SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
13 giugno 2002 *

Nella causa T-232/00,

Chef Revival USA Inc., con sede in Lodi, New Jersey (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. N. Jenkins, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

Joachín Massagué Marín, residente a Sabadell (Spagna),

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 26 giugno 2000 (procedimento R 181/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come rettificata con corrigendum del 6 luglio 2000,

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio Gonzáles, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2000,

visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 10 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1 L'art. 42, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, stabilisce:

«1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8 (...).

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione».

2 Gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94 sono così formulati:

«Articolo 73

Motivazione delle decisioni

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

Articolo 74

Esame d'ufficio dei fatti

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

3 Le regole 15-18, 20, 71 e 96 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), sono così formulate:

«Regola 15

Contenuto dell'atto di opposizione

1. (...)

2. L'atto di opposizione deve contenere:

a) riguardo alla domanda contro cui viene proposta opposizione (...);

b) riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione (...);

c) riguardo all'opponente (...);

d) l'indicazione dei motivi su cui si fonda l'opposizione.

(...)

Regola 16

Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione

1. L'atto di opposizione può contenere indicazioni relative ai fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione stessa, corredate dei relativi documenti d'appoggio.

2. Se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione. (...)

3. Le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti d'appoggio di cui al paragrafo 1 nonché le prove di cui al paragrafo 2 possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all'atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all'avvio della procedura di opposizione, stabilita dall'Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2.

Regola 17

Uso delle lingue nella procedura di opposizione

1. Se l'atto di opposizione non è redatto nella lingua della domanda di registrazione del marchio comunitario, quando tale lingua è una delle lingue

dell'Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, l'opponente deve fornire una traduzione dell'atto di opposizione in una di tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione.

2. Se le prove a sostegno dell'opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentate nella lingua della procedura d'opposizione, l'opponente deve fornire una traduzione in tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall'Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3.

(...)

Regola 18

Rigetto dell'opposizione per inammissibilità

1. Se accerta che l'opposizione non è conforme all'art. 42 del regolamento [n. 40/94], o che l'atto di opposizione non indica chiaramente contro quale domanda l'opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l'opposizione viene proposta, l'Ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempreché le irregolarità non siano state sanate, entro la scadenza del termine di opposizione. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l'opposizione si considera non proposta. Se è stata pagata dopo la scadenza del termine per l'opposizione, la tassa d'opposizione viene restituita alla parte opponente.

2. Se accerta che l'opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento [n. 40/94] o delle presenti regole, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente, invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile.

(...)

Regola 20

Esame dell'opposizione

1. (...)

2. L'Ufficio invita l'opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell'atto di opposizione. Ogni comunicazione dell'opponente viene trasmessa al richiedente per dare a questi la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall'Ufficio.

3. Se il richiedente non presenta osservazioni, l'Ufficio può decidere sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.

(...)

Regola 71

Durata dei termini

1. I termini che in forza del regolamento [n. 40/94] o della presente regola devono essere indicati dall'Ufficio, non possono essere inferiori ad un mese (...). Se le circostanze lo giustificano, l'Ufficio può prorogare i termini su richiesta dell'interessato presentata prima della scadenza del termine originario.

(...)

Regola 96

Procedura scritta

1. (...)

2. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere utilizzati nelle procedure dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea. Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato ne venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte della procedura, in una delle lingue dell'Ufficio».

Antefatti della controversia

4 Il 1° aprile 1996 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»).

5 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un marchio figurativo composto dal vocabolo Chef e da diversi elementi grafici.

6 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 8, 21 e 25 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 che segue:

— Classe 8: «Articoli di coltelleria; coltelli da cucina»,

— Classe 21: «Piccoli utensili e recipienti per la casa»,

— Classe 25: «Articoli di abbigliamento; stivali, scarpe e pantofole; articoli di abbigliamento concepiti per essere utilizzati da persone che si occupano della preparazione e della distribuzione di cibi e di

bevande; cappotti, giacche, tuniche, pantaloni, shorts, gonne-pantaloni, camicie, T-shirts, panciotti, bluse, grembiuli, cravatte, cravatte a farfalla, fazzoletti da collo, cappelli, berretti, fasce in tessuto, cinture, zoccoli e scarpe, tutti concepiti per essere utilizzate da persone che si occupano della preparazione e della distribuzione di cibi e bevande».

