SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
11 luglio 2006 *

Nella causa T-252/04,

Caviar Anzali SAS, con sede in Colombes (Francia), rappresentata dall'avv. J.-F. Jésus,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: il francese.

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

Novomarket, SA, con sede in Madrid (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2004 (procedimento R 479/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Caviar Anzali SAS e la Novomarket, SA,

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

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2004,

in seguito alla trattazione orale dell'8 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L'art. 59, l'art. 62, n. 1, e l'art. 74 regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, dispongono quanto segue:

«*Articolo 59*

Termine e forma

Il ricorso [dinanzi alla commissione di ricorso] deve essere presentato per iscritto all'Ufficio [per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)] entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

[...]

Articolo 62

Decisione sul ricorso

1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

[...]

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».

Fatti all'origine della controversia

2 Il 18 aprile 2001, la Novomarket SA (in prosieguo: la «controinteressata nel procedimento dinanzi all'UAMI») presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

3 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo ASETRA, di seguito riprodotto:



4 I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29 («caviale, pesce, pesce in scatola, uova di pesce e frutti di mare in scatola, frutti di mare in scatola»), 31 («uova di pesce e frutti di mare») e 35 («servizi di informazione e servizi di consulenza in relazione alla vendita al dettaglio, importazione ed esportazione, gestione di affari commerciali») dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

5 Il 6 maggio 2002, la Caviar Anzali SAS proponeva opposizione avverso la registrazione del marchio comunitario richiesto. L'opposizione riguardava soltanto una parte dei prodotti designati nella domanda di marchio comunitario, vale a dire:

— «caviale, pesce e pesce in scatola, uova di pesce e frutti di mare in scatola, frutti di mare in scatola», compresi nella classe 29;

— «uova di pesce e molluschi», compresi nella classe 31.

6 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione consisteva nel rischio di confusione, menzionato dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e un marchio anteriore di cui è titolare la ricorrente. Il marchio anteriore in questione, che è stato registrato in Francia col numero 92 432 018, con data di deposito 28 agosto 1992, per il caviale (classe 29), e, a livello internazionale, col numero 597 147, con data di deposito 18 febbraio 1993, per lo stesso prodotto, è il marchio figurativo CAVIAR ASTARA, di seguito riprodotto:



7 L'atto di opposizione era stato redatto in francese e conteneva, a titolo di prova della registrazione dei marchi anteriori, una copia del certificato di registrazione 19 novembre 2001 dell'Institut national de la propriété industrielle, organismo francese competente in materia di registrazione dei marchi, e un estratto della registrazione internazionale dei marchi 14 novembre 2001, rilasciato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, anch'esso in lingua francese.

8 Il 18 giugno 2002, la divisione di opposizione dell'UAMI chiedeva alla ricorrente di scegliere, fra l'inglese e lo spagnolo, la lingua che desiderava utilizzare come lingua processuale e la informava che ogni futura comunicazione avrebbe dovuto essere o presentata in quella lingua o accompagnata da una traduzione. In risposta, la ricorrente inviava, il 1° luglio 2002, un atto di opposizione redatto in inglese.

9 Il 14 ottobre 2002, la divisione di opposizione informava la ricorrente che aveva tempo fino al 15 febbraio 2003 per integrare i fatti, le prove o le osservazioni presentati a sostegno dell'opposizione. La lettera indicava quanto segue:

«Se non verranno prodotti fatti, prove o argomenti nel termine impartito, l'[UAMI] deciderà sull'opposizione basandosi sulle prove di cui dispone. Qualora i documenti necessari per provare il/i diritto/i anteriore/i su cui si fonda l'opposizione o per provare le condizioni essenziali di applicazione dei motivi invocati non vengano forniti nel termine sopra indicato, l'opposizione sarà respinta senza esame nel merito.

[...]

Vogliate notare che ogni documento dovrà essere fornito nella lingua processuale o essere accompagnato da una traduzione. L'[UAMI] non prenderà in considerazione documenti che non siano stati tradotti nella lingua processuale [...].

