

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

16 novembre 2006 \*

Nella causa T-32/04,

**Lichtwer Pharma AG**, con sede a Berlino (Germania), rappresentata dagli avv.ti H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dal sig. J. Weberndörfer, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

**Laboratoire L. Lafon SA**, con sede in Maisons-Alfort (Francia),

\* Lingua processuale: il tedesco

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002-4), nella parte in cui tale decisione statuisce sulla ripartizione delle spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e del ricorso,

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

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,  
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2004,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 giugno 2004,

in seguito alla trattazione orale del 2 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

**Fatti**

- 1 Il 23 giugno 1999, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(UAMI), ai sensi del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»). Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Lyco-A per prodotti rientranti nelle classi 5, 29 e 30, ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

- 2 La Queisser Pharma GmbH & Co. ha presentato un'opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto, basata sul marchio anteriore LYCO PROTECT. Con decisione 30 ottobre 2002, n. 3111/2002, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione della Queisser Pharma per assenza di rischio di confusione. Nessun ricorso è stato presentato contro questa decisione.
  
- 3 La Laboratoire L. Lafon SA ha presentato un'opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto, basata sul marchio anteriore LYOC. Con decisione 30 ottobre 2002, n. 3108/2002, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione della Laboratoire L. Lafon per assenza di rischio di confusione.
  
- 4 La Medicom Pharma AG ha presentato un'opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto, basata sul marchio anteriore LYCO Q10. Con decisione 31 ottobre 2002, n. 3110/2002, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione della Medicom Pharma ed ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto. Nessun ricorso è stato presentato contro questa decisione.

- 5 Il 16 dicembre 2002, la Laboratoire L. Lafon ha depositato una memoria presso l'UAMI, nella quale si indica quanto segue:

«Conformemente agli artt. 57, 58 e 59 del [regolamento n. 40/94], vi comunichiamo che la Laboratoire L. Lafon intende presentare ricorso contro [la decisione n. 3108/2002]. Di conseguenza, vogliate addebitare immediatamente sul nostro conto (...) la somma di 800 euro. La memoria in cui sono esposti i motivi del ricorso sarà depositata entro il 28 febbraio [2003]».

- 6 Il 3 febbraio 2003, la Laboratoire L. Lafon ha depositato una memoria in cui sono esposti i motivi del ricorso.

- 7 Il 21 marzo 2003, l'UAMI ha comunicato alla ricorrente ed alla Laboratoire L. Lafon che la decisione 31 ottobre 2002, n. 3110/2002, con cui veniva accolta l'opposizione della Medicom Pharma era diventata definitiva.

- 8 Il 10 aprile 2003, la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha fatto presente che il ricorso non aveva più fondamento e, in data 11 aprile 2003, la Laboratoire L. Lafon ha depositato una memoria in cui ha rilevato che il procedimento era concluso.

- 9 Con decisione 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002-4) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso ha constatato che il procedimento di ricorso era divenuto privo di oggetto a causa del rifiuto definitivo della registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente. Con la detta decisione, la commissione di ricorso ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del procedimento di opposizione e del procedimento di ricorso. Al punto 9 della

decisione impugnata, la commissione di ricorso ha motivato la decisione sulle spese nel modo seguente:

«Poiché la domanda di marchio comunitario Lyco-A è stata respinta ex tunc, anche se in un diverso procedimento, la resistente sarebbe risultata soccombente anche nel presente procedimento. Di conseguenza, essa sopporta le tasse e le spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso».

### **Conclusioni delle parti**

10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

11 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

**In diritto**

- 12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi di annullamento. Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere una violazione delle disposizioni della regola 48, n. 1, lett. c), e della regola 49, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), nonché del principio di parità di trattamento, ritenendo che la commissione di ricorso fosse tenuta a dichiarare irricevibile il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. Il secondo motivo è basato su una violazione dell'art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94 e del principio di equità, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente esercitato il suo potere discrezionale in materia di ripartizione delle spese di procedimento. Infine, nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente ritiene che l'UAMI avrebbe dovuto, conformemente alle regole 21 e 51 del regolamento n. 2868/95, rimborsare alle parti la metà delle tasse di opposizione e la totalità delle tasse di ricorso. Il Tribunale ritiene che occorra innanzi tutto esaminare il secondo motivo.

*Argomenti delle parti*

- 13 La ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata, secondo cui la ricorrente sarebbe risultata soccombente nel procedimento di cui è causa e doveva perciò sopportare le relative spese è erronea.
- 14 La ricorrente ritiene, innanzi tutto, che la commissione di ricorso abbia applicato in maniera erronea l'art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94. A tal riguardo, essa ritiene che un'interpretazione di questa disposizione alla luce del diritto tedesco, che sarebbe servito come esempio per le disposizioni corrispondenti del regolamento, dimostra che la commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare quale sarebbe

stato l'esito probabile del procedimento di opposizione pendente tra la ricorrente e la Laboratoire L. Lafon. Secondo la ricorrente, inoltre, il fatto di accogliere un'opposizione non può comportare il rifiuto del marchio ex tunc, ma solamente ex nunc. In caso contrario, l'UAMI dovrebbe rimborsare, nel caso in cui fosse accolta un'opposizione, tutte le tasse di opposizione relative agli altri procedimenti ancora pendenti, poiché la domanda sarebbe considerata inesistente. La ricorrente menziona a tal riguardo la regola 19, n. 3, del regolamento n. 2868/95. La ricorrente ritiene infine che dalla regola 21 del regolamento n. 2868/95 risulti che l'intenzione del legislatore non era di far sopportare alla parte soccombente le spese relative a tutti i procedimenti di opposizione pendenti.

- 15 La ricorrente ritiene, in secondo luogo, che la motivazione fornita dalla commissione di ricorso non giustifichi una deroga all'equità. Secondo la ricorrente, il principio di equità richiede la divisione in due parti delle spese allorché, come nella fattispecie, una delle opposizioni contro la stessa domanda di marchio comunitario porta al rigetto di quest'ultima. Dalle direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI risulta, secondo la ricorrente, che la condanna a sopportare la totalità delle spese costituisce la regola solo allorché una delle parti pone fine al procedimento. Essa fa presente che, alla pagina 130 del progetto di direttive relative al procedimento di opposizione, si indica quanto segue:

«Dato che nessuna decisione è stata presa nel merito, la divisione di opposizione decide sulle spese in via equitativa (art. 81, n. 4, del [regolamento n. 40/94]). L'Ufficio non può determinare quale delle parti sia "vincente o perdente" e, pertanto, applicando il principio di equità, ciascuna parte sopporta le proprie spese».

- 16 L'UAMI conclude per il rigetto di questo motivo.

*Giudizio del Tribunale*

- 17 Ai sensi dell'art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94, «(i)n caso di non luogo a provvedere, (...) la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa».
- 18 Dalla formulazione di questa disposizione risulta che la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale nella ripartizione delle spese di procedimento nell'ambito di una decisione di non luogo a provvedere [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 12 luglio 2005, causa T-163/04, Schäfer/UAMI — KoKa (Mike's MEALS ON WHEELS), non pubblicata nella Raccolta, punto 55]. In tale contesto il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione a quella della commissione di ricorso. Ad esso spetta tuttavia controllare se la commissione di ricorso, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto portarla alla sua valutazione, non abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale e non abbia utilizzato tale potere in maniera manifestamente erronea.
- 19 Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato innanzi tutto che il procedimento di ricorso era divenuto senza oggetto a causa del rifiuto definitivo della registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente ed ha condannato poi quest'ultima, sulla base dell'art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94, a sopportare le tasse e le spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso.
- 20 A tal riguardo la commissione di ricorso ha motivato la sua decisione affermando che, «[p]oiché la domanda di marchio comunitario (...) è stata respinta ex tunc, anche se in un diverso procedimento, [la ricorrente] sarebbe risultata soccombente anche nel presente procedimento».



- 21 Innanzi tutto, è pacifico che il procedimento di opposizione che ha portato al rigetto del marchio richiesto dalla ricorrente e al procedimento che oppone quest'ultima al Laboratoire L. Lafon, sottoposto alla commissione di ricorso nella fattispecie, si basano su elementi di fatto distinti. Ne deriva che la valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto in ciascuno di questi procedimenti comporta che siano presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto fatti valere in ciascun caso dalle parti.
- 22 In tale contesto, il fatto che sia stata accolta un'opposizione, pur privando di oggetto i procedimenti paralleli, non consente affatto di determinare quale delle parti di questi procedimenti paralleli sarebbe rimasta soccombente. Infatti, la determinazione della parte soccombente in un dato procedimento può basarsi solo sull'oggetto e sul contesto di fatto e di diritto di tale procedimento, quali definiti dalle domande delle parti.
- 23 Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sugli effetti di una decisione di rigetto di una domanda di marchio, la condanna di colui che richiede un marchio, la cui registrazione è stata respinta, a sopportare le spese sostenute in qualsiasi eventuale procedimento parallelo non può automaticamente derivare, come presuppone la decisione impugnata, dalla decisione con cui viene accolta una delle opposizioni presentate contro tale domanda.
- 24 Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che giustamente la ricorrente faccia valere che la motivazione della commissione di ricorso è viziata da un errore manifesto in quanto quest'ultima ha ritenuto che, a causa del rigetto della domanda di marchio in un altro procedimento di opposizione, la ricorrente sarebbe risultata soccombente nel procedimento che l'oppone alla Laboratoire L. Lafon e doveva per tale motivo sopportare le tasse e le spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso. Con una tale valutazione la commissione di ricorso ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale in relazione all'art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94.

- 25 Di conseguenza, il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata deve essere annullato, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

### **Sulle spese**

- 26 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce

- 1) Il punto 2 del dispositivo della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002-4) è annullato.**

**2) L'UAMI è condannato alle spese.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2006.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Vilaras