C-120/04, *Medion c. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, in *Racc.* 2005, I, 8851 ss.; in *Giur. ann. dir. ind.* 5050 e in *Riv. dir. ind.* 2007, II, 270 ss., con nota di P. FRASSI, *Richiami sulla confondibilità fra marchi complessi nella giurisprudenza comunitaria*, caso «Medion») è stata ritenuta questione di diritto; v. altresì Corte

dentemente, la valutazione delle prove resta affidata al Tribunale di primo grado; questo deve fornire una motivazione che consenta alla Corte di esercitare il suo potere di revisione nella valutazione delle prove sottoposte al Tribunale stesso. Non essendo compito della Corte sostituire la propria valutazione a quella operata dal Tribunale, la sentenza di primo grado deve essere confermata salvo che per i casi di violazione di legge, fra i quali vanno ricomprese le ipotesi di difetto di motivazione<sup>370</sup> o di travisamento nell'apprezzamento dei fatti e delle prove<sup>371</sup>.

---

di Giustizia 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI c. Shaker di Laudato & C. Sas e nei confronti di Limiñana y Botella, SL, in *Racc.* 2007, I, 4529 ss., caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. che ha annullato, in quanto contraria al principio della valutazione globale, la decisione del Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, in *Racc.* 2005, II, 2305 ss., caso «Limonchelo I», che aveva ritenuto dominante dal punto di vista visivo la componente figurativa del marchio posteriore; Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), Saiwa s.p.a. c. Barilla G. e Fratelli s.p.a., causa C-245/06, in *Giur. ann. dir. ind.* 5321, caso «Selezione Oro Barilla», par. 33 ss. (ove si ritiene che costituiscano questioni di fatto la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore in un procedimento di opposizione, la necessità di una prova distinta dell'uso dei diversi segni cui si sarebbe riferito l'acquisto di carattere distintivo e la valutazione sintetica del rischio di confusione tra i marchi, mentre al contempo si afferma che il rispetto del principio della valutazione globale – e in particolare del rilievo degli elementi comuni che conservino una “posizione distintiva autonoma” nel marchio successivo – costituirebbe questione di diritto, par. 50-52); Corte di Giustizia 17 luglio 2008, caso «Aere Limpio», cit., par. 40, 53 e 82 (ove si ritiene che, pur essendo di diritto la questione se possa essere imputata a un marchio comunitario opposto la notorietà di un marchio nazionale anteriore ai fini di un'opposizione, sia questione di fatto la coincidenza fra i due marchi e il carattere dominante o meno delle caratteristiche che li differenziano); 17 aprile 2008, caso «Ferro/Ferro», cit., par. 30 (che opportunamente precisa come il rispetto delle norme in materia di prova costituisce questione di diritto).

Per la distinzione fra verifica del principio di valutazione globale del rischio di confusione, che costituirebbe questione di diritto, e di quello dell'impressione complessiva nel confronto dei marchi, che costituirebbe questione di fatto, v. § 46.1 ove richiami. Secondo Corte di Giustizia 16 settembre 2004, causa C-329/02, Sat.1. SatellitenFernshen GmbH c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.* 4774, caso «SAT.2», par. 31, il controllo della Corte ha per oggetto i criteri impiegati per valutare la presenza di un impedimento alla registrazione di un segno, ma non la loro applicazione al caso concreto, salvo il caso di un travisamento dei fatti; secondo Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 56, la determinazione del livello di attenzione del consumatore sarebbe questione di fatto e quindi non soggetta a sindacato da parte della Corte; nello stesso senso Corte di Giustizia 29 aprile 2004, cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P., Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 5141 ss. e in *Riv. dir. ind.* 2004, II, 390 ss., casi «pasticche», par. 53. Invece, l'individuazione della composizione del pubblico rilevante, in una situazione nella quale alla scelta dei beni contraddistinti dal segno possono concorrere professionisti e consumatori finali, è considerata sottoposta al sindacato del giudice comunitario da Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., par. 89 ss.

<sup>370</sup> Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 63. Anche qui è ammessa una motivazione solo implicita (Corte UE 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa C-597/12, Isdin SA c. UAMI e Bial-Portela & C<sup>a</sup> SA, caso «Zebexir/Zebinix», par. 21); ma il controllo della Corte al riguardo risulta talora particolarmente rigoroso.