È necessaria una traduzione anche di ogni documento o certificato già allegato al fascicolo che non sia nella lingua processuale [...]. Tale traduzione deve essere fornita sotto forma di documento separato, che riproduca fedelmente la forma e il contenuto del documento originale. Essa deve presentare tutti gli elementi essenziali indicati nella nota esplicativa allegata alla presente.

[...]

In mancanza, l'[UAMI] non prenderà in considerazione i documenti non tradotti e deciderà sull'opposizione come se tali documenti non fossero stati prodotti».

10 Alla lettera del 14 ottobre 2002 era allegata una nota esplicativa concernente le prove da fornire a sostegno dell'opposizione, che conteneva la seguente precisazione:

«Traduzioni: quando occorre tradurre il certificato di registrazione (o qualunque documento equivalente) nella lingua processuale, l'opponente deve tradurre tutti i documenti elencati nella rubrica [«Elementi da provare»] relativa all'art. 8, n. 1, del succitato regolamento n. 40/94, riprendendo i titoli standard per ogni documento; ciò serve ad identificare in modo chiaro ed inequivocabile la natura delle informazioni che vi si riferiscono. Non devono essere tradotte soltanto le indicazioni amministrative che non incidono sull'opposizione».

11 Entro il termine impartito, in scadenza il 15 febbraio 2003 (v. supra, punto 9), la ricorrente non produceva né fatti, né prove, né osservazioni supplementari.

12 Il 10 aprile 2003, la divisione di opposizione trasmetteva alla ricorrente le osservazioni della controinteressata nel procedimento dinanzi all'UAMI, dichiarando quanto segue:

«Vogliate notare che non possono più essere presentate nuove osservazioni. L'[UAMI] vi informa che emetterà una decisione che dichiara l'opposizione infondata, dato che le prove relative ai diritti anteriori non sono state prodotte nel termine fissato dall'[UAMI]. In caso di disaccordo su questa conclusione, potrete presentare un ricorso dopo che sia stata adottata la decisione (art. 57, n. 2, del regolamento n. 40/94)».

13 Il 14 aprile 2003, in risposta alla lettera dell'UAMI, la ricorrente depositava le traduzioni, in inglese, dei certificati di registrazione precedentemente prodotti in francese.

14 L'11 giugno 2003, la divisione di opposizione dell'UAMI respingeva l'opposizione. A suo giudizio, la ricorrente non aveva prodotto i documenti necessari per dimostrare i diritti anteriori invocati a sostegno dell'opposizione. Essa non prendeva in considerazione le traduzioni trasmesse il 14 aprile 2003, poiché erano state depositate dopo la scadenza del termine impartito per provare il fondamento dell'opposizione. Rilevava che la ricorrente aveva scelto l'inglese quale lingua del procedimento, che era a conoscenza del fatto che doveva essere prodotta una traduzione degli atti, conformemente alla regola 17, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 40/94] (GU L 303, pag. 91), e che le era stato impartito un termine per presentare fatti, prove, osservazioni e traduzioni, conformemente alle regole 20, n. 3, 16, n. 3, e 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

15 Il 5 agosto 2003, la ricorrente presentava un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. A sostegno della memoria in cui erano esposti i motivi del ricorso essa nuovamente allegava i certificati di registrazione accompagnati da una traduzione in inglese.

16 Il 19 aprile 2004, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente, adottando la decisione R 479/2003-2 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso riteneva che la divisione di opposizione avesse a giusto titolo respinto l'opposizione senza esaminare il merito, dato che la ricorrente non aveva prodotto la traduzione dei certificati di registrazione entro il termine che le era stato impartito. Essa constatava che la ricorrente era stata debitamente informata dalla divisione di opposizione degli obblighi di traduzione e dell'eventuale sanzione per la loro inosservanza, ma non aveva né fornito le traduzioni in questione nel termine fissato, né chiesto che le fosse concesso un termine supplementare. Infine, la commissione di ricorso dichiarava irricevibili le traduzioni dei certificati di registrazione allegati alla memoria in cui erano esposti i motivi del ricorso, dal momento che erano state prodotte dopo la scadenza del termine fissato dalla divisione di opposizione ai sensi delle regole 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

18 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese;

— condannare la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese della ricorrente in caso di annullamento della decisione impugnata.

In diritto

19 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi di annullamento. Il primo è fondato su una violazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/65 relative all'effetto devolutivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Il secondo riguarda una violazione del principio generale della parità di trattamento. Nel contesto del terzo motivo, la ricorrente invoca la violazione del principio di buona amministrazione e la violazione dello «spirito» dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95.

Argomenti delle parti

20 Nel contesto del primo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi le disposizioni relative alla competenza della commissione di ricorso. Essa invoca il dodicesimo 'considerando' e gli artt. 57, n. 1, e 74, n. 2, del regolamento n. 40/94,

nonché le regole 49, n. 2, e 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95. Da tali disposizioni deriverebbe che la commissione di ricorso esercita una funzione decisionale completa e autonoma nei confronti della divisione di opposizione. Il suo controllo non sarebbe un semplice controllo di legittimità della decisione contestata, bensì, per l'effetto devolutivo del procedimento di appello, una nuova valutazione della controversia, dato che la commissione di ricorso deve riesaminare integralmente il ricorso iniziale e tener conto delle prove prodotte in tempo utile.

21 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso sarebbe tenuta, in forza delle regole 49, n. 2, e 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95, a notificare al ricorrente tutte le irregolarità connesse alla comunicazione di un atto o alla fornitura di traduzioni. Orbene, essa rileva che, nel caso di specie, la commissione di ricorso, che aveva ricevuto una seconda volta le traduzioni in allegato alla memoria in cui sono esposti i motivi del ricorso, non le ha segnalato alcuna difficoltà. A suo avviso, se non fosse possibile statuire nuovamente sul ricorso e sui documenti, la divisione di opposizione si ritroverebbe a poter assumere una posizione pregiudizievole per l'opponente, perché lo inviterebbe a proporre un ricorso pur sapendo che la commissione di ricorso non gli darà seguito. Non invitandola a sanare l'irregolarità constatata, la commissione di ricorso avrebbe privato la ricorrente della possibilità di esperire un mezzo di ricorso effettivo.

22 L'UAMI ritiene che la commissione di ricorso non abbia commesso alcun errore di diritto respingendo le traduzioni prodotte dinanzi ad essa.

23 L'UAMI sostiene che la sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II-3253), non può essere interpretata nel senso che autorizza una parte a presentare elementi di fatto e prove a sostegno dell'opposizione per la prima — o, se del caso, per la seconda — volta dinanzi alla commissione di ricorso, anche quando tale parte non abbia rispettato il termine che le era stato impartito per sottoporre tali elementi di fatto e tali prove alla divisione di opposizione.

24 L'UAMI considera i termini stabiliti ai sensi delle regole 16, 17, 20 e 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95 perentori. Quando, come nel caso di specie, l'inosservanza di un termine è sanzionata con la perdita di un diritto, in ragione del carattere perentorio del termine stesso, l'UAMI non potrebbe esercitare il potere discrezionale conferitogli dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 per ammettere o per respingere prove che non siano state prodotte in tempo utile. Quest'analisi sarebbe confermata dalla stessa lettera dell'art. 74, n. 2, il quale sarebbe applicabile solo quando le prove non sono state prodotte «in tempo utile» e non quando vengono prodotte «fuori termine».

25 L'UAMI ritiene che l'introduzione di un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso non possa avere per effetto la riapertura dei termini concessi dalla divisione di opposizione. Una soluzione del genere comporterebbe un prolungamento dei procedimenti, lesivo del principio della certezza del diritto, che richiederebbe i.a. la chiusura dei procedimenti entro un termine ragionevole. Secondo l'UAMI, la proposizione di un ricorso non può avere un effetto retroattivo che consenta di cancellare le conseguenze dell'inosservanza di un termine originariamente fissato in prima istanza. In caso contrario, le disposizioni relative ai termini verrebbero private dei loro effetti. Tale interpretazione sarebbe conforme alla giurisprudenza scaturita dalla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS) (Racc. pag. II-4301, punto 29).