7 La domanda è stata depositata in lingua inglese. Il francese è stato indicato come seconda lingua ai sensi dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94.

8 Il 1° settembre 1997 la domanda è stata pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari.

9 Il 27 ottobre 1997 il sig. J. Massagué Marín (in prosieguo: l'«opponente») ha depositato, in lingua spagnola, un atto di opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94.

10 L'opposizione era basata su un marchio registrato precedentemente in Spagna. Si tratta di un marchio figurativo composto dal vocabolo Chef in stampatello e da altri elementi grafici. I prodotti designati da tale marchio rientrano nella classe 25 dell'accordo di Nizza e corrispondono alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento confezionati, non compresi in altre classi».

11 L'11 novembre 1997 l'opponente ha presentato una traduzione inglese dell'atto di opposizione; l'inglese è così divenuta la lingua procedurale dell'opposizione, in conformità all'art. 115, n. 6, del regolamento n. 40/94.

12 Il 5 giugno 1998 la divisione di opposizione dell'UAMI (in prosieguo: la «divisione di opposizione») ha inviato all'opponente, ai sensi delle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, una lettera così formulata:

«La invitiamo a presentare tutti i fatti, prove ed osservazioni finora non ancora presentati e che Lei ritiene necessari a sostegno della Sua opposizione.

In particolare, La invitiamo a produrre una copia del certificato di registrazione del marchio n. 1081534 sul quale l'opposizione è basata.

(...)

Tutte le informazioni sopra richieste devono essere presentate nella lingua procedurale dell'opposizione entro due mesi dalla ricezione del presente avviso, ossia entro il 5 agosto 1998.

In mancanza di tali informazioni o, eventualmente, delle traduzioni richieste, l'Ufficio deciderà sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone».

13 Il 18 giugno 1998 l'opponente ha inviato all'UAMI una copia, in spagnolo, del certificato di registrazione del marchio precedente sul quale l'opposizione era basata.

14 L'8 settembre 1998, ossia dopo la scadenza del termine imposto dalla divisione di opposizione, l'opponente ha inviato all'UAMI una lettera la cui penultima frase era così formulata:

«(...) i marchi di cui trattasi nel procedimento di opposizione designano prodotti identici e rientrano nella stessa classe della nomenclatura internazionale dei marchi, ossia la classe 25».

15 Con decisione 24 febbraio 1999 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione ai sensi dell'art. 43 del regolamento n. 40/94 in quanto l'opponente non ha dimostrato l'esistenza del marchio nazionale precedente sul quale l'opposizione era basata.

16 Il 14 aprile 1999 l'opponente ha presentato un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

17 Con decisione 26 giugno 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 4 luglio 2000, la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Con corrigendum del 6 luglio 2000 la commissione di ricorso, d'ufficio e in forza della regola 53 del regolamento di esecuzione, ha rettificato un errore manifesto contenuto nella decisione impugnata relativo alla descrizione dei marchi della ricorrente e dell'opponente.

18 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione di opposizione avesse violato la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione rigettando l'opposizione senza aver concesso all'opponente un termine supplementare di due

mesi per la presentazione di una traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo. La commissione di ricorso ha anche ritenuto che la divisione di opposizione abbia in tal modo violato il diritto dell'opponente di essere sentito, sancito da questa stessa regola 18.

Conclusioni delle parti

19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— intimare all'UAMI di respingere l'opposizione presentata dall'opponente;

— condannare l'UAMI alle spese.

20 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— ordinare qualsiasi provvedimento appropriato nelle circostanze in essere alla conclusione della fase orale del procedimento;

— compensare le spese in funzione della decisione.

21 All'udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni relativo a che il Tribunale ingiunga all'UAMI di respingere l'opposizione presentata dall'opponente, cosa di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale di udienza.

In diritto

22 La ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.

Argomenti delle parti

23 La ricorrente sostiene che la regola 18 del regolamento di esecuzione si applica solo nei casi in cui l'atto di opposizione non soddisfa le condizioni di cui all'art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 15 del regolamento di esecuzione. Tra queste condizioni la regola 18 opererebbe una distinzione tra le condizioni il cui mancato rispetto comporta automaticamente il rigetto dell'opposizione per inammissibilità, a meno che dette irregolarità non siano sanate entro la scadenza del termine di opposizione (n. 1), e quelle al cui mancato rispetto si può rimediare entro due mesi a decorrere da un invito in tal senso da parte dell'UAMI (n. 2). Per contro, la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione non si applicherebbe ai casi in cui fatti, prove o documenti giustificativi presentati a sostegno dell'opposizione non sono stati prodotti nel termine stabilito a tal fine dall'UAMI, in conformità alle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione.

24 Sulla base di questa analisi, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto annullando la decisione della divisione di opposizione per il motivo che quest'ultima ha violato la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione respingendo l'opposizione senza impartire all'opponente un nuovo termine di due mesi, in forza della stessa regola, per presentare la traduzione del certificato di registrazione nella lingua procedurale dell'opposizione.

25 L'UAMI ritiene che la divisione di opposizione abbia agito correttamente nel respingere l'opposizione per il motivo che l'opponente ha omesso di presentare, nella lingua di procedura di opposizione, le prove attestanti l'esistenza del diritto anteriore nel termine stabilito dall'UAMI in conformità al disposto della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione. Per contro, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che l'UAMI sia tenuto, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, ad invitare un opponente, che non avrebbe presentato le prove richieste nel termine stabilito in conformità alla regola 17, n. 2, dello stesso regolamento, a completare o a fornire le prove richieste concedendogli un termine supplementare di due mesi.

26 In tale contesto, l'UAMI sottolinea l'importanza che riveste, nell'ambito di una procedura di opposizione, il rigoroso rispetto del termine da esso stabilito. La conseguenza logica dell'inosservanza di un tale termine dovrebbe essere la mancata presa in considerazione delle prove o osservazioni sottoposte tardivamente ai fini del seguito da dare alla procedura di opposizione. Si tratterebbe del corollario dell'inosservanza di tale termine. A tal riguardo, l'UAMI ritiene che, nell'ambito di una procedura di opposizione, l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, in forza del quale l'UAMI può non tener conto dei fatti o delle prove che non siano state presentate in tempo utile, potrebbe trovare applicazione solo se l'UAMI non avesse fissato alcun termine in quanto la facoltà di tenerne conto non gli è conferita nel caso contrario.

27 Del resto, l'UAMI ritiene che un obbligo ad esso incombente di invitare un opponente a fornire o a completare le prove richieste entro un termine

supplementare non potrebbe nemmeno derivare da un'applicazione analogica della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione. Secondo l'UAMI, una tale applicazione di questa regola, che riguarda l'esame della ricevibilità dell'opposizione, andrebbe talmente al di là del suo significato e della sua finalità da essere manifestamente impossibile.

28 Inoltre, secondo l'UAMI, la regola 20 del regolamento di esecuzione non costituisce né direttamente né indirettamente una base che obbliga o autorizza la divisione di opposizione ad invitare l'opponente, che non avrebbe presentato le prove richieste in forza delle regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, a produrle concedendogli un termine supplementare.

29 Inoltre, l'UAMI ritiene che la divisione di opposizione non abbia violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94, in forza del quale le decisioni dell'UAMI possono essere basate solo su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione. Per contro, invitando l'opponente a presentare entro un termine stabilito le prove richieste nella lingua della procedura di opposizione, la divisione di opposizione avrebbe fatto tutto per conferire a quest'ultimo la possibilità di presentare le sue prove.

30 Infine, l'UAMI sostiene che, comunicando con le parti nel corso del procedimento e, più in particolare, comunicando a queste le loro rispettive osservazioni, la divisione di opposizione non ha nemmeno fatto sorgere, nell'opponente, la speranza che l'assenza di traduzione del certificato di registrazione fosse senza conseguenze.