<sup>371</sup> In tema v. Corte UE 20 novembre 2014 (Ottava Sezione), caso «Golden Balls/Ballon d'or», cit., par. 35 ss. (secondo cui il travisamento non è rilevante se non risulti manifestamente dagli atti); 13 giugno 2013 (Settima Sezione) (ord.), causa C-346/12, DMK Deutsches Milkkontor GmbH c. UAMI e Lactmilk, caso «Milram/Ram», par. 47 (secondo cui non si avrebbe travisamento manifesto

In particolare, la determinazione dei fatti e il loro apprezzamento non compete alla Corte, cui spetta la sola qualificazione dei fatti stessi e delle conseguenze giuriche che ne derivano<sup>372</sup>; quanto alle prove, è sottoposto alla verifica della Corte

---

se il Tribunale, pur avendo ignorato in sede di confronto che una delle parole raffrontate era scritta solo in caratteri maiuscoli, abbia negli altri luoghi della sentenza riportato la grafica corretta della parola medesima); 8 maggio 2013 (ord.) (Ottava Sezione), caso «Zyodus/Zimbus», cit., par. 46 (secondo cui non si avrebbe travisamento in assenza di chiara alterazione del significato del documento); 6 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa C-327/11 P., United States Polo Association c. UAMI e Textiles CMG, SA, caso «US Polo Association/Polo-Polo», parr. 61 ss. (secondo cui la valutazione del carattere distintivo degli elementi aggiunti del marchio successivo o della ripetizione dell'elemento comune nel marchio anteriore costituiscono apprezzamenti di fatto che, in assenza di una allegazione di snaturamento dei fatti, sono sottratti al sindacato della Corte); 10 maggio 2012 (Prima Sezione), caso «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 76 (secondo cui non basta invocare lo snaturamento, che deve essere dimostrato sulla base di elementi precisi); 10 novembre 2011, caso «Kompressor Plus», cit., par. 36; Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione) (ord.), causa C-76/11 P., Tresplain Investments Ltd. c. UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», par. 75; 13 settembre 2011 (Sesta Sezione) (ord.), caso «testa di chitarra», cit., parr. 60 ss. (secondo cui il travisamento deve risultare dagli atti); 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 53 (che allo snaturamento del tenore letterale delle disposizioni nazionali, oggetto di prova come fatto come indicato *supra* al § 9, aggiunge anche i casi del manifesto contrasto con il loro contenuto ed errore nell'attribuzione della portata relativa dei diversi elementi che compongono il diritto nazionale); 16 giugno 2011 (Quarta Sezione), causa C-317/10 P., Union Investments Privatfonds GmbH c. UAMI e Unicredito Italiano s.p.a., caso «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», parr. 45 ss. (secondo cui l'omessa considerazione di tutti i fattori della valutazione del rischio di confusione nel secondo conflitto costituirebbe errore di diritto; ed errore di diritto costituirebbe lo snaturamento del contenuto dell'atto impugnato – nella specie: una decisione della Commissione di ricorso – consistente nella mancata considerazione di tutti gli elementi per verificare se il marchio successivo sia riconducibile alla serie di marchi anteriori); 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa C-552/09 P., Ferrero S.p.A. c. UAMI e Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», par. 78 (secondo cui il ricorrente dovrebbe “indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da Tribunale e ... dimostrare gli errori” correlativi); 14 settembre 2010 (Grande Sezione), causa C-48/09 P., Lego Juris A/S c. UAMI e Mega Brands Inc., caso «Mattoncino Lego rosso», parr. 74-75 (secondo cui la verifica se le caratteristiche essenziali di una forma della quale è richiesta la registrazione come marchio assolvano una funzione tecnica è insindacabile in assenza di snaturamento del giudizio dedotta dalla ricorrente); Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., par. 69 (secondo il quale lo snaturamento dei fatti dovrebbe essere rilevabile dal fascicolo processuale, secondo una regola che può essere accostata al principio accolto nel diritto processuale italiano dell'autosufficienza del procedimento in Cassazione); 18 settembre 2008, causa C-514/06 P., Armacell Enterprise GmbH c. UAMI e nmc SA, caso «Armafoam», parr. 66 ss. (secondo la quale il confronto fra segni costituisce essenzialmente questione di fatto, salvo il caso di distorsione delle prove e – forse: par. 67 – la mancata considerazione di fattori rilevanti); 27 giugno 2008 (ord.), causa C-497/07 P., Philip Morris Products SA c. UAMI, caso «imballaggi di sigarette», par. 29; 8 maggio 2008, causa C-304/06 P., Eurohypo AG c. UAMI, caso «Eurohypo» (secondo cui costituirebbe “snaturamento dei fatti” sottoposto alla cognizione della Corte solo la valutazione manifestamente erronea delle prove esistenti e non la loro asserita incompletezza).