26 L'UAMI motiva inoltre l'irricevibilità delle traduzioni con la necessità di salvaguardare i principi del rispetto dei diritti della difesa del richidente la registrazione e della parità delle armi tra le parti. Da un lato, i diritti della difesa del richiedente la registrazione presupporrebbero che quest'ultimo sia posto in condizione, fin dall'inizio del procedimento di opposizione, di accertarsi dell'esistenza e della portata esatta della tutela del diritto anteriore opposto, il che non sarebbe accaduto nella fattispecie. Dall'altro lato, il principio della parità delle armi tra le parti verrebbe violato se, una volta respinta l'opposizione, l'opponente potesse sanare a posteriori un'irregolarità nella trasmissione degli atti. L'opponente negligente non potrebbe giustificare la propria mancanza con la necessità di far

rispettare il suo diritto di essere sentito. Tale diritto si esaurirebbe, infatti, alla scadenza dei termini fissati dall'UAMI, salvo circostanze straordinarie, quali l'impossibilità materiale di produrre un fatto o una prova entro il termine stabilito o la rivelazione di nuovi fatti e prove nel corso del procedimento.

27 Secondo l'UAMI, il fatto che esista una continuità funzionale tra la divisione di opposizione e le commissioni di ricorso non consente di limitare i diritti della difesa del controinteressato nel procedimento dinanzi all'UAMI. Al contrario, la continuità funzionale esigerebbe l'adozione di regole processuali identiche in materia di termini, e ciò implica che le conseguenze giuridiche dell'inosservanza di un termine permangono dinanzi alla commissione di ricorso.

28 L'UAMI nega che la regola 49, n. 2, del regolamento n. 2868/95 obbligasse la commissione di ricorso a notificare alla ricorrente l'irregolarità relativa alle traduzioni. A suo avviso, discende dalla giurisprudenza scaturita dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef) (Racc. pag. II-2749), che l'obbligo di notificare le irregolarità di un atto di opposizione riguarda solo le irregolarità che influiscono sulla ricevibilità del ricorso, ad esclusione di quelle relative al merito della controversia. L'UAMI (divisioni di opposizione e commissioni di ricorso) non sarebbe tenuto ad informare l'opponente di un'irregolarità relativa alla prova del diritto anteriore o alla sua traduzione, trattandosi di requisiti di merito dell'opposizione.

Giudizio del Tribunale

29 L'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 dispone che la commissione di ricorso può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza al detto organo per la prosecuzione della procedura. Da tale disposizione e dall'economia del regolamento n. 40/94 discende che la commissione

di ricorso dispone, per statuire su un ricorso, delle stesse competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata e che il suo esame verte sull'intera controversia quale risulta alla data della decisione.

30 Discende inoltre dalla suddetta disposizione e da una giurisprudenza ben consolidata che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell'UAMI, vale a dire l'esaminatore, la divisione di opposizione, la divisione legale e di amministrazione dei marchi e le divisioni di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall'altro (v. sentenza KLEENCARE, cit., punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

31 Da tale continuità funzionale tra i vari organi dell'UAMI discende che le commissioni di ricorso, nell'ambito del loro riesame delle decisioni emesse dagli organi dell'UAMI che statuiscono in prima istanza, sono tenute a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti hanno fatto valere o durante il procedimento dinanzi all'organo che ha statuito in primo grado, o nella procedura di ricorso [sentenze del Tribunale KLEENCARE, cit., punto 32, 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 18, e 9 novembre 2005, causa T-275/03, Focus Magazin Verlag/UAMI — ECI Telecom (Hi-FOCuS), Racc. pag. II-4725, punto 37].

32 Pertanto, le commissioni di ricorso possono, con la sola riserva di cui all'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, accogliere il ricorso sulla base di nuovi fatti dedotti dal ricorrente o anche sulla base di nuove prove da lui prodotte [sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punto 81, e KLEENCARE, cit., punto 26]. Il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso non si limita al controllo di legittimità della decisione impugnata, ma, per l'effetto devolutivo del procedimento di ricorso, implica una nuova valutazione della controversia nel suo complesso, poiché le commissioni di ricorso devono riesaminare integralmente il ricorso iniziale e tenere conto delle prove prodotte in tempo utile.

33 Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra i diversi organi dell'UAMI non consegue che una parte che non abbia prodotto taluni elementi di fatto o di diritto, dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado, entro i termini applicabili dinanzi a quest'ultima non possa avvalersi, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso. La continuità funzionale ha, al contrario, la conseguenza che tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso (sentenza del Tribunale, Hi-FOCuS, cit., punto 37). La tesi dell'UAMI equivarrebbe a negare la competenza generale della commissione di ricorso a pronunciarsi sulla controversia.

34 La regola enunciata all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 secondo cui l'UAMI procede d'ufficio all'esame dei fatti prevede due limitazioni. Da un lato, nell'ambito dei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame è circoscritto ai fatti afferenti ai motivi e alle richieste presentate dalle parti. Dall'altro, il n. 2 della suddetta disposizione conferisce all'UAMI la facoltà di non tener conto delle prove che le parti non hanno presentato «in tempo utile».

35 Orbene, dalla continuità funzionale che caratterizza il rapporto fra gli organi dell'UAMI discende che la nozione di «tempo utile» deve essere interpretata, nell'ambito di un procedimento dinanzi a una commissione di ricorso, nel senso che si riferisce al termine applicabile all'introduzione del ricorso e ai termini stabiliti nel corso del procedimento di cui trattasi. Poiché tale nozione si applica in ognuno dei procedimenti dinanzi all'UAMI, il superamento dei termini stabiliti dall'organo che statuisce in primo grado per produrre elementi di prova non ha alcuna incidenza sulla questione se questi ultimi siano stati prodotti «in tempo utile» dinanzi alla commissione di ricorso. La commissione di ricorso è infatti tenuta a prendere in considerazione gli elementi di prova dedotti dinanzi ad essa, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti o meno dinanzi alla divisione di opposizione.

36 Non può essere accolta la tesi dell'UAMI secondo cui la nozione di «fuori tempo utile» non coincide con quella di «fuori termine» e l'esistenza di un termine concesso dalla divisione di opposizione ai sensi della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95 osta all'applicazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 e al potere discrezionale che la detta disposizione conferisce all'UAMI. Infatti, in primo luogo, risulta dalla giurisprudenza che l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 conferisce all'UAMI un potere discrezionale in ordine alla presa in considerazione di elementi prodotti dopo la scadenza di un termine [sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI (HIPOVITON), Racc. pag. II-2787, punto 57]. In secondo luogo, la tesi dell'UAMI equivarrebbe a far prevalere un'interpretazione di una norma del regolamento di attuazione incompatibile con la chiara formulazione del regolamento generale.

37 Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente, anche se ha fornito la traduzione nella lingua processuale dei certificati di registrazione invocati dopo la scadenza del termine che le era stato impartito dalla divisione di opposizione, ha nondimeno prodotto tali documenti in allegato alla memoria con i motivi di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

38 Di conseguenza, essendo avvenuta entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, la produzione dei documenti controversi, da parte della ricorrente, in allegato alla memoria dinanzi alla commissione di ricorso non può essere considerata tardiva ai sensi dell'art. 74, n. 2, del medesimo regolamento. La commissione di ricorso pertanto non poteva rifiutarsi di prenderli in considerazione (v., in tal senso, sentenza Hi-FOCuS, cit., punto 38).

39 Ciò premesso, è irrilevante il riferimento operato dall'UAMI alla sentenza Chef, citata, in cui non si trattava di prove prodotte dinanzi alla commissione di ricorso, bensì della questione se la divisione d'opposizione fosse obbligata a segnalare all'opponente che non produrre entro il termine fissato a tal fine la traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale anteriore costituiva un'irregolarità. Inoltre, in quella causa, atteso che l'opponente non aveva prodotto la traduzione neanche dopo la scadenza del termine, il Tribunale non ha ritenuto necessario

pronunciarsi sulla questione se, e in quale misura, fatti o prove prodotti dopo la scadenza di un termine fissato dall'UAMI potessero o meno essere presi in considerazione da quest'ultimo ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 (citate sentenze Chef, punti 63-65, e Hi-FOCuS, punto 39).

40 Non è pertinente, a tal riguardo, neanche il richiamo operato dall'UAMI alla sentenza ELS, citata, concernente la produzione di prove dell'uso del marchio anteriore dopo la scadenza del termine fissato dall'UAMI dinanzi alla divisione d'opposizione, atteso che, se dinanzi alla commissione di ricorso gli elementi di prova sono stati prodotti entro i termini, la stessa è tenuta a prenderli in considerazione nell'ambito dell'esame del ricorso (citate sentenze KLEENCARE, punto 32, e Hi-FOCuS, punto 40).

41 Contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, l'ammissione di nuove prove dinanzi alla commissione di ricorso non costituisce affatto una violazione dei diritti della difesa del richiedente la registrazione se quest'ultimo è in grado di accertarsi dell'esistenza e della portata esatta della tutela del diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione. Qualora tali documenti divengano materia di dibattito solo all'inizio del procedimento di ricorso, i diritti della difesa del richiedente la registrazione non risultano violati se quest'ultimo può contestare l'esistenza o la portata dei diritti anteriori dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell'art. 61, n. 2, del regolamento n. 40/94.

42 Nella fattispecie, nella memoria del 4 ottobre 2002 depositata dinanzi alla divisione di opposizione, la controinteressata nel procedimento dinanzi all'UAMI ha fornito le proprie spiegazioni sul merito della controversia ancor prima che l'UAMI chiedesse alla ricorrente di fornire le prove dell'opposizione nella lingua del procedimento e non ha lamentato la mancata comprensione dei certificati redatti in francese presentati dalla ricorrente. Alla luce di quanto precede, l'UAMI non può sostenere che la controinteressata nel procedimento dinanzi ad esso non fosse in grado di accertarsi dell'esistenza e della portata esatta della tutela dei diritti anteriori invocati

a sostegno dell'opposizione. Si deve concludere che, nella presente controversia, la ricevibilità delle traduzioni, nella fase della procedura di ricorso, non ha violato i diritti della difesa della controinteressata nel procedimento dinanzi all'UAMI, né il principio della parità delle armi tra le parti.

43 Né può essere accolto l'argomento dell'UAMI secondo cui il procedimento di registrazione dei marchi comunitari soffrirebbe di una notevole dilazione qualora le parti potessero ancora produrre elementi di fatto o prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Al contrario, proprio il fatto di non avere ammesso la traduzione supplementare prodotta dinanzi alla commissione di ricorso ha avuto la conseguenza di dilatare il procedimento (v., in tal senso, sentenza Hi-FOCuS, cit., punto 42).

44 Ne consegue che la commissione di ricorso, omettendo di prendere in considerazione i documenti prodotti dinanzi ad essa dalla ricorrente entro il termine fissato dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, è venuta meno agli obblighi che le incombono nell'ambito dell'esame del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento e ha violato l'art. 74 del medesimo (v., in tal senso, sentenza Hi-FOCuS, cit., punto 43).

45 Occorre tuttavia esaminare le conseguenze che vanno tratte da tale errore di diritto. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, un'irregolarità procedurale implicherebbe l'annullamento totale o parziale della decisione solo se fosse provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 47, e 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 1375, punto 28; sentenze del Tribunale 6 luglio 2000, causa T-62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II-2707, punto 283, e 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II-897, punto 416). Del pari, da una lettura combinata dei nn. 2 e 3 dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 risulta che l'annullamento e la riforma di una

decisione delle commissioni di ricorso sono possibili solo se quest'ultima è viziata da un'illegittimità di merito o di forma [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46].

46 Nella fattispecie, non si può escludere che le prove che la commissione di ricorso ha indebitamente rifiutato di prendere in considerazione possano essere atte a modificare il contenuto della decisione impugnata e non spetta al Tribunale sostituirsi all'UAMI nella valutazione degli elementi in causa.

47 Si deve quindi annullare la decisione impugnata, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi.

Sulle spese

48 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. Poiché è rimasto soccombente, l'UAMI deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

49 Dev'essere respinta la richiesta dell'UAMI nel senso che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, la Novomarket, SA, sia condannata alle spese della ricorrente in caso di annullamento della decisione impugnata. Il regolamento di procedura non prevede, infatti, la possibilità di condannare alle spese una parte che non sia intervenuta dinanzi al Tribunale, come è il caso della Novomarket nel presente procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 aprile 2004 (procedimento R 479/2003-2) è annullata.**

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

Cooke García-Valdecasas Labucka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 luglio 2006.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

R. García-Valdecasas