Giudizio del Tribunale

31 In via preliminare, occorre rilevare che dal combinato disposto dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 e delle regole 16, 17, 18 e 20 del regolamento di esecuzione

risulta che il legislatore opera una distinzione tra, da un lato, le condizioni che deve soddisfare l'atto di opposizione, poste come condizione di ammissibilità dell'opposizione, e, dall'altro, la presentazione dei fatti, prove ed osservazioni, nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell'opposizione, che rientrano nell'istruzione di quest'ultima.

32 Tra le condizioni di ricevibilità dell'opposizione di cui all'art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 18 del regolamento di esecuzione figurano, in particolare, il termine di tre mesi per la presentazione dell'opposizione, l'interesse ad agire per l'opponente nonché le condizioni di forma, la motivazione ed il contenuto minimo dell'atto di opposizione.

33 Occorre constatare poi che, trattandosi delle condizioni la cui inosservanza nell'atto di opposizione comporta il rigetto per inammissibilità, la regola 18 del regolamento di esecuzione contiene una distinzione tra due categorie di condizioni di ammissibilità.

34 Se l'atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, l'opposizione è respinta per inammissibilità sempre che le irregolarità non siano state sanate entro la scadenza del termine di opposizione. Tale termine non può essere prorogato.

35 Per contro, se l'atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, l'opposizione è respinta per inammissibilità solo allorché l'opponente, dopo essere stato invitato dall'UAMI a sanare le irregolarità accertate entro un termine di due mesi, non ha posto rimedio a tali irregolarità nel termine così impartito. Tale termine costituisce un termine perentorio e non può essere prorogato.

36 Pertanto, solo allorché l'atto di opposizione non soddisfa una o più condizioni di ammissibilità dell'opposizione diverse da quelle esplicitamente menzionate alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione l'UAMI è tenuto, in forza del n. 2 della stessa regola, ad informarne l'opponente e ad invitarlo a porvi rimedio entro due mesi prima di respingere l'opposizione in quanto inammissibile.

37 Tuttavia, come è già stato rilevato (v. supra, punto 31), i requisiti legali concernenti la presentazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell'opposizione non costituiscono condizioni di ammissibilità dell'opposizione, ma condizioni che rientrano nell'esame del merito di quest'ultima.

38 Infatti, ai sensi dell'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, l'opponente non è tenuto a presentare, contemporaneamente all'atto di opposizione, fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione, ma può presentarli entro un termine imposto a tal fine dall'UAMI. Inoltre, ai sensi della regola 16, n. 1, del regolamento di esecuzione, l'atto di opposizione «può» contenere informazioni dettagliate su fatti, prove e osservazioni presentati a sostegno dell'opposizione, corredati dei relativi documenti d'appoggio.

39 Inoltre, nello stabilire le modalità di applicazione dell'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, la regola 16, n. 3, del regolamento di esecuzione dispone che le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio di cui al n. 1 nonché le prove di cui al n. 2 possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all'atto di opposizione o immediatamente dopo,

entro un termine successivo all'avvio della procedura di opposizione stabilito dall'UAMI secondo la regola 20, n. 2.

40 Questa interpretazione non è confutata dalla regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione, secondo la quale, «[s]e l'opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione (...)». Infatti, questa regola non rimette in discussione la possibilità di scelta, offerta all'opponente dai nn. 1 e 3 della stessa regola e dall'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, di presentare le prove di cui trattasi o contemporaneamente all'atto di opposizione o in un momento successivo entro un termine stabilito a tal fine dall'UAMI. La regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione non può quindi essere interpretata né nel senso che richiede la presentazione di queste prove contemporaneamente al deposito dell'atto di opposizione né nel senso che la contemporanea presentazione di dette prove costituisce una condizione di ammissibilità dell'opposizione.

41 Occorre rilevare, inoltre, che, se le prove e i documenti giustificativi presentati a sostegno dell'opposizione non sono prodotti nella lingua della procedura di opposizione, l'opponente deve, in forza della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, fornirne una traduzione in tale lingua entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall'UAMI secondo la regola 16, n. 3.