Sull'applicazione della nozione di snaturamento dei fatti in materia *antitrust* v. B. GENCARELLI-S. CRESPI, *Regole di concorrenza e giudice dell'Unione europea*, cit., 620.

<sup>372</sup> Corte UE 13 giugno 2013 (Settima Sezione)(ord.), caso «Milram/Ram», cit., par. 41.

non l'apprezzamento delle medesime ma il rispetto delle regole sul riparto dell'onere della prova e sul suo assolvimento<sup>373</sup>.

I motivi nuovi, che non siano basati su elementi esaminati nel grado precedente di giudizio, non sono ammissibili<sup>374</sup>; neppure ammissibile è la semplice riproposizione dei motivi già presentati in appello<sup>375</sup>.

Se il ricorso è manifestamente irricevibile od infondato<sup>376</sup>, oppure se consta una precedente pronuncia sul medesimo quesito<sup>377</sup>, la Corte provvede con ordinanza<sup>378</sup>.

<sup>373</sup> Corte UE 13 giugno 2013 (Settima Sezione)(ord.), caso «Milram/Ram», cit., par. 42. Nello stesso senso Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 30.

<sup>374</sup> Art. 127 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (nel testo del 25 settembre 2012). In questo senso Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 50; 19 maggio 2011 (Ottava Sezione), caso «unibanco/UniFLEXIO, UniVARIO, UniZERO», cit., par. 31; 29 luglio 2010, causa C-214/09, Anheuser-Busch Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik, caso «Budweiser», par. 99; Corte di Giustizia 20 settembre 2007, caso «Quicky», cit., par. 54. In ogni caso, l'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto a sostegno: v. Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), causa C-325/06 P., Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione, caso «Galileo», parr. 31-32 e 36; 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 44 ss. Inammissibile è anche un argomento sollevato per la prima volta in un atto successivo a quello introduttivo del giudizio: Corte di Giustizia 12 marzo 2009, causa C-320/07 P., Antartica s.r.l. c. UAMI e Nasdaq, caso «Nasdaq», par. 54.

<sup>375</sup> Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), causa C-141/13 P., Reber Holding GmbH & Co. KG c. UAMI e Wedl & Hoffmann GmbH, caso «Walzer Traum/Walzertraum», par. 54 s.

<sup>376</sup> Art. 181 del regolamento di procedura della Corte. Per qualche esempio v. Corte UE Corte UE 6 giugno 2013 (ord.), causa C-381/12 P., I marchi Italiani s.r.l. c. UAMI e Osra, caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», par. 46 (con riferimento all'irricevibilità per assenza di indicazioni precise degli elementi contestati della sentenza di primo grado e all'assenza di argomenti di diritto addotti a questo specifico sostegno) e 57 s. (con riferimento alla manifesta infondatezza della semplice riproposizione degli argomenti già sviluppati di fronte al Tribunale); 13 giugno 2013 (Settima Sezione)(ord.), caso «Milram/Ram», cit., par. 27; 21 marzo 2013 (Sesta Sezione)(ord.), causa C-393/12 P., Foundation for the Protection of the Traditional Chees of Cyprus named Halloumi c. UAMI, caso «Hellim/Halloumi»; 21 marzo 2013 (Decima Sezione)(ord.), causa C-341/12 P, Mizuno KK c. UAMI e Golfino, caso «G/G+»; 28 febbraio 2013 (Settima Sezione), causa C-171/12 P, Carrols Corp. c. UAMI e Giulio Gambettola, caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», parr. 33 ss. (che ha ritenuto manifestamente irricevibile un ricorso avente a oggetto esclusivamente questioni fattuali) e Corte UE 10 ottobre 2012 (ord.) (Quinta Sezione), caso «A con le corna/A», cit.; 29 novembre 2011 (Ottava Sezione) (ord.), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit. e Corte di Giustizia 15 febbraio 2008 (ord.), caso «Terranus», cit.; 20 marzo 2007 (ord.), caso «Galileo», cit.

<sup>377</sup> Art. 99 del regolamento di procedura della Corte; e v. per un'applicazione Corte UE 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-91/09, Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft, caso «bananabay».

<sup>378</sup> Sulla possibilità, prevista dall'art. 61 dello Statuto della Corte, di decidere la controversia senza rinvio, che presuppone che lo stato degli atti lo consenta in quanto non si rendano necessarie valutazioni di fatto "che il Tribunale è maggiormente in grado di effettuare", v. Corte UE 24 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., parr. 35 ss. e per qualche applicazione, Corte UE 26 settembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Centrotherm II», cit., par. 102 ss.; 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), cause C-344/10 P e 345/10 P, Freixenet SA c. UAMI, caso «bottiglie smerigliate bianca e nera», par. 54 (che ha ritenuto di annullare "a cascata" la sentenza del Tribunale e le

18.3. *Gli effetti della registrazione.* Anche il marchio comunitario, una volta registrato, è assistito da una presunzione di validità<sup>379</sup>. Anche in questo caso, la registrazione ha efficacia precaria. La sua validità può infatti essere contestata sia in via principale, con l'azione di nullità della registrazione, sia in via riconvenzionale o di eccezione. Non sempre l'accertamento della validità della registrazione è però rimesso al giudice ordinario, ché anzi, come si è visto, la competenza a conoscere delle azioni di nullità esercitate in via principale è riservata alle divisioni di annullamento dell'Ufficio; e le determinazioni di questo sono vincolanti anche per i Tribunali dei marchi comunitari<sup>380</sup>. La presunzione di validità non può essere ribaltata se non quando vi sia contestazione di parte<sup>381</sup>; l'invalidità non può quindi venire rilevata d'ufficio<sup>382</sup>. La pronuncia di nullità, sia essa amministrativa o giudiziaria, esplica i suoi effetti in tutti gli Stati membri<sup>383</sup>.

---

decisioni della Commissione di ricorso confermata dalla sentenza di Tribunale stessa); Corte UE 21 gennaio 2010, causa C-398/08 P., Audi AG c. UAMI, caso «Vorsprung durch Technik», parr. 52 ss.; Corte di giustizia CE 16 luglio 2009, cause C-202/08 P e C-208/8 P, American Clothing Associates NV c. UAMI, caso «foglia d'acero», parr. 84 ss.; 8 maggio 2008, caso «Eurohypo», cit., parr. 65 ss.; 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 40 ss.; 15 settembre 2005, causa C-37/03, BioID AG c. UAMI, in *Racc.* 2005, I, 7975 ss., caso «BioID», parr. 66 ss. e 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., parr. 39 ss.

<sup>379</sup> Dotata dell'efficacia graduata indicata dagli artt. 99, par. 1 e 107 r.m.c. Secondo la prima previsione, nei confronti dell'asserito contraffattore la presunzione ha carattere solo processuale, potendo essere messa in discussione dall'azione o eccezione di nullità; secondo l'art. 107 r.m.c. per le azioni diverse da quelle in materia di contraffazione e di validità di cui all'art. 96, «l'autorità giudiziaria nazionale ... deve considerare valido tale marchio».

<sup>380</sup> Art. 100, par. 2, r.m.c.

<sup>381</sup> Art. 99, par. 1, r.m.c.

<sup>382</sup> Neppur incidentalmente, parrebbe, secondo Trib. Bari 12 luglio 2007, caso «A II», cit., ma in applicazione del diritto italiano.

<sup>383</sup> Artt. 1, par. 2 e 55 r.m.c. In tema v. *amplius infra*, § 109.