

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
18 novembre 2003 *

Nella causa T-383/02,

GD Searle LLC, con sede in Skokie, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dall'avv.
W.A. Hoyng

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dai sigg. G. Schneider e T. Eichenberg, in qualità di
agenti,

convenuto,

con l'intervento di

Phyto-Esp, SL, con sede in Saragozza (Spagna), rappresentata dall'avv. S.H.
Poelmann-Teijgeler,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° ottobre 2002 (procedimento R 627/2001-1), relativa ad una azione di nullità tra la GD Searle LLC e la Phyto-Esp, SL,

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

composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Il 14 maggio 1998, 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 (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio per cui viene chiesta la registrazione è il marchio denominativo CELEBREX.

- 3 I prodotti e servizi per i quali viene chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

- 4 Il marchio chiesto è stato registrato come marchio comunitario il 28 febbraio 2000 ed è stato pubblicato nel *Bollettino dei marchi comunitari* 2 maggio 2000, n. 34.

- 5 Il 29 agosto 2000, la Phyto-Esp, SL (in prosieguo: l'«interveniente») ha presentato all'UAMI una domanda diretta a far dichiarare la nullità del marchio comunitario CELEBREX per tutti i prodotti da esso designati. Tale domanda di nullità era basata sull'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 e sull'asserita esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) di quest'ultimo, con il marchio denominativo anteriore CEREBRESP, registrato in Spagna il 21 dicembre 1998 per prodotti rientranti nella classe 5 del citato Accordo di Nizza.

- 6 Il 27 aprile 2001, la divisione d'annullamento dell'UAMI, avendo accertato l'esistenza di un rischio di confusione, ivi incluso il rischio di associazione, nella mente del pubblico destinatario, tra il marchio comunitario ed il marchio anteriore, ha integralmente accolto la domanda di nullità.

- 7 Il 22 giugno 2001, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione d'annullamento.

- 8 Tale ricorso è stato respinto con decisione della commissione di ricorso 1° ottobre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
- 9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 10 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 8 aprile 2003, su domanda della ricorrente e con l'assenso delle altre parti, il presente procedimento è stato sospeso sino all'8 luglio 2003.
- 11 Il 10 aprile 2003, sia la ricorrente sia l'interveniente hanno informato il Tribunale che tra loro era intervenuto un accordo avente ad oggetto il trasferimento del marchio anteriore CEREBRESP e che l'interveniente avrebbe desistito dalla sua azione di nullità contro il marchio comunitario CELEBEX. Esse hanno inoltre sottolineato che, poiché in seguito a tale accordo la ricorrente era ormai titolare dei due marchi in questione, non poteva sussistere alcun rischio di confusione quanto all'origine commerciale dei prodotti designati dagli stessi. L'interveniente ha aggiunto che condivideva le osservazioni contenute nel ricorso e che non invocava più, pertanto, alcuno degli argomenti da essa sollevati dinanzi alla divisione d'annullamento e alla commissione di ricorso.
- 12 Di conseguenza, la ricorrente e l'interveniente hanno invitato il Tribunale a disapplicare («to set aside») la decisione impugnata e a dichiarare che la domanda di nullità è ritirata e/o ad adottare qualsiasi altra misura necessaria per conservare la validità della registrazione del marchio comunitario CELEBEX.

- 13 In data 8 luglio 2003, l'UAMI ha informato il Tribunale che, con atto 1° luglio 2003, l'interveniente ha validamente ritirato la domanda di nullità diretta avverso il marchio comunitario CELEBRIX. Sottolinea, inoltre, che in seguito al trasferimento alla ricorrente del marchio anteriore, i due marchi indicano ormai la medesima origine commerciale. Conclude che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto.
- 14 Alla luce di quanto precede risulta che, in seguito all'accordo intervenuto tra la ricorrente e l'interveniente, quest'ultima ha ritirato la sua domanda di nullità prima che la decisione della divisione d'annullamento, che ha dichiarato la nullità del marchio comunitario CELEBRIX, abbia prodotto effetti e sia diventata definitiva, conformemente al combinato disposto dagli artt. 56, n. 6, 57, n. 1, e 62, n. 3, del regolamento n. 40/94. Ciò premesso, tale decisione, la cui validità è stata confermata dalla decisione impugnata, è nulla. Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, va constatato che il presente ricorso è quindi divenuto privo d'oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire.

Sulle spese

- 15 L'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
- 16 Nella fattispecie, occorre rilevare che il non luogo risulta dalla composizione amichevole intervenuta tra la ricorrente e l'interveniente e non da un accordo tra la ricorrente ed il convenuto. Pertanto, si deve disporre che la ricorrente e l'interveniente sopporteranno le proprie spese e condannare la ricorrente alle spese sostenute dall'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

- 1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'UAMI.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 18 novembre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf