SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

9 settembre 2011 *

Nella causa T-36/09,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, con sede in Karlsruhe (Germania), rappresentata dagli avv.ti O. Bludovsky e C. Mellein,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dal sig. J. Novais Gonçalves e, successivamente, dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Distribuciones Mylar, SA, con sede in Gelves (Spagna),

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 ottobre 2008 (procedimento R 228/2008-1), relativa ad un'opposizione tra la Distribuciones Mylar, SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 gennaio 2009;

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2009;

vista la decisione 1º luglio 2009 che nega l'autorizzazione al deposito di una replica;

viste le questioni scritte del Tribunale alle parti;

viste le osservazioni depositate dalle parti nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2011;

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza trattazione orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] prevede, ai suoi undicesimo e dodicesimo «considerando» (divenuti dodicesimo e tredicesimo «considerando» del regolamento n. 207/2009), quanto segue:

«considerando che il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello della Comunità; che è pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale struttura istituzionale della

Comunità e l'equilibrio dei poteri, istituire un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; che a questo scopo è necessario e opportuno conferire a tale Ufficio la forma di un organismo della Comunità che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto comunitario e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni della Comunità;

considerando che occorre garantire alle parti destinatarie delle decisioni dell'Ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi; che a tal effetto si prevede che contro le decisioni degli esaminatori e delle varie divisioni dell'Ufficio possa essere presentato ricorso; che, se l'organo la cui decisione è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso dell'Ufficio che delibera in merito; che contro le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che la Corte di giustizia è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata».

2 L'art. 60 bis del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 62 del regolamento n. 207/2009), nella sua versione risultante dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422, che modifica il regolamento n. 40/94 (GU L 70, pag. 1), istituisce il mezzo di impugnazione menzionato al dodicesimo «considerando» del regolamento n. 40/94, secondo il quale «se l'organo la cui decisione è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso dell'Ufficio che delibera in merito». L'art. 60 bis del regolamento n. 40/94, stabilisce quanto segue:

«1. Se il procedimento oppone il ricorrente ad un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.

2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

3. Se l'altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.

4. Tuttavia, se l'organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito».

3 L'art. 77 bis del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80 del regolamento n. 207/2009), anch'esso introdotto dal regolamento n. 422/2004, così dispone:

«1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione che siano inficiate da un errore evidente nel procedimento, imputabile all'Ufficio, questo provvede alla cancellazione di tale iscrizione o alla revoca di tale decisione. Qualora vi sia una sola parte nel procedimento e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.

2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro o dall'adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.

3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 57 e 63 né la possibilità che, nelle forme ed alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell'Ufficio nonché gli errori imputabili all'Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione».

4 La regola 53 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), menzionata all'art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 3, del regolamento n. 207/2009), così dispone:

«Quando l'Ufficio constata, d'ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente».

Fatti

5 Il 13 agosto 2004 la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, ricorrente, presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

6 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo dm.

7 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano segnatamente nelle classi 9 e 16 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, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 9: «Batterie, occhiali, pellicole impressionate, apparecchi fotografici, audio e videocassette, memorie per fotocamere digitali e apparecchiature di elaborazione dati, strumenti di misura, termometri, copriprese, supporti di registrazione elettrici, cineprese, duplicatori di CD, dispositivi di registrazione, trasmissione e riproduzione di suono e immagini; stampanti per computer»;

— classe 16: «Carta, cartone; cartoleria, tovaglioli in carta o in cellulosa, pannolini in carta o in cellulosa, colle per carta e cartoleria o per uso domestico, angoli per fotografie, album portafoto, pellicole di materie plastiche per imballaggio, sacchi per la spazzatura di carta o plastica, sacchi per imballaggio, buste, sacchetti di carta o plastica, fogli in metallo per imballaggio e impaccatura, asciugamani di carta».

8 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 19/2005 del 9 maggio 2005.

9 Il 26 luglio 2005 la Distribuciones Mylar, SA, opponente, presentava opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 7.

10 L'opposizione era fondata sul marchio figurativo spagnolo anteriore n. 2561742, depositato il 13 ottobre 2003 e registrato il 19 agosto 2004, rappresentato come segue:



11 L'opposizione si fondava su tutti i prodotti e i servizi per cui il marchio anteriore era stato registrato, i quali rientravano nelle classi 9 e 39 e corrispondevano alla seguente descrizione:

— classe 9: «Registratori di cassa, macchine calcolatrici, attrezzature per l'elaborazione di dati e computer»;

— classe 39: «Trasporto, imballaggio, deposito e distribuzione di componenti di computer, prodotti stampati e articoli di cartoleria».

12 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello indicato all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

13 Dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente non ha presentato osservazioni.

14 In una decisione del 16 maggio 2007, notificata lo stesso giorno alla ricorrente, la divisione di opposizione accoglieva l'opposizione relativamente ai prodotti rientranti nella classe 9 menzionati al precedente punto 7, ad eccezione degli occhiali e dei termometri. L'opposizione veniva invece respinta per gli occhiali e i termometri della classe 9 e per tutti i prodotti rientranti nella classe 16.

15 Per quanto riguarda le pellicole impressionate e le audio e videocassette, la divisione di opposizione precisava quanto segue (pag. 4, primo e terzo comma):

«(…) Tale grado di somiglianza si osserva anche avuto riguardo alle audio e videocassette poiché esse inglobano le cassette digitali e possono essere utilizzate nelle videocamere digitali. Inoltre, alcuni apparecchi consentono di convertire le cassette analogiche in DVD digitali.

(…)

Tuttavia, le corrispondenze summenzionate non sono sufficienti per poter considerare simili le pellicole impressionate e le audio e videocassette, da un lato, e uno qualsiasi dei prodotti dell'opponente, dall'altro. Tenuto conto di quanto precede, i prodotti come le pellicole impressionate, che sono utilizzati con gli apparecchi che

sostituiscono tradizionalmente le macchine fotografiche digitali o i dispositivi come le audio e videocassette, che sono quelli tradizionali a [sic]».

16 La divisione di opposizione riteneva inoltre che esistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello dell'opponente per tutti i prodotti che potevano essere considerati simili, ivi compresi quelli ritenuti solo vagamente simili. Di conseguenza, veniva negata la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti, tra cui le pellicole impressionate e le audio e videocassette.

17 Con lettera dell'8 giugno 2007, la divisione di opposizione informava le parti che intendeva revocare, sul fondamento dell'art. 77 bis del regolamento n. 40/94, la decisione 16 maggio 2007, a causa di un errore evidente nel procedimento, consistente nella mancanza di confronto esaustivo delle liste dei prodotti e dei servizi. Le parti sono state invitate a trasmettere le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale revoca entro un termine di due mesi.

18 La ricorrente presentava osservazioni con lettera del 23 luglio 2007, ricevuta dall'UAMI il 24 luglio 2007. In tale lettera, essa sosteneva che l'opponente non aveva dimostrato sufficientemente l'esistenza del suo diritto anteriore e che i prodotti coperti dai marchi in questione non erano simili. Inoltre, essa dichiarava quanto segue:

«La ricorrente si rallegra dell'intenzione espressa dalla divisione di opposizione di revocare la decisione 16 maggio 2007, poiché in tal modo potrebbe essere evitato il ricorso che essa intendeva proporre contro tale decisione».

19 Il 26 novembre 2007 un membro della divisione di opposizione inviava alle parti una lettera nella quale era indicato quanto segue:

«L'[UAMI] ha in ultima analisi considerato che la sua decisione 16 maggio 2007 non contiene alcun errore evidente nel procedimento. Pertanto, l'art. 77 bis non deve essere applicato nel caso di specie. Tale decisione, tuttavia, conteneva alla pagina 4 un errore manifesto che l'[UAMI] ha rettificato ai sensi della regola 53 del [regolamento n. 2868/95]. Tale rettifica non cambia il risultato cui è pervenuta la decisione».

20 A tale lettera era allegata una versione modificata della decisione 16 maggio 2007 (in prosieguo la «versione modificata della decisione 16 maggio 2007»). Questa nuova versione della decisione recava la stessa data della versione iniziale e conteneva il medesimo dispositivo. In questa nuova versione, il terzo comma della pagina 4 della versione iniziale (v. punto 15 supra) era stato sostituito dal comma seguente:

«Le attrezzature per l'elaborazione di dati dell'opponente coprono una vasta categoria di prodotti che include, segnatamente, gli apparecchi che possono leggere, partendo da una pellicola impressionata, le informazioni di immagine in essa contenute e convertirle in informazioni digitali ottiche o elettriche (e viceversa). Questi apparecchi possono essere venduti in negozi specializzati in fotografia sia a professionisti che ad amatori. Tenuto conto di quanto sopra, l'[UAMI] ritiene che tra le pellicole impressionate e le attrezzature per l'elaborazione di dati esista soltanto un limitato grado di somiglianza».

21 Con lettera del 26 novembre 2007 l'opponente chiedeva che alle parti del procedimento di opposizione fosse assegnato un termine per proporre ricorso contro la decisione modificata.

22 Il 19 dicembre 2007 un membro della divisione di opposizione scriveva alle parti nei seguenti termini:

«Vi invitiamo a rilevare che l'[UAMI] ritiene che [la versione modificata della decisione 16 maggio 2007] costituisca una decisione contro la quale può essere presentato ricorso e, pertanto, conformemente all'art. 58 del regolamento n. 40/94, ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'[UAMI] entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione (ossia il 26 novembre 2007) ed entro quattro mesi a decorrere dalla stessa data deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso di EUR 800 è stata pagata».

23 Il 24 gennaio 2008 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 5-64 del regolamento n. 207/2009), volto, da un lato, all'annullamento della «versione modificata della decisione [della divisione] di opposizione del 16 maggio 2007» e, dall'altro, al rigetto integrale dell'opposizione.

24 La ricorrente esponeva i motivi del suo ricorso in una memoria presentata il 17 marzo 2008. La ricorrente deduceva, in particolare, i seguenti motivi. In primo luogo, le modifiche apportate alla decisione iniziale non avrebbero riguardato la correzione di errori manifesti. Tali modifiche sarebbero infatti consistite nel sostituire una motivazione contraddittoria e, in parte, incomprensibile, con argomenti nuovi. In secondo luogo, i prodotti contemplati dai marchi controversi non sarebbero stati simili. In terzo luogo, l'opponente non avrebbe dimostrato di essere titolare del marchio sul quale si basava l'opposizione.

25 L'opponente non presentava osservazioni sul ricorso.

26 Con decisione 30 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 14 novembre 2008, la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso in quanto irricevibile.

27 In primo luogo, essa rilevava che la decisione della divisione di opposizione, nella sua versione notificata il 16 maggio 2007, non aveva formato oggetto di ricorso entro il termine previsto dall'art. 59 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 60 del regolamento n. 207/2009) e che, per tale motivo, la stessa era divenuta definitiva.

28 La lettera della divisione di opposizione dell'8 giugno 2007 che invitava le parti a presentare osservazioni in merito alla revoca di tale decisione non avrebbe avuto l'effetto di sospendere il termine di ricorso.

29 La risposta della ricorrente alla suddetta lettera non avrebbe potuto essere considerata come un ricorso diretto contro tale decisione. In ogni caso, tale risposta, pervenuta all'UAMI il 24 luglio 2007, sarebbe stata depositata dopo la scadenza del termine di ricorso di due mesi decorrente dalla notifica della decisione.

30 La commissione di ricorso riteneva altresì che le difficoltà di comprensione poste dalla versione iniziale della decisione non privassero la ricorrente della possibilità di presentare ricorso ma che, al contrario, avrebbero dovuto incentivarla in tal senso.

31 Il ricorso della ricorrente contro la decisione 16 maggio 2007 nella sua versione iniziale, presentato il 24 gennaio 2008, sarebbe stato pertanto tardivo e avrebbe dovuto essere respinto in quanto irricevibile.

32 In secondo luogo, la commissione di ricorso ammetteva che la rettifica della decisione 16 maggio 2007 era un atto che poteva incidere sugli interessi della ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

33 Tuttavia, la rettifica di cui al caso di specie non avrebbe inciso sugli interessi delle parti ai sensi dell'art. 58 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 59 del regolamento n. 207/2009). La versione modificata della decisione 16 maggio 2007 avrebbe il medesimo dispositivo della versione iniziale. Quindi, la rettifica in questione, limitandosi a giustificare il dispositivo della decisione iniziale, non avrebbe arrecato danno alla ricorrente. Di conseguenza, la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 non sarebbe un atto impugnabile.

34 Inoltre, decidendo di procedere alla rettifica di errori materiali secondo la regola 53 del regolamento n. 2868/95, piuttosto che alla revoca prevista all'art. 77 bis del regolamento n. 40/94 o alla revisione prevista all'art. 60 bis di quest'ultimo regolamento, la divisione di opposizione non avrebbe sostituito la decisione iniziale con una nuova decisione.

35 Di conseguenza, il ricorso veniva respinto in quanto irricevibile anche nella parte in cui era diretto contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007.

Conclusioni delle parti

36 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— in via principale, respingere integralmente l'opposizione; in subordine, rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI;

— condannare l'opponente alle spese.

37 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

38 Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto il suo ricorso come irricevibile e chiede, con il primo capo delle conclusioni, l'annullamento della decisione impugnata. La ricorrente chiede inoltre al Tribunale di respingere integralmente l'opposizione o, in subordine, di rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette all'annullamento della decisione impugnata

Argomenti delle parti

39 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato il suo ricorso irricevibile.

40 In primo luogo, le osservazioni da essa presentate il 23 luglio 2007, in risposta alla lettera dell'8 giugno 2007, nella quale la divisione di opposizione informava le parti della sua intenzione di revocare la decisione 16 maggio 2007, avrebbero avuto l'effetto di sospendere il termine per proporre ricorso contro tale decisione.

41 Secondo la ricorrente, sarebbe infatti illogico e ingiusto che le parti lese da una decisione debbano proporre ricorso contro tale decisione quando la stessa è parallelamente oggetto di un procedimento di revoca. Ammettere il contrario avrebbe come conseguenza la coesistenza di due procedimenti distinti, trattati da due organi distinti dell'UAMI, che potrebbero sfociare in conclusioni divergenti. Inoltre, l'eventuale revoca della decisione avrebbe l'effetto di privare di utilità il ricorso.

42 Si deve quindi ritenere che l'avvio di un procedimento di revoca di una decisione che interviene in pendenza del termine per proporre ricorso contro la stessa abbia l'effetto di sospendere detto termine.

43 In secondo luogo, nel caso in cui l'avvio di un procedimento di revisione nel caso di specie non avesse comportato la sospensione del termine di ricorso, il principio della tutela del legittimo affidamento avrebbe richiesto che le parti ne fossero avvertite e che fossero informate in merito alla necessità di proporre un ricorso distinto dinanzi alla commissione di ricorso.

44 In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe, senza alcun fondamento, sostenuto che la notifica della versione modificata della decisione 16 maggio 2007 non era, nella specie, un atto impugnabile, in quanto non aveva condotto a un risultato diverso da quello enunciato nella versione iniziale di tale decisione. Nel caso di specie, occorrerebbe tener conto del fatto che la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 sostituisce motivi nuovi ai motivi contraddittori e, in parte, incomprensibili che figuravano nella versione iniziale. Orbene, da un lato, sarebbe impossibile presentare un ricorso contro una decisione viziata da un difetto di motivazione. Dall'altro, le parti della decisione interessate dalla modifica dovrebbero poter costituire oggetto di ricorso. L'UAMI, peraltro, condividerebbe la posizione della ricorrente, come risulterebbe sia dall'indicazione del termine di ricorso che figura nella versione modificata della decisione 16 maggio 2007 sia dal contenuto della lettera del 19 dicembre 2007 (v. punto 22 supra).

45 In quarto luogo, il principio della tutela del legittimo affidamento avrebbe imposto, nel caso di specie, che il ricorso fosse considerato ricevibile dalla commissione di ricorso. In due occasioni, infatti, l'UAMI avrebbe affermato chiaramente ed espressamente (v. punto 44 supra) che la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 era un atto impugnabile. L'UAMI avrebbe quindi dovuto attenersi alle sue stesse indicazioni.

46 L'UAMI, pur ritenendo che la commissione di ricorso abbia giustamente respinto il ricorso in quanto irricevibile, comincia col ricordare le irregolarità commesse nella fattispecie dalla divisione di opposizione.

47 In primo luogo, la motivazione della decisione 16 maggio 2007 presenterebbe lacune, in particolare un ragionamento contraddittorio e una frase incompleta.

48 In secondo luogo, la divisione di opposizione avrebbe avviato il procedimento di revoca previsto all'art. 77 bis del regolamento n. 40/94, sebbene non sia stato commesso alcun errore evidente nel procedimento.

49 In terzo luogo, la divisione di opposizione avrebbe applicato la regola 53 del regolamento n. 2868/95, che consente la rettifica di errori materiali, benché le modifiche apportate alla versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 non riguardassero la correzione di errori manifesti quali errori linguistici, errori di trascrizione o altri tipi di errore la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato avrebbe potuto essere previsto. Come correttamente sostenuto dalla commissione di ricorso, la divisione di opposizione, nella lettera del 26 novembre 2007, avrebbe violato l'obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) non precisando in cosa consistessero gli errori materiali la cui rettifica risultava necessaria.

50 In quarto luogo, come avrebbe altresì osservato la commissione di ricorso, la lettera del 26 novembre 2007 sarebbe stata firmata da un solo membro di tale divisione, in violazione della regola 100 del regolamento n. 2868/95.

51 Tuttavia, la commissione di ricorso avrebbe giustamente respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007, atteso che la notifica alla ricorrente della lettera dell'8 giugno 2007

che invitava le parti a presentare osservazioni circa l'eventuale revoca della decisione 16 maggio 2007 non avrebbe avuto l'effetto di sospendere il termine per proporre ricorso contro tale decisione, che la ricorrente non potrebbe far valere nella specie il principio di tutela del legittimo affidamento e che la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 non avrebbe alcuna influenza sulla situazione giuridica della ricorrente e non costituirebbe, quindi, un atto impugnabile.

52 In primo luogo, l'UAMI fa valere che dall'art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che l'avvio del procedimento di revoca previsto da tale articolo non ha l'effetto di sospendere il termine per proporre ricorso contro una decisione in applicazione dell'art. 59 del medesimo regolamento.

53 Inoltre, l'UAMI non sarebbe tenuto ad informare le parti circa la non sospensione del termine di ricorso in caso di avvio di un procedimento di revoca.

54 Orbene, la ricorrente non avrebbe presentato alcun ricorso contro la decisione 16 maggio 2007 entro il termine di due mesi dalla notifica. Il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe quindi mirato al riesame, da parte di quest'ultima, di una decisione divenuta definitiva, cosa che non le era dato fare.

55 In secondo luogo, la ricorrente non potrebbe far valere, nella specie, il principio della tutela del legittimo affidamento.

56 In primo luogo, la ricorrente sarebbe stata informata, all'atto della notifica della decisione 16 maggio 2007, intervenuta lo stesso giorno, di avere un termine di due mesi per presentare ricorso contro detta decisione.

57 In secondo luogo, l'avvio di un procedimento di revoca non condurrebbe necessariamente alla revoca prevista. Nelle circostanze del caso di specie, la ricorrente avrebbe avuto tutti i motivi per dubitare che la decisione 16 maggio 2007 potesse essere revocata, considerato che i vizi che inficiavano detta decisione non consistevano in errori evidenti nel procedimento. Essa non avrebbe quindi potuto legittimamente attendersi la revoca della decisione in questione con un grado di certezza tale da poter rinunciare in totale sicurezza a presentare un ricorso contro il rigetto parziale della sua domanda di registrazione.

58 In terzo luogo, la rettifica effettuata dalla divisione di opposizione nel caso di specie non avrebbe avuto conseguenze sulla situazione giuridica della ricorrente, poiché la portata del rigetto della domanda di registrazione presentata dalla ricorrente sarebbe rimasta immutata.

59 Di conseguenza, secondo l'UAMI, la commissione di ricorso doveva, come ha fatto, dichiarare irricevibile il ricorso della ricorrente.

60 In conclusione, l'UAMI è del parere che la commissione di ricorso non abbia commesso alcun errore di diritto e che il presente ricorso debba essere respinto. Tuttavia, esso non si oppone a che il Tribunale, in considerazione degli errori nel procedimento commessi dalla divisione di opposizione, giudichi secondo equità.

Giudizio del Tribunale

— Per quanto riguarda la possibilità di proporre un ricorso contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007

61 Dal combinato disposto degli artt. 57 e 58 del regolamento n. 40/94 si desume che le decisioni delle divisioni di opposizione che concludono un procedimento di opposizione possono formare oggetto di un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI ad opera delle parti le cui richieste non siano state accolte da tali decisioni.

62 Nel ricorso da essa proposto dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente chiedeva l'annullamento della «versione modificata della decisione [della divisione] di opposizione 16 maggio 2007» e il rigetto integrale dell'opposizione.

63 Poiché tale ricorso è stato dichiarato irricevibile nella decisione impugnata, la ricorrente chiede al Tribunale di annullare tale decisione.

64 Per addivenire alla conclusione cui è giunta nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sostanzialmente sostenuto che, da un lato, non avendo presentato un ricorso entro il termine decorrente dalla notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, la ricorrente non era più legittimata a contestare tale decisione e che, dall'altro, giacché la rettifica precedentemente operata dalla divisione di opposizione non aveva modificato la portata dei diritti di registrazione del marchio richiesto dalla

ricorrente, la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 non costituiva un atto impugnabile.

65 A sostegno del presente ricorso, la ricorrente contesta queste due considerazioni.

66 Occorre quindi, anzitutto, esaminare la questione se la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 costituisca un atto impugnabile dinanzi alla commissione di ricorso. È quindi necessario, in limine, determinare la portata delle modifiche che la divisione di opposizione ha apportato alla versione iniziale della decisione 16 maggio 2007.

67 La versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, conteneva, a pagina 4, un comma così redatto:

«(…) Tale grado di somiglianza si osserva anche avuto riguardo alle audio e videocassette in quanto esse inglobano le cassette digitali [e] possono essere utilizzate nelle telecamere digitali. Inoltre, alcuni apparecchi consentono di convertire le cassette analogiche in DVD digitali».

68 Nella stessa pagina, tuttavia, figurava anche il comma seguente, integralmente riprodotto:

«Tuttavia, le corrispondenze summenzionate non sono sufficienti per poter considerare simili le pellicole impressionate e le audio e videocassette, da un lato, e uno qualsiasi dei prodotti dell'opponente, dall'altro. Tenuto conto di quanto precede, i prodotti come le pellicole impressionate, che sono utilizzate con gli apparecchi che

sostituiscono tradizionalmente le macchine fotografiche digitali o i dispositivi come le audio e videocassette, che sono quelli tradizionali a (sic)».

69 Nella sua formulazione iniziale, la decisione 16 maggio 2007 conteneva quindi una valutazione contraddittoria in merito alla questione se le video e audiocassette e i prodotti designati dal marchio dell'opponente fossero simili. Inoltre, la divisione di opposizione rilevava che le pellicole impressionate e i prodotti per i quali il marchio dell'opponente era stato registrato non erano simili. Tuttavia, l'opposizione è stata accolta e, di conseguenza, la domanda di registrazione presentata dalla ricorrente è stata respinta, tanto per le audio e videocassette quanto per le pellicole impressionate.

70 La rettifica della decisione 16 maggio 2007 operata dalla divisione di opposizione è consistita nel sostituire il comma richiamato supra al punto 68 con il comma seguente:

«Le attrezzature per l'elaborazione di dati dell'opponente coprono una vasta categoria di prodotti che include, segnatamente, gli apparecchi che possono leggere, partendo da una pellicola impressionata, le informazioni di immagine in essa contenute, e convertirle in informazioni digitali ottiche o elettriche (e viceversa). Questi apparecchi possono essere venduti in negozi specializzati in fotografia sia a professionisti che ad amatori. Tenuto conto di quanto sopra, l'[UAMI] considera che tra le pellicole impressionate e le attrezzature per l'elaborazione di dati esiste soltanto un limitato grado di somiglianza».

71 Tale rettifica ha quindi soppresso la contraddizione iniziale relativa alle audio e videocassette e ha contraddetto la valutazione iniziale secondo la quale non sussisteva alcuna somiglianza tra le pellicole impressionate e i prodotti coperti dal marchio dell'opponente. Viceversa, il dispositivo non è stato modificato.

72 Occorre ricordare che, dopo aver previsto, in un primo tempo, di revocare la decisione 16 maggio 2007, la divisione di opposizione ha ammesso che le condizioni previste all'art. 77 bis del regolamento n. 40/94 non erano soddisfatte. Nella lettera del 26 novembre 2007 allegata alla notifica della versione modificata della decisione 16 maggio 2007 (v. punto 21 supra), uno dei membri della divisione di opposizione ha fatto presente che la versione iniziale di tale decisione era viziata da un errore manifesto, che doveva essere rettificato, in applicazione della regola 53 del regolamento n. 2868/95.

73 Ai sensi di tale disposizione, quando l'UAMI constata, d'ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente. Risulta da questa formulazione che le rettifiche sulla base di tale disposizione possono avere come unico oggetto quello di correggere gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione — quali, ad esempio, gli errori relativi ai nomi delle parti o alla grafia dei segni — o gli errori a tal punto manifesti che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato avrebbe potuto essere previsto.

74 Orbene, le modifiche alle quali si è proceduto nel caso di specie (v. punti 67-71 supra) sono consistite non soltanto nel completare una frase incompiuta il cui significato era incomprensibile, ma anche a risolvere una contraddizione insita nella motivazione, per quanto attiene alle audio e videocassette, e una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, per quanto riguarda sia tali prodotti che le pellicole impressionate.

75 Occorre quindi constatare che la rettifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 ha riguardato la sostanza stessa di tale decisione e che, pertanto, non si tratta della correzione di un errore materiale. A tal proposito, occorre osservare che una contraddizione insita nella motivazione di una decisione vertente sulla questione se taluni prodotti contemplati dal marchio richiesto e taluni prodotti per i quali il marchio dell'opponente è stato registrato siano o meno simili può essere risolta tanto

in un senso quanto nell'altro. Del pari, una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo di una decisione derivante dal fatto che alcuni prodotti del marchio richiesto e quelli del marchio dell'opponente non sono considerati simili, quando l'opposizione è comunque ammessa per quanto riguarda detti prodotti, può essere risolta sia mediante la constatazione di un certo grado di somiglianza tra i prodotti in questione sia tramite il rigetto dell'opposizione rispetto a tali prodotti.

76 Ne consegue che il testo che sostituisce il testo iniziale della decisione 16 maggio 2007 non si imponeva in modo evidente e che la modifica apportata nel caso di specie non può considerarsi come la rettifica di uno dei tipi di errore previsti dalla regola 53 del regolamento n. 2868/95.

77 Tale modifica non può neanche essere stata adottata sulla base di una delle altre disposizioni che consentono alle divisioni di opposizione di ritornare sulle loro decisioni dopo l'adozione e la notifica delle stesse.

78 Infatti, come riconosciuto nella lettera del 26 novembre 2007 allegata alla notifica della versione modificata della decisione 16 maggio 2007, le condizioni previste all'art. 77 bis del regolamento n. 40/94 non erano soddisfatte, poiché, nel caso di specie, non era stato commesso alcun errore evidente nel procedimento imputabile all'UAMI. La divisione di opposizione non poteva quindi procedere alla revoca della decisione 16 maggio 2007 e all'adozione di un'altra decisione.

79 La divisione di opposizione non poteva nemmeno, nella specie, avvalersi del potere di revisione delle proprie decisioni previsto dall'art. 60 bis del regolamento n. 40/94, poiché l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla proposizione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso ed è pacifico che la ricorrente non aveva presentato, entro

il termine previsto dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, alcun ricorso contro la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007.

80 Orbene, come specificato nell'undicesimo e nel dodicesimo «considerando» del regolamento n. 40/94, il legislatore ha inteso, nell'adottare il detto regolamento, definire le competenze dell'UAMI e di ciascuna istanza di tale organismo. In tal senso, il modo abituale di impugnare le decisioni adottate dalle divisioni di opposizione consiste nell'esperimento, ad opera delle parti i cui interessi sono lesi da tali decisioni, dei mezzi di ricorso previsti al titolo VII del regolamento n. 40/94 (divenuto titolo VII del regolamento n. 207/2009). Peraltro, il regolamento n. 40/94 prevede tre casi nei quali le stesse divisioni di opposizione possono riconsiderare le decisioni da esse adottate, ossia le ipotesi esaminate ai punti 72-79 supra. Tali ipotesi presentano carattere tassativo. Infatti, risulta dall'economia generale delle norme di procedura amministrativa istituite dal regolamento n. 40/94 che, in linea di principio, le divisioni di opposizione esauriscono la loro competenza quando adottano una decisione in applicazione dell'art. 43 di tale regolamento (divenuto art. 42 del regolamento n. 207/2009) e non hanno il potere di revocare o modificare le decisioni che hanno adottato al di là dei casi previsti dalla normativa.

81 Tuttavia, come appena ricordato, risulta evidente che la rettifica della decisione 16 maggio 2007 non corrispondeva ad una rettifica di errore manifesto né si iscriveva in alcuna delle altre ipotesi previste dal regolamento n. 40/94.

82 La modifica apportata alla versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 è stata quindi adottata al di là dei casi, previsti dal regolamento n. 40/94, nei quali le divisioni di opposizione possono riformare le decisioni. Essa era quindi priva di qualsiasi fondamento giuridico, come peraltro hanno convenuto sia la ricorrente, nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, che la commissione di ricorso, nella

decisione impugnata, e l'UAMI, nel suo controricorso depositato nell'ambito del presente procedimento.

83 In proposito, da costante giurisprudenza risulta che gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico dell'Unione non possono vedersi riconosciuto, neanche d'ufficio, alcun effetto giuridico, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi l'ordinamento giuridico, ossia la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge. La gravità delle conseguenze giuridiche derivanti dall'accertamento dell'inesistenza di un atto esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e da 3/57 a 7/57, Algera e a./Assemblea Comune, Racc. pag. 81, 122; 12 maggio 1977, causa 31/76, Hebrant/Parlamento, Racc. pag. 883, punto 23; 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punti 10 e 11, e 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punti 48-50).

84 Così, la Corte ha dichiarato che, in difetto di circostanze particolari che potrebbero giustificare tale ritardo, un rapporto informativo definitivamente adottato dall'amministrazione oltre quindici mesi dopo il periodo rispetto al quale è stato redatto, sarebbe giuridicamente inesistente (sentenza Hebrant/Parlamento, punto 83 supra, punti 22-26).

85 La Corte ha inoltre statuito che spettava a lei, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, accertare se la disposizione di diritto derivato di cui si allegava la violazione rientrasse nella competenza delegata alla Comunità e non fosse quindi priva di fondamento giuridico sotto il profilo comunitario, e ciò sebbene la decisione in questione non fosse stata impugnata nei termini previsti e fosse, di conseguenza, divenuta

definitiva (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc. pag. 523, punti 11-13).

86 Tali precedenti dimostrano che le irregolarità che possono portare il giudice dell'Unione a considerare un atto giuridicamente inesistente differiscono dalle illegittimità il cui accertamento comporti, in linea di principio, l'annullamento degli atti sottoposti al controllo di legittimità previsto dal trattato non già per la loro natura bensì per la loro gravità e per il loro carattere flagrante. Infatti, devono essere considerati giuridicamente inesistenti gli atti viziati da irregolarità la cui gravità è evidente al punto di incidere sulle loro condizioni essenziali (v., in tal senso, sentenza Commissione/BASF e a., punto 83 supra, punti 51 e 52).

87 Nel caso di specie, come rilevato ai precedenti punti 72-82, la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 era inficiata da irregolarità attinenti alle condizioni essenziali di tale atto, la cui gravità e il cui carattere flagrante non potevano, nel loro insieme, sfuggire né alle parti del procedimento di opposizione né alla commissione di ricorso.

88 Infatti, la commissione di ricorso ha rilevato che l'unico membro della divisione di opposizione che aveva firmato la lettera di notifica alla ricorrente della versione modificata della decisione 16 maggio 2007 aveva omesso di esporre i motivi che avevano determinato l'applicazione nel caso di specie della regola che consentiva la rettifica di errori manifesti (punto 11 della decisione impugnata).

89 Ad abundantiam, occorre osservare che l'UAMI stesso ha dedicato i punti 27-32 del controricorso a rilevare, ugualmente d'ufficio, la gravità delle irregolarità che viziano la versione modificata della decisione 16 maggio 2007.

90 Del pari, nel ricorso da essa proposto dinanzi alla commissione di ricorso con riguardo ai passaggi della decisione impugnata riprodotti al punto 15 supra, la ricorrente ha dichiarato quanto segue:

«La valutazione dell'UAMI secondo la quale [la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 era inficiata da un] "errore manifesto" non può essere ammessa.

L'esame della pagina 4, cui allude l'UAMI, rivela che talune frasi sono a malapena comprensibili:

(…)

I passaggi citati sono contraddittori, ma non costituiscono affatto un errore manifesto. Quale di queste due opinioni deve essere considerata manifestamente erronea?

Infine, il terzo [comma] si interrompe nel mezzo di una frase (…). Pertanto, [tale comma] non è comprensibile.

Tuttavia, confrontando il terzo [comma] della pagina 4 della [versione iniziale della decisione 16 maggio 2007] con il terzo [comma] della [versione modificata della decisione 16 maggio 2007], si constata che non era la frase iniziale a dover essere completata, ma che sono stati inseriti passaggi totalmente diversi, che comportavano in particolare nuovi argomenti relativi al "limitato grado di somiglianza tra le pellicole impressionate e le attrezzature per l'elaborazione di dati". Questi nuovi argomenti [non riguardano la correzione di] un errore manifesto e, di conseguenza, la modifica

della [decisione 16 maggio 2007] non sembra conforme alla normativa in materia di marchio comunitario».

91 Il carattere flagrante delle illegittimità che inficiano la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 è stato quindi rilevato sia dalla ricorrente che dalla commissione di ricorso e dall'UAMI nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

92 Orbene, come constatato al punto 82 supra, la divisione di opposizione aveva esaurito la sua competenza per statuire sull'opposizione alla data in cui è stata adottata, senza alcun fondamento giuridico, la versione modificata della decisione 16 maggio 2007. Al riguardo, occorre constatare che detto vizio di competenza costituisce un'irregolarità che pregiudica le condizioni essenziali dell'atto in questione, cosicché doveva esserne constatata l'inesistenza (v. punto 86 supra).

93 Pertanto, adita di un ricorso diretto contro tale atto, la commissione di ricorso era tenuta a constatarne l'inesistenza giuridica e a dichiararlo nullo, come peraltro ammesso dall'UAMI nella sua risposta alle domande che sono state poste su tale punto dal Tribunale alle parti.

94 Ne consegue che, da un lato, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto, nell'esaminare se la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 incidesse sulla situazione giuridica della ricorrente così come nel dichiarare irricevibile il ricorso diretto contro tale atto e, dall'altro, che la decisione impugnata deve essere annullata, d'ufficio, in quanto non ha dichiarato nullo tale atto.

95 Da quanto precede deriva altresì che la portata dei diritti di registrazione del marchio di cui la ricorrente chiedeva la registrazione è stata determinata dalla versione iniziale

della decisione 16 maggio 2007. Orbene, dai documenti versati agli atti sottoposti al Tribunale dalla ricorrente risulta che detta versione le è stata notificata lo stesso giorno. La ricorrente avrebbe quindi dovuto, conformemente all'art. 59 del regolamento n. 40/94, proporre un ricorso entro due mesi a decorrere da tale data. Tuttavia, la ricorrente non contesta di non aver presentato un ricorso contro tale decisione prima della scadenza di detto termine. Pertanto, occorre constatare che, in linea di principio, la ricorrente non era più legittimata, alla data in cui ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, a contestare la fondatezza della decisione della divisione di opposizione.

96 Si devono peraltro esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alle conseguenze della notifica da parte dell'UAMI, entro il termine decorrente dalla notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, della sua intenzione di revocare tale decisione, nonché gli argomenti che la ricorrente trae dal principio della tutela del legittimo affidamento.

— Per quanto concerne le conseguenze della notifica della lettera dell'8 giugno 2007 sullo scadere del termine di ricorso

97 Con lettera 8 giugno 2007 (v. punto 17 supra), la ricorrente è stata informata dell'intenzione, da parte della divisione di opposizione, di procedere alla revoca della decisione 16 maggio 2007.

98 La ricorrente sostiene che la notifica di tale lettera, che è avvenuta entro il termine di ricorso decorrente dalla notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, deve essere presa in considerazione per valutare la ricevibilità del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. La ricorrente sostiene anche di aver risposto alla lettera dell'8 giugno 2007 entro il termine che le era stato impartito nella lettera stessa.

99 A tal proposito, in primo luogo, occorre constatare che la notifica alle parti di un procedimento di opposizione dell'intenzione di revocare una decisione, in applicazione dell'art. 77 bis, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 2, del regolamento n. 207/2009), rappresenta, per la divisione di opposizione, una misura di consultazione obbligatoria diretta a consentire alle parti di sottoporre il loro punto di vista in merito al carattere giustificato o meno di tale revoca e a chiarire in tal modo la valutazione da parte dell'UAMI della questione relativa alla sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 77 bis, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 1, del regolamento n. 207/2009). Così stando le cose, alla luce della lettera dell'8 giugno 2007, la ricorrente non poteva avere alcuna certezza quanto alla decisione che avrebbe adottato l'UAMI avuto riguardo alla revoca della decisione 16 maggio 2007.

100 In secondo luogo, occorre rilevare che dall'art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che il procedimento di revoca si esercita senza pregiudizio della facoltà delle parti di proporre ricorso contro la decisione che si prevede di revocare.

101 Pertanto, in assenza di qualsiasi esplicita precisazione nel regolamento n. 40/94, l'avvio, in applicazione dell'art. 77 bis, n. 2, di tale regolamento, della consultazione delle parti interessate anteriormente alla decisione di revoca di una decisione, non può avere l'effetto di sospendere il termine di ricorso previsto all'art. 59 del detto regolamento [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1º luglio 2009, causa T-419/07, Okalux/UAMI — Messe Düsseldorf (OKATECH), Racc. pag. II-2477, punto 34].

102 Gli argomenti che la ricorrente ha dedotto dal carattere incoerente della coesistenza di un procedimento di ricorso e di un procedimento di revoca devono peraltro essere disattesi.

103 In primo luogo, anche ipotizzando che la coesistenza dei due procedimenti rappresenti effettivamente un'incoerenza, tale constatazione non consentirebbe, in ogni caso, di disapplicare le disposizioni incondizionate, chiare e precise della normativa relativa sia alle condizioni di revoca, sia ai termini applicabili ai ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso.

104 In secondo luogo, l'asserita incoerenza non è dimostrata. Da un lato, il procedimento di revoca può essere portato a termine rapidamente e deve concludersi entro sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione. Sebbene sia poco probabile, tenuto conto dei termini di procedura applicabili, che la commissione di ricorso si pronunci prima del termine di un procedimento di revoca, nel caso in cui una decisione confermata dalla commissione di ricorso fosse successivamente revocata, ne conseguirebbe semplicemente la necessità di adottare una nuova decisione e, nel caso in cui la decisione fosse annullata dalla commissione di ricorso, ne risulterebbe che la procedura di revoca di tale decisione diverrebbe priva di oggetto. D'altro canto, anche ipotizzando che una decisione oggetto di un ricorso fosse revocata, la commissione di ricorso sarebbe a quel punto indotta a dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso. Pertanto la ricorrente non può assolutamente sostenere che l'avvio di un procedimento di revoca parallelamente alla proposizione di un ricorso contro la stessa decisione potrebbe condurre ad un risultato incoerente.

105 Infine, la contestazione da parte della ricorrente della fondatezza della decisione 16 maggio 2007 nell'ambito del procedimento di revoca, che è un procedimento autonomo rispetto al procedimento di ricorso di cui agli artt. 57 e seguenti del regolamento n. 40/94, non può essere considerata alla stregua di un ricorso proposto avverso la decisione in questione. Infatti, la presentazione di un ricorso è soggetta a requisiti di procedura — che includono il pagamento di una tassa — e formali, che la ricorrente non ha soddisfatto. Ad ogni modo, e anche ipotizzando che la lettera di osservazioni della ricorrente presentata il 23 luglio 2007 possa essere considerata alla stregua di un ricorso diretto contro la decisione 16 maggio 2007, tale ricorso sarebbe stato presentato fuori termine.

106 Emerge da quanto precede che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la notifica della lettera dell'8 giugno 2007 ha comportato la sospensione del termine di ricorso decorrente dalla notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007.

— Per quanto concerne gli argomenti che la ricorrente trae dal principio della tutela del legittimo affidamento

107 La ricorrente afferma che essa poteva presentare ricorso contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 in ragione del legittimo affidamento originato dalla lettera scritta da un membro della divisione di opposizione il 19 dicembre 2007 (v. punto 22 supra). Essa afferma altresì che il rispetto di tale principio avrebbe richiesto che l'UAMI le avesse precisato che la notifica della lettera dell'8 giugno 2007, nella quale la informava della sua intenzione di revocare la decisione 16 maggio 2007 (v. punto 17 supra), non aveva l'effetto di sospendere il termine di ricorso.

108 Secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di una norma, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere da ciascun singolo nel quale un'istituzione, fornendogli assicurazioni precise, abbia suscitato aspettative fondate. Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma con cui vengano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [v. sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T-388/04, Kachakil Amar/UAMI (Linea longitudinale che termina in un triangolo), non pubblicata nella Raccolta, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

109 Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornite dall'amministrazione (v. sentenza del Tribunale 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS e STG/Commissione, Racc. pag. II-205, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

110 Secondo la giurisprudenza, una parte non è quindi legittimata ad avvalersi del silenzio dell'amministrazione per invocare la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Così stando le cose, il fatto che la lettera indirizzata alle parti l'8 giugno 2007, nella quale un membro della divisione di opposizione informava della sua intenzione di revocare la decisione 16 maggio 2007, non precisasse che l'avvio del procedimento di revoca non aveva l'effetto di interrompere o di sospendere il termine di ricorso previsto dall'art. 59 del regolamento n. 40/94 non potrebbe essere considerato un elemento idoneo far sorgere nella ricorrente fondate speranze quanto all'interruzione o alla sospensione di tale termine, imperativo, la cui esistenza le era stata peraltro ricordata in occasione della notifica della decisione 16 maggio 2007.

111 È tuttavia assodato che, con lettera del 19 dicembre 2007, un agente dell'UAMI ha informato le parti che la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 era una decisione idonea a formare oggetto di un ricorso entro un termine decorrente dalla notifica di tale nuova versione della decisione 16 maggio 2007.

112 Occorre constatare che tale lettera si limitava a informare le parti dinanzi alla divisione di opposizione della possibilità di presentare ricorso contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 che era stata loro notificata il 26 novembre 2007. Una simile indicazione non significava, in maniera precisa e incondizionata, che la ricorrente potesse ancora, a quella data, presentare ricorso contro la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, la quale, come è stato rilevato (v. punti 93-95 supra), è l'unico atto che ha prodotto effetti giuridici nella fattispecie.

113 Orbene, in ogni caso, la ricorrente non può legittimamente far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per eludere la preclusione in cui è incorsa non presentando, entro il termine per ricorrere, un ricorso contro la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007.

114 Infatti, riguardo alla possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per non incorrere nella preclusione, emerge dalla giurisprudenza che un

ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni fornite dall'amministrazione tali da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C-44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I-11231, punto 50).

115 Nella specie, la ricorrente, tenuto conto del carattere imperativo del termine di ricorso, il quale, peraltro, le era stato ricordato in occasione della notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, non avendo proposto entro tale termine, neanche a titolo conservativo, un ricorso contro detta decisione, non ha dato prova della diligenza normalmente richiesta per potersi avvalere del principio della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza OKATECH, punto 101 supra, punto 53).

116 Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso ha commesso un errore dichiarando irricevibile il ricorso nei limiti in cui era volto a contestare la fondatezza della decisione adottata dalla divisione di opposizione.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale respinga integralmente l'opposizione

Argomenti dell'UAMI

117 L'UAMI sostiene che la competenza del Tribunale è definita dall'art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009) e che, di conseguenza, essa si limita al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso,

che potrebbe soltanto condurre, eventualmente, all'annullamento o alla riforma di queste ultime. Pertanto, la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale respinga l'opposizione sarebbe irricevibile.

Giudizio del Tribunale

118 Con il suo secondo capo di conclusioni, in via principale la ricorrente chiede al Tribunale, dopo aver annullato la decisione impugnata, di respingere integralmente l'opposizione presentata dalla titolare del marchio figurativo spagnolo anteriore dm.

119 Ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009), il giudice dell'Unione è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni delle commissioni di ricorso. Al riguardo, una domanda diretta ad ottenere che il Tribunale adotti la decisione che, secondo una parte, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere, rientra nel potere di riforma delle decisioni della commissione di ricorso riconosciuto dall'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe/UAMI — Aceites del Sur (La Española), Racc. pag. II-3355, punti 29 e 30, e 11 febbraio 2009, causa T-413/07, Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), non pubblicata nella Raccolta, punti 14-16].

120 Tuttavia, come appena rilevato (v. punto 116 supra), la commissione di ricorso ha applicato correttamente le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi nel considerare che la ricorrente non fosse legittimata a contestare la fondatezza della decisione con la quale la divisione di opposizione ha deciso sull'opposizione. Ne discende che, di conseguenza, le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere che il Tribunale respinga detta opposizione devono necessariamente essere respinte.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette ad ottenere dal Tribunale il rinvio del procedimento dinanzi all'UAMI

Argomenti dell'UAMI

121 L'UAMI sostiene di essere tenuto a prendere i provvedimenti che comporta l'esecuzione delle sentenze del Tribunale ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009). Da ciò conseguirebbe che le domande di ingiunzione nei confronti dell'UAMI dirette al Tribunale sono irricevibili.

Giudizio del Tribunale

122 Ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice dell'Unione. Ne consegue che le conclusioni presentate dalla ricorrente in via subordinata, dirette ad ottenere dal Tribunale il rinvio del procedimento dinanzi all'UAMI, sono prive di oggetto e, pertanto, irricevibili.

Sulle spese

123 Le conclusioni della ricorrente dirette alla condanna dell'opponente alle spese devono necessariamente essere respinte, non essendo quest'ultima intervenuta dinanzi al Tribunale.

124 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

125 Nelle circostanze del caso di specie, occorre tenere conto, in primo luogo, del fatto che la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 conteneva una motivazione incomprensibile; in secondo luogo, della gravità delle illegittimità commesse in occasione della notifica della versione modificata della decisione 16 maggio 2007; nonché, in terzo luogo, del fatto che la ricorrente è stata indotta a presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dalla lettera che le è stata inviata dall'UAMI il 19 dicembre 2007. Di conseguenza, occorre considerare superfluo, ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, l'insieme delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso e per tale motivo condannare l'UAMI a sopportare la totalità delle spese anche in assenza di conclusioni della ricorrente in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2008 (procedimento R 228/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Distribuciones Mylar, SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co.

KG, è annullata in quanto non ha dichiarato nulla la versione modificata della decisione della divisione d'opposizione 16 maggio 2007.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) L'UAMI è condannato alle spese.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2011.

Firme