SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

9 settembre 2010 *

Nella causa T-70/08,

Axis AB, con sede in Lund (Svezia), rappresentata dall'avv. J. Norderyd,

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,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI

* Lingua processuale: l'inglese.

Etra Investigación y Desarrollo, SA, con sede in Valenza (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2007 (procedimento R 334/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Etra Investigación y Desarrollo, SA e la Axis AB,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V.M. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008,

in seguito all'udienza del 29 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 giugno 2004 la ricorrente, Axis AB, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del 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)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio denominativo ETRAX.

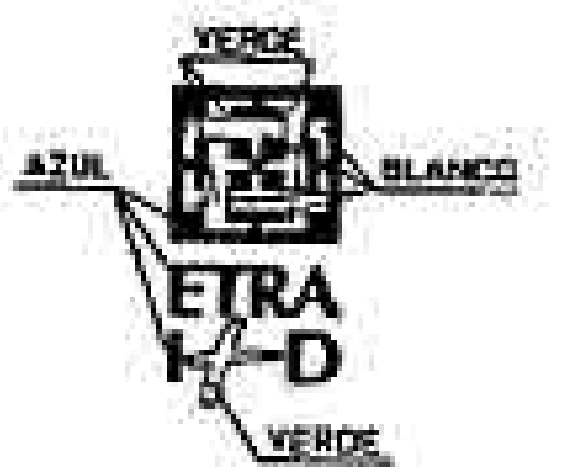
3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, dopo la limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, rientrano nelle classi 9 e 42 di cui all'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 31/2005 del 1º agosto 2005.

5 Il 14 ottobre 2005, la Etra Investigación y Desarrollo, SA ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi citati al precedente punto 3.

6 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

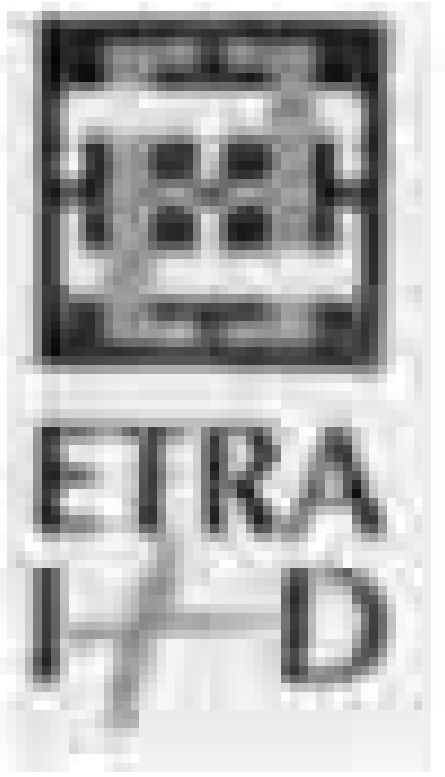
— il marchio figurativo spagnolo n. 2194122, depositato il 5 novembre 1998 e registrato il 22 novembre 1999, per i prodotti rientranti nella classe 9 [«Apparecchi scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesatura, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, attrezzatura per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»], qui di seguito rappresentato:



— il marchio figurativo spagnolo n. 2413572, depositato il 9 luglio 2001 e registrato l'8 gennaio 2002, per i prodotti rientranti nella classe 9 [«Apparecchi scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesatura, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, attrezzatura per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»], qui di seguito rappresentato:



— il marchio figurativo spagnolo n. 2413574, depositato il 9 luglio 2001 e registrato il 22 aprile 2002 per i servizi rientranti nella classe 42 («Servizi di ingegneria, servizi di analisi e di ricerche industriali, elettriche ed elettroniche»), qui di seguito rappresentato:



7 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

8 L'11 dicembre 2006, la divisione d'opposizione ha respinto integralmente l'opposizione, ritenendo che le differenze tra i segni fossero tali da escludere l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi anteriori ed il marchio richiesto.

9 Un ricorso, non datato, proposto contro la decisione della divisione d'opposizione, è pervenuto all'UAMI il 21 febbraio 2007.

10 Con decisione 27 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto il ricorso, annullando la decisione della divisione d'opposizione e respingendo integralmente la domanda di registrazione.

11 In particolare, la commissione di ricorso ha esaminato, innanzi tutto, la questione della ricevibilità ed ha considerato che, benché l'atto di ricorso non datato sia stato ricevuto dall'UAMI il 21 febbraio 2007, cioè dopo la scadenza del termine per proporre ricorso, il 12 febbraio 2007, il pagamento della tassa di ricorso mediante bonifico bancario «[aveva] svolto la funzione dell'atto di ricorso ai fini della ricevibilità», dato che era stato effettuato tempestivamente e che conteneva le informazioni dettagliate previste dalla regola 48, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

14 In udienza, in seguito ad un quesito posto dal Tribunale, l'UAMI ha affermato che chiedeva o di respingere il ricorso nel merito o di riformare la decisione impugnata sulla base della conferma di trasmissione del telefax inviata dall'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

In diritto

15 La ricorrente invoca, in sostanza, due motivi a sostegno del proprio ricorso attinenti, rispettivamente, alla violazione della regola 49, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2868/95, ed alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

16 Occorre anzitutto esaminare la prima censura, vertente sulla violazione della regola 49, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2868/95.

Argomenti delle parti

17 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di avere violato la regola 49, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2868/95. In particolare, sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il ricorso fosse ricevibile a norma della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, mentre l'attestazione del bonifico bancario effettuato a saldo della tassa di ricorso era redatta in spagnolo, contrariamente a ciò che prevede la regola 48, n. 2, del regolamento n. 2868/95, in base alla quale l'atto di ricorso deve essere depositato nella lingua processuale della decisione che è stata impugnata, nel caso di specie l'inglese.

18 L'UAMI ammette che la commissione di ricorso ha infranto la regola 49, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2868/95. Tuttavia, l'UAMI sostiene che, secondo un principio del diritto dell'Unione europea, l'errore commesso dalla commissione di ricorso non basta a giustificare l'annullamento della decisione impugnata, poiché questa «irregolarità procedurale» non avrebbe potuto avere «un'influenza determinante» sulla ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

19 Secondo l'UAMI, il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso era ricevibile poiché l'opponente aveva depositato il 21 febbraio 2007 una conferma di trasmissione del telefax comprovante che un atto di ricorso, che soddisfaceva interamente le condizioni previste dalla regola 48 del regolamento n. 2868/95, era stato inviato l'8 febbraio dello stesso anno. Orbene, benché l'UAMI non abbia trovato traccia della ricezione di questo telefax, secondo la giurisprudenza [sentenza del Tribunale 19 aprile 2005, cause riunite T-380/02 e T-128/03, Success-Marketing/UAMI - Chipita (PAN & CO), Racc. pag. II-1233] la data di ricezione di un documento può essere dimostrata da una conferma di trasmissione del telefax.

Giudizio del Tribunale

20 Occorre innanzitutto esaminare la censura vertente sulla violazione della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95.

21 Ai sensi della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, se il ricorso non è conforme, in particolare, ai requisiti previsti dall'art. 59 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 60 del regolamento n. 207/2009), la commissione di ricorso lo rigetta in quanto irricevibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine previsto in quest'ultimo articolo, ossia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata.

22 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 ed è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata.

23 A tale proposito, occorre ricordare che risulta dalla giurisprudenza del Tribunale che, pur se, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, il ricorso è considerato proposto soltanto a seguito del pagamento della tassa di ricorso, il solo bonifico della somma corrispondente non può essere considerato equivalente all'atto richiesto dal detto articolo [sentenza del Tribunale 31 maggio 2005, causa T-373/03, Solo Italia/UAMI - Nuova Sala (PARMITALIA), Racc. pag. II-1881, punto 58].

24 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che, benché l'atto di ricorso non datato fosse stato ricevuto dall'UAMI il 21 febbraio 2007, cioè dopo la scadenza del termine di ricorso, il 12 febbraio 2007, il pagamento della tassa di ricorso

per bonifico bancario «[aveva] svolto la funzione dell'atto di ricorso ai fini della ricevibilità», dato che era stato effettuato tempestivamente e che conteneva le informazioni dettagliate richieste dalla regola 48, n. 1, del regolamento n. 2868/95.

25 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha violato il requisito relativo all'esistenza di un atto di ricorso ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, così come è stato interpretato nella citata giurisprudenza, contravvenendo dunque alla regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95.

26 Per quanto riguarda le richieste formulate dall'UAMI secondo le quali tale errore compiuto dalla commissione di ricorso deve essere considerato come una irregolarità che non comporta l'annullamento della decisione impugnata, poiché, in sua assenza, la decisione non avrebbe avuto un contenuto diverso, occorre rilevare che, nel controricorso, l'UAMI ha soltanto concluso per il rigetto del ricorso della ricorrente. Soltanto in udienza esso ha dichiarato che intendeva chiedere al Tribunale o il rigetto del ricorso o la riforma della decisione impugnata sulla base della conferma di trasmissione del telefax inviata dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

27 Se tale dichiarazione deve essere intesa come la deduzione, per la prima volta in udienza, di una domanda di riforma, tale domanda deve, anche indipendentemente dal suo carattere eventualmente tardivo, essere respinta in quanto irricevibile. Se infatti è vero che l'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che «[u]n interveniente (…) può nel suo controricorso (…) formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso», da quest'ultima disposizione consegue, a contrario,

che l'UAMI non può, da parte sua, formulare conclusioni di tal genere (sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 34).

28 Nei limiti in cui, con tale argomento, l'UAMI invita il Tribunale a respingere il ricorso e, così, a confermare la decisione impugnata, procedendo nel contempo ad una sostituzione della sua motivazione, nemmeno questo argomento può essere accolto.

29 Occorre infatti ricordare che il Tribunale effettua un controllo di legalità delle decisioni degli organi dell'UAMI. Se il Tribunale conclude che una decisione siffatta, contestata dinanzi ad esso con ricorso, è viziata da illegittimità, deve annullarla. Non può respingere il ricorso sostituendo la propria motivazione a quella dell'organo competente dell'UAMI, che è l'autore dell'atto impugnato [sentenza del Tribunale 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul/UAMI - Bayer (ARCOL), Racc. pag. II-737, punto 49].

30 Nel caso di specie, è già stato rilevato che la conclusione della commissione di ricorso quanto alla ricevibilità del ricorso di cui era stata investita era esclusivamente fondata sulla prova del bonifico bancario, che questa aveva assimilato ad un atto di ricorso. È stato anche rilevato che questa conclusione della commissione di ricorso nella decisione impugnata era viziata da un errore di diritto (v. punto 25 supra).

31 In compenso, la commissione di ricorso non si è affatto basata sulla conferma di trasmissione del telefax, richiamata dall'UAMI nell'ambito dei propri argomenti. Al punto 9 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è limitata a rilevare, a questo proposito, quanto segue:

«L'opponente sostiene che il ricorso è stato depositato l'8 febbraio 2007, prima dello scadere dei termini, e fornisce una conferma di trasmissione del telefax per sostenere questa argomentazione. L'U[AMI] non trova tuttavia riscontro di questo documento che si presume sia stato ricevuto alla data suddetta».

32 In tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata. Spetta, eventualmente, alla commissione di ricorso di verificare se ed in quale misura il documento in questione, richiamato dall'UAMI nell'ambito dei propri argomenti, possa incidere sulla ricevibilità del ricorso dell'opponente dinanzi ad essa.

33 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il primo motivo della ricorrente e annullare la decisione impugnata su tale fondamento, senza che sia necessario esaminare la censura vertente sulla violazione della regola 49, n. 2, del regolamento n. 2868/95, né il secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sulle spese

34 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, rimasto soccombente, è condannato alle spese conformemente alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (marchi, disegni e modelli) 27 novembre 2007 (procedimento R 334/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Etra Investigación y Desarrollo, SA e la Axis AB è annullata.**

2) **L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Axis.**

Vilaras Prek Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2010.

Firme