SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
23 settembre 2003 *

Nella causa T-308/01,

Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dall'avv. C. Osterrieth, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

LHS (UK) Ltd, con sede in Cheadle Hulme (Regno Unito),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2001 (fascicolo R 738/2000-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Henkel KGaA e la LHS (UK) Ltd,

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

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1 Gli artt. 43, 59, 61, 62, 74 e 76 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato, dispongono quanto segue:

«*Articolo 43*

Esame dell'opposizione

(...)

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione (...). In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta (...).

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori (...), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

(...).

Articolo 59

Termine e forma

(...) Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

Articolo 61

Esame del ricorso

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.

(...).

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.

Articolo 76

Istruzione

1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

(...)

f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente.

(...)».

2 Le regole 22 e 48 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), sono formulate nel modo seguente:

«*Regola 22*

Prova dell'utilizzazione

1. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento [n. 40/94], l'opponente deve dimostrare l'utilizzazione (...), l'Ufficio invita l'opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l'Ufficio rigetta l'opposizione.

2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla estinzione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.

3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento [n. 40/94].

(...).

Regola 48

Contenuto del ricorso

1. Il ricorso contiene:

(...)

c) l'indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell'annullamento richiesti.

(...)».

Fatti all'origine della controversia

3 Il 1° aprile 1996 l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»), a quel tempo denominata Laporte ESD Ltd, ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio.

4 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo KLEENCARE.

5 La registrazione del marchio è stata chiesta, da una parte, per prodotti rientranti nelle classi 1 e 3 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione:

— «Prodotti e preparati chimici; detergenti, disinfettanti e prodotti di sgrassaggio utilizzati nell'industria e durante operazioni di fabbricazione» rientranti nella classe 1;

— «Preparati per pulire, sgrassare, abradere, lucidare e lavare; detergenti; prodotti per sgrassare; prodotti per togliere la ruggine; saponi e prodotti per la cura della pelle», rientranti nella classe 3.

6 D'altra parte, la registrazione del marchio è stata chiesta per taluni altri prodotti rientranti nelle classi 1 e 5 nonché per taluni servizi rientranti nella classe 42 ai sensi dell'accordo di Nizza.

7 Il 26 ottobre 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari.*

8 Il 26 gennaio 1999 la ricorrente ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, per quanto riguarda le categorie di prodotti di cui supra, al punto 5. L'opposizione è fondata sull'esistenza di un marchio registrato in Germania l'11 gennaio 1965. Tale marchio (in prosieguo: il «marchio anteriore»), consistente nel segno denominativo CARCLIN, è registrato per taluni prodotti rientranti nelle classi 1 e 2 ai sensi dell'accordo di Nizza. A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha invocato il motivo relativo al rifiuto previsto all'art. 8. n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

9 Il 24 maggio 1999 l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha chiesto che la ricorrente presentasse la prova, conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che il marchio anteriore era stato oggetto, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda, di un'utilizzazione seria nello Stato membro in cui tale marchio era tutelato. Con una comunicazione in data 27 luglio 1999, la divisione di opposizione dell'Ufficio (in prosieguo: la «divisione di opposizione») ha invitato la ricorrente a presentare tale prova entro il termine di due mesi.

10 La ricorrente ha presentato in primo luogo, in allegato ad una lettera in data 9 settembre 1999, pervenuta all'Ufficio il 10 settembre 1999, una dichiarazione, intitolata «Eidesstattliche Versicherung» (dichiarazione giurata), del suo direttore industriale, sig. Blacha. Quest'ultimo vi dichiara che il marchio anteriore è utilizzato, da diversi anni, dalla ricorrente «per la pulizia di autoveicoli», che il fatturato realizzato dalle vendite effettuate sotto tale marchio raggiunge, per gli anni dal 1993 al 1995, rispettivamente DEM (marchi tedeschi) 1 200 000, 1 400 000 e 1 500 000 e di essere ben consapevole del fatto che una falsa dichiarazione resa sotto giuramento è punibile. In secondo luogo, la ricorrente ha presentato tre etichette su cui figura il marchio anteriore scritto in carattere grassetto stilizzato. In terzo luogo, essa ha presentato cinque istruzioni per l'uso, redatte in lingua tedesca, che si riferiscono a diversi prodotti di pulizia per autoveicoli e su cui compaiono il marchio anteriore scritto in caratteri neri nonché alcune date comprese tra il 24 ottobre 1995 e il 25 settembre 1998.

11 Con decisione 4 luglio 2000 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto le prove fornite dalla ricorrente erano insufficienti a dimostrare che il marchio anteriore era stato oggetto di un'utilizzazione seria. In sostanza, la divisione di opposizione ha considerato che le dichiarazioni provenienti da un dipendente di una parte nel procedimento avevano un'efficacia probatoria inferiore a quella delle dichiarazioni provenienti da terzi. Pertanto, la divisione di opposizione ha valutato che nel caso di specie, nel quale la ricorrente per giunta non aveva esibito alcuna fattura, la sola dichiarazione del sig. Blacha non bastasse a provare l'importanza dell