

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

21 aprile 2005 *

Nella causa T-269/02,

PepsiCo, Inc., con sede in Purchase, New York (Stati Uniti), rappresentata dall'avv.
E. Armijo Chávarri,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI)**, rappresentato inizialmente dai sigg. J. Novais Gonçalves e J. Crespo
Carrillo, e successivamente dai sigg. A. von Mühlendahl e Novais Gonçalves, in
qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, già Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. M. Schaeffer,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 giugno 2002 (procedimento R 114/2000-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la PepsiCo, Inc. e la Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 1° aprile 1996, la PepsiCo, Inc. ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») una domanda di marchio comunitario in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo RUFFLES.
- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29 e 30 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, rispettivamente, alle seguenti descrizioni:
 - classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e verdure conservate, essiccate e cotte; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;

- classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio».
- 4 Il 22 dicembre 1997, la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari*.
- 5 Il 23 marzo 1998, l'interveniente, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (già Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto.
- 6 L'impedimento fatto valere a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione, di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto, per quanto riguarda «verdure essiccate» (classe 29) e «preparati fatti di cereali, pasticceria e confetteria» (classe 30), a cui detto marchio si riferisce, ed il marchio nazionale anteriore RIFFELS, registrato in Germania dall'interveniente, relativamente a «patatine fritte», coperte da tale marchio anteriore.
- 7 Con decisione 23 novembre 1999, la divisione d'opposizione ha accolto l'opposizione relativamente a «verdure essiccate» e a «pasticceria e confetteria», essendovi un rischio di confusione tra i due marchi relativamente all'identità e alla somiglianza parziale tra i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto e alla somiglianza di detti segni. Invece, essa ha respinto l'opposizione per i «preparati fatti di cereali».

- 8 Il 24 gennaio 2000, la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione. Il 23 giugno 2000, essa ha depositato una memoria con cui esponeva i motivi di ricorso.

- 9 Il 2 maggio 2001, l'interveniente ha presentato le sue osservazioni sul ricorso della ricorrente, che sono state notificate a quest'ultima per conoscenza, con lettera dell'UAMI del 4 maggio 2001.

- 10 Con lettera del 13 giugno 2001, la ricorrente ha chiesto alla commissione di ricorso di essere invitata a presentare nuove deduzioni, ai sensi dell'art. 61, n. 2, del regolamento n. 40/94.

- 11 Con lettera del 27 giugno 2001, la commissione di ricorso ha respinto tale domanda.

- 12 Con decisione 10 giugno 2002, notificata alla ricorrente il 24 giugno 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. La commissione di ricorso, dopo aver constatato che il ricorso era fondato unicamente sull'argomento secondo cui la ricorrente sarebbe stata titolare, in Germania, di un diritto anteriore a quello dell'interveniente, ha ritenuto che tale argomento non fosse tale da inficiare la decisione della divisione di opposizione. Infatti, tale registrazione nazionale anteriore sarebbe irrilevante ai fini dell'esito del procedimento di opposizione e, ad ogni modo, la ricorrente non ne avrebbe provato l'esistenza (punti 17-21 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

- 13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 14 Rispettivamente il 23 ed il 31 gennaio 2003, l'interveniente e l'UAMI hanno presentato il loro controricorso. Il 27 gennaio 2003, l'interveniente ha presentato alcuni atti integrativi del suo controricorso.
- 15 Con lettera del 5 marzo 2003, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di poter depositare una replica, ai sensi dell'art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, e ha chiesto allo stesso di pronunciarsi su una domanda che essa sostiene di aver presentato precedentemente, relativa alla formulazione, da parte dello studio legale tedesco Lovells, di un parere sul marchio tedesco da essa rivendicato.
- 16 Con lettera del 22 aprile 2004, il Tribunale ha respinto queste due domande e, per quanto riguarda la seconda, ha ricordato che spetta alla ricorrente produrre le prove di cui intende avvalersi e ciò alle condizioni ed entro i termini prescritti dal regolamento di procedura.
- 17 Con lettera del 30 aprile 2004, la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un parere dello studio Lovells, datato lo stesso giorno, che è stato incluso nel fascicolo.

18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

19 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

20 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

21 La ricorrente deduce tre motivi di annullamento. Con il primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non averla messa in grado di provare l'esistenza del suo marchio tedesco anteriore RUFFLES. Con il secondo motivo, relativo alla violazione del principio dispositivo, la

ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto di tale marchio, la cui esistenza, considerando gli elementi di prova prodotti e l'assenza di contestazione da parte dell'interveniente, avrebbe costituito un fatto pacifico nell'ambito della controversia dinanzi all'UAMI. Con il terzo motivo, relativo alla violazione dei principi di coesistenza e di equivalenza tra i marchi comunitari ed i marchi nazionali, la ricorrente, in sostanza, sostiene che la mera esistenza del suo marchio tedesco anteriore RUFFLES avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'opposizione.

22 È pacifico che, per ostacolare l'opposizione, dinanzi all'UAMI, la ricorrente si è avvalsa esclusivamente dell'esistenza del marchio tedesco RUFFLES, di cui essa sarebbe stata titolare e che sarebbe stato anteriore rispetto a quello dell'interveniente. Secondo la ricorrente, tale esistenza avrebbe giustificato, di per sé, il rigetto dell'opposizione.

23 Quindi, in nessuna fase del procedimento dinanzi all'UAMI la ricorrente si è avvalsa dell'uso di tale presunto marchio al fine di provare una coesistenza di fatto tra tale marchio e quello dell'interveniente, coesistenza che avrebbe potuto costituire un elemento rilevante per la valutazione, effettuata autonomamente dall'UAMI ai sensi del regolamento n. 40/94, del rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto ed il marchio dell'interveniente.

24 La ricorrente non ha nemmeno sostenuto, e tanto meno provato, di avere ottenuto, in base al suo marchio tedesco anteriore, l'annullamento del marchio dell'interveniente dinanzi alle competenti autorità nazionali, né, almeno, di aver avviato un procedimento a tal fine.

25 In tale contesto, il Tribunale rileva che, anche indipendentemente dalla questione se la ricorrente avesse prodotto la prova, dinanzi all'UAMI, dell'esistenza del suo preteso marchio tedesco anteriore, detta esistenza, di per sé, non avrebbe comunque

potuto fondare un rigetto dell'opposizione. La ricorrente avrebbe anche dovuto provare di aver ottenuto l'annullamento del marchio dell'interveniente da parte delle competenti autorità nazionali.

26 Infatti, la validità di un marchio nazionale, nella fattispecie quello dell'interveniente, 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 [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 55]. Inoltre, benché spetti all'UAMI, in base alle prove che è onere dell'opponente produrre, accertare l'esistenza del marchio nazionale invocato a sostegno dell'opposizione, ad esso non compete la soluzione di un conflitto tra tale marchio ed un altro marchio sul piano nazionale, conflitto che ricade nella competenza delle autorità nazionali.

27 È per tali ragioni che la commissione di ricorso, al punto 17 della decisione impugnata, ha potuto rilevare che «la (...) priorità di una registrazione nazionale rispetto ad un'altra registrazione in uno Stato membro non incide sui procedimenti di opposizione dinanzi all'UAMI, ove non vi sia alcuna prova che il richiedente [del marchio comunitario] abbia presentato una domanda di annullamento della registrazione effettuata dall'opponente».

28 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è nulla di assurdo né di anormale nell'accoglimento da parte dell'UAMI di un'opposizione fondata su un marchio nazionale anteriore, anche nel caso in cui il richiedente del marchio comunitario si avvalga di un marchio nazionale ancora anteriore, se la validità del marchio dell'opponente non è oggetto di nessuna contestazione dinanzi alle competenti autorità nazionali. Al contrario, tale soluzione rispetta la ripartizione delle competenze tra l'UAMI e tali autorità nazionali.

29 La ricorrente adduce altri argomenti. Da un lato, la posizione dell'UAMI comporterebbe la situazione assurda per cui il rigetto della sua domanda di marchio comunitario RUFFLES impedirebbe la trasformazione di tale domanda in una domanda di marchio nazionale solo in Germania, paese in cui la ricorrente beneficerebbe di una registrazione che le permette di commercializzare i prodotti di cui trattasi sotto tale marchio. Dall'altro, sarebbe anormale che la ricorrente si veda rifiutare la tutela inerente al marchio comunitario se, in pratica, essa può ottenerla grazie a registrazioni nazionali. Questi due argomenti si fondano sulla premessa non accertata che la ricorrente goda effettivamente del diritto di commercializzare i suoi prodotti in Germania sotto il marchio RUFFLES. Infatti, non è assolutamente assodato che l'interveniente non sia in grado di contestare tale diritto, in base al suo marchio RIFFELS.

30 Per quanto riguarda il riferimento operato dalla ricorrente alla decisione 12 settembre 2000 della prima commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 415/1999-1), relativa ad un procedimento di opposizione, occorre rilevare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una precedente prassi decisionale di dette commissioni di ricorso [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66, e 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro), Racc. pag. II-3887, punto 35]. Tale riferimento è quindi privo di rilevanza. Ad ogni modo, esso riguarda un caso completamente diverso da quello di cui alla presente fattispecie. Infatti, nel procedimento R 415/1999-1, la richiedente del marchio comunitario, lungi dall'avvalersi, come nella fattispecie, della mera esistenza di un diritto relativo ad un marchio nazionale anteriore, aveva provato tale diritto nonché la sua effettiva e pacifica coesistenza con il diritto di marchio dell'opponente nel territorio nazionale. È per tale motivo in particolare che la commissione di ricorso ha concluso per l'assenza di un rischio di confusione e ha respinto l'opposizione (punto 22 della suddetta decisione 12 settembre 2000 della prima commissione di ricorso dell'UAMI). Effettivamente, in un contesto del genere, sarebbe stato problematico accogliere l'opposizione e quindi negare la tutela comunitaria, dato che la richiedente del marchio era in grado di ottenere la stessa tutela, nel territorio dell'Unione europea, tramite i rimedi interni (v. punto 21 di tale decisione, penultima frase). Completamente diversa è la situazione nella presente fattispecie, in cui, tenuto conto dell'incertezza circa l'effettività del diritto di marchio tedesco rivendicato dalla ricorrente, non è certo che quest'ultima potesse ottenere, tramite i rimedi interni, una tutela altrettanto estesa quanto quella che deriverebbe da una registrazione comunitaria.

- 31 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'art. 106 del regolamento n. 40/94 non è applicabile per analogia alla fattispecie. Infatti, tale disposizione riguarda il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni dinanzi alle autorità nazionali per violazione di diritti anteriori contro l'uso di un marchio comunitario posteriore. Orbene, nel caso concreto, non si tratta, per la ricorrente, di opporsi, dinanzi alle competenti autorità tedesche, all'uso in Germania di un marchio comunitario che violerebbe un diritto anteriore, ma di contestare, dinanzi all'UAMI, l'effettività di un marchio tedesco, ossia quello dell'opponente. Non vi è quindi alcuna analogia tra la situazione di cui alla presente fattispecie e quella descritta dall'art. 106 del regolamento n. 40/94. Inoltre, come si è già detto, la suddetta contestazione ricade esclusivamente nella sfera di competenza delle autorità tedesche e nell'ordinamento giuridico tedesco.
- 32 Da quanto precede deriva che il terzo motivo di annullamento, relativo alla presunta violazione da parte della commissione di ricorso dei principi di coesistenza e di equivalenza tra i marchi nazionali e comunitari, deve essere respinto.
- 33 Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di annullamento relativi, rispettivamente, ad una violazione dei diritti della difesa e ad una violazione del principio dispositivo, occorre rilevare che, con tali motivi, la ricorrente addebita all'UAMI, in modo quanto meno contraddittorio, sia di non averla messa in grado di provare l'esistenza del suo marchio tedesco anteriore sia, nello stesso tempo, di non avere tenuto conto di tale marchio, la cui esistenza avrebbe costituito un fatto pacifico nell'ambito della controversia dinanzi all'UAMI. Tuttavia, è giocoforza constatare che nessuno di questi due motivi, anche se fossero fondati, potrebbe condurre all'annullamento della decisione impugnata. Infatti, come già esposto e come, sostanzialmente, dichiarato dalla commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata, la mera esistenza del marchio tedesco rivendicato dalla ricorrente non poteva fondare un rigetto dell'opposizione, in assenza della prova aggiuntiva dell'avvenuto annullamento del marchio opposto. Orbene, è pacifico che, dinanzi all'UAMI, la ricorrente si è limitata ad addurre la mera esistenza del suo presunto marchio tedesco.

34 Da quanto precede risulta che il primo ed il secondo motivo di annullamento sono inconferenti.

35 Infine, per quanto riguarda i due documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, ossia il certificato di registrazione del marchio tedesco anteriore della ricorrente ed il parere dello studio legale tedesco Lovells, relativo all'effettività di tale marchio rispetto a quello dell'interveniente, essi sono irricevibili. Infatti, per giurisprudenza costante, il ricorso di cui il Tribunale viene investito mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Orbene, fatti invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi all'UAMI, possono viziare la legittimità di una tale decisione solo se l'UAMI ha dovuto tenerne conto d'ufficio. A tale proposito, dall'art. 74, n. 1, in fine, di tale regolamento, secondo cui, in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'UAMI si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, emerge che questo non deve tenere conto, d'ufficio, dei fatti che non sono stati dedotti dalle parti. Pertanto, fatti del genere non sono idonei a mettere in discussione la legittimità di una decisione della commissione di ricorso [da ultimo, sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI — Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II-2939, punto 13].

36 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre respingere il presente ricorso.

Sulle spese

37 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

- 38 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura e in assenza di conclusioni dell'interveniente sulle spese, quest'ultima sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente è condannata a sopportare le sue spese nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).**

- 3) **L'interveniente sopporterà le proprie spese.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 aprile 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Vilaras