42 Pertanto, la regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione deroga al regime linguistico che si applica generalmente in materia di presentazione e di utilizzo dei documenti nei procedimenti dinanzi all'UAMI, quale descritto alla regola 96, n. 2, di questo regolamento e secondo il quale, allorché questi documenti non sono redatti nella lingua procedurale, l'UAMI può chiedere che entro un termine da esso stabilito sia presentata una traduzione in tale lingua o, a scelta del ricorrente, in una delle lingue dell'UAMI. La regola 17, n. 2, fa quindi gravare su una parte all'origine di un procedimento inter partes un onere maggiore rispetto a quello

che grava, in generale, sulle parti nei procedimenti dinanzi all'UAMI. Questa differenza si giustifica con la necessità di rispettare pienamente il principio del contraddittorio nonché il principio secondo cui le parti devono trovarsi ad armi pari nei procedimenti inter partes.

43 Inoltre, a differenza dei termini previsti dalla regola 18 del regolamento di esecuzione e, in particolare, di quello di due mesi imposto dall'UAMI in forza del n. 2 della stessa regola, i termini che sono fissati dall'UAMI, conformemente alle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, possono essere prorogati dall'UAMI, alle condizioni e secondo le modalità previste alla regola 71, n. 1, in fine, di tale regolamento.

44 Se l'opponente non presenta le prove e i documenti giustificativi a sostegno dell'opposizione nonché la loro traduzione nella lingua della procedura di opposizione prima della scadenza del termine inizialmente imposto a tal fine dall'UAMI o prima della scadenza della sua eventuale proroga ai sensi dell'art. 71, n. 1, del regolamento di esecuzione, l'UAMI può legittimamente respingere l'opposizione in quanto infondata a meno che non possa statuire su quest'ultima diversamente basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, in conformità alla regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione. Il rigetto dell'opposizione in tal caso non è legato solo al mancato rispetto da parte dell'opponente del termine imposto dall'UAMI, ma costituisce anche la conseguenza dell'inosservanza di una condizione di base dell'opposizione, in quanto l'opponente, omettendo di presentare entro il termine le prove e i documenti giustificativi pertinenti, presentazione del resto necessaria in relazione ai motivi esposti supra al punto 42, non riesce a dimostrare l'esistenza dei fatti o dei diritti sui quali la sua opposizione è basata.

45 La stessa conseguenza deriva, del resto, dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, secondo cui, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame è limitato agli argomenti addotti ed alle richieste presentate dalle parti. Ora, se la formulazione di questa disposizione nella sua versione francese non riguarda esplicitamente la presentazione delle prove ad opera delle

parti, risulta tuttavia da questa che anche alle parti incombe l'onere di presentare le prove a sostegno delle loro richieste. Questa interpretazione è corroborata dall'analisi di altre versioni linguistiche della stessa disposizione e, in particolare, delle versioni inglese che riguarda «the facts, evidence and arguments provided by the parties», tedesca che riguarda «das Vorbringen (...) der Beteiligten» e italiana che fa riferimento «[ai] fatti, prove ed argomenti addotti (...) dalle parti».

46 Alla luce di queste considerazioni occorre esaminare nella fattispecie la fondatezza del motivo unico dedotto dalla ricorrente e la legittimità della decisione impugnata.

47 A tal riguardo occorre constatare che dal fascicolo risulta che, con lettera 5 giugno 1998, la divisione di opposizione ha invitato l'opponente, ai sensi delle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, a presentare, entro due mesi e nella lingua della procedura dell'opposizione, ossia l'inglese, i fatti, prove e osservazioni non ancora presentati a sostegno della sua opposizione. L'applicazione combinata da parte di questa lettera delle regole 20, n. 2, e 17, n. 2, del regolamento di esecuzione non è incompatibile con nessuna delle disposizioni del regolamento di esecuzione e risulta conforme ai principi di economia del procedimento e di buona amministrazione. Tra le prove e documenti giustificativi richiesti figurava in particolare il certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo dell'opponente sull'esistenza del quale era basata la sua opposizione, in quanto tale certificato costituisce, in base alla regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione, una prova privilegiata della registrazione di questo marchio precedente.

48 È pacifico che, in risposta a questa lettera, l'opponente ha presentato, il 18 giugno 1998, la sola versione spagnola di questo certificato di registrazione. Per contro, egli non ha presentato, nel termine stabilito, la traduzione di tale certificato nella lingua della procedura di opposizione. Del resto, egli non ha nemmeno chiesto una proroga di tale termine ai sensi della regola 71, n. 1, del regolamento di esecuzione.

49 Alla luce di queste considerazioni, la divisione di opposizione, con decisione 24 febbraio 1999, ha respinto l'opposizione in quanto infondata, poiché l'opponente non aveva dimostrato con prove e documenti giustificativi pertinenti l'esistenza del marchio nazionale precedente sul quale la sua opposizione era basata.

50 Tuttavia, la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione ritenendo, ai punti 20-22 della decisione impugnata, da un lato, che la divisione di opposizione fosse obbligata, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, a concedere all'opponente un termine supplementare di due mesi per la presentazione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di registrazione sopra menzionato e, dall'altro, che, omettendo di comunicare all'opponente questa irregolarità e di invitarlo a porvi rimedio entro tale termine prima di respingere l'opposizione, la divisione di opposizione ha violato il diritto di quest'ultimo di essere sentito.

51 Questa valutazione della commissione di ricorso è viziata da un errore di diritto e non può essere accolta.

52 Innanzi tutto, come è già stato indicato, i requisiti legali concernenti in particolare le prove e i documenti giustificativi nonché la loro traduzione nella lingua della procedura di opposizione non rientrano nelle condizioni di ammissibilità dell'opposizione di cui alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, ma costituiscono condizioni sostanziali di quest'ultima.

53 Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, la divisione di opposizione, nella fattispecie, non aveva affatto l'obbligo, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, di segnalare all'opponente l'irregolarità consistente nella sua omissione di presentare, nel termine a tal fine

stabilito, la traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo né di concedergli un termine supplementare di due mesi per la presentazione di tale traduzione.

54 La regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione non può nemmeno essere applicata in questo caso per analogia, così come l'UAMI rileva giustamente nel controricorso. Infatti, una tale censura sarebbe incompatibile con la distinzione fondamentale, operata dal legislatore, tra, da un lato, le condizioni che debbono essere soddisfatte dall'atto di opposizione affinché l'opposizione sia ammissibile e, dall'altro, le condizioni concernenti la presentazione dei fatti, prove e osservazioni nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell'opposizione, che rientrano nell'istruzione di quest'ultima.

55 In secondo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto ha potuto ritenere la terza commissione di ricorso nella decisione impugnata, la divisione di opposizione non ha violato il diritto dell'opponente di essere sentito che deriverebbe dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, omettendo di informarlo circa l'irregolarità constatata e di invitarlo a porvi rimedio entro un termine supplementare di due mesi previsto da detta regola. La divisione di opposizione non ha nemmeno violato l'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 secondo cui le decisioni dell'UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie osservazioni.

56 A tal riguardo si deve constatare che nella sua lettera 5 giugno 1998, sopra menzionata, con la quale l'opponente è stato invitato a presentare le prove e i documenti giustificativi richiesti, la divisione di opposizione ha indicato, in maniera chiara e non equivoca, che tali prove e documenti giustificativi dovevano essere presentati entro il termine stabilito di due mesi e nella lingua della procedura di opposizione. Pertanto, l'opponente ha avuto la possibilità di conformarsi a tale richiesta e di presentare le proprie deduzioni sul motivo sul quale la decisione della divisione di opposizione è basata. Pertanto, come l'UAMI

sottolinea giustamente nel controricorso, l'opponente non poteva essere sorpreso da tale decisione.

57 L'omissione dell'opponente di presentare nel termine stabilito dalla divisione di opposizione, in conformità alle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione e nella lingua della procedura di opposizione, la traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale precedente rientra nell'esame del merito dell'opposizione e non costituisce una delle irregolarità dell'atto di opposizione ai sensi della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.

58 Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto ritenendo che la divisione di opposizione fosse obbligata ad applicare la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione prima di respingere l'opposizione. Pertanto si deve accogliere il motivo unico della ricorrente relativo alla violazione di tale regola e annullare la decisione impugnata.

59 Il Tribunale sostiene, quindi, che dal fascicolo non risulta che la decisione della divisione di opposizione fosse inficiata da altri vizi che giustificano il suo annullamento da parte della commissione di ricorso.

60 Innanzi tutto non si può sostenere, come ha fatto l'opponente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (v. punto 13 della decisione impugnata), che, nella fattispecie, egli non era tenuto a presentare una traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo sul quale l'opposizione era basata. Secondo l'opponente, infatti, il numero di quest'ultimo marchio nonché il suo titolare, la sua data di

deposito e il suo oggetto erano intelligibili senza che fosse necessario tradurre tale certificato. Inoltre, quest'ultimo contiene la menzione della classe della nomenclatura, anch'essa intelligibile senza traduzione.

61 A tal riguardo si deve ricordare che la traduzione nella lingua di procedura dell'opposizione delle prove e dei documenti giustificativi presentati a sostegno di quest'ultima è imposta all'opponente in forza della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione che introduce una deroga al regime linguistico che si applica generalmente in materia di produzione e di utilizzazione dei documenti nei procedimenti dinanzi all'UAMI.

62 In secondo luogo, questa valutazione circa la necessità di presentare nel termine stabilito dalla divisione di opposizione la traduzione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di registrazione non può essere alterata dal fatto che, all'ultima frase della sua lettera del 5 giugno 1998, sopra menzionata, la divisione di opposizione ha indicato che, in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste nonché delle traduzioni necessarie, essa avrebbe statuito sull'opposizione basandosi sulle prove di cui disponeva. Non si può sostenere infatti che, con questa frase, la divisione di opposizione ha fatto sorgere nell'opponente la speranza che, in mancanza di una traduzione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo, essa avrebbe statuito sulla base della sola versione spagnola di quest'ultimo. Si impone invece un'interpretazione di questa frase nel senso che, in un tale caso, la divisione di opposizione avrebbe statuito sull'opposizione senza prendere in considerazione, in quanto prova, la versione spagnola del documento di cui trattasi.

63 Infine, l'opponente non ha nemmeno presentato la traduzione del certificato di registrazione nella lingua della procedura dell'opposizione dopo la scadenza del termine che è stato ad esso imposto dalla lettera della divisione di opposizione del 5 giugno 1998, sopra menzionata.

64 A tal riguardo, occorre rilevare che dal punto 13, quarto trattino, della decisione impugnata risulta che l'opponente ha affermato dinanzi alla commissione di ricorso di aver indicato, nella sua lettera dell'8 settembre 1998 (supra, punto 14), al tempo stesso la classe di nomenclatura e, in inglese, l'elenco dei prodotti designati dal marchio nazionale precedente. Occorre tuttavia constatare che, in questa lettera, quest'ultimo si è esclusivamente limitato a far presente che i prodotti designati dai due marchi di cui trattasi sono identici e rientrano nella classe 25. Ora, una tale menzione non costituisce una traduzione del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo né può essere ad essa equiparata ai sensi delle disposizioni pertinenti sopra considerate del regolamento di esecuzione.

65 Alla luce di queste considerazioni non è necessario pronunciarsi, nell'ambito della presente controversia, sulla questione sollevata dall'UAMI (punto 26, supra), concernente l'ambito di applicazione ratione materiae dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 e, in particolare, sulla questione se ed in quale misura fatti o prove presentati dopo la scadenza di un termine imposto dall'UAMI possano o meno essere presi in considerazione da quest'ultimo ai sensi di tale articolo.

Sulle spese

66 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI è risultato soccombente e va quindi condannato alle spese sostenute dal ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 giugno 2000 (procedimento R 181/1999-3), come rettificata mediante corrigendum del 6 luglio 2000, è annullata.**

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

Vilaras Tiili Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 giugno 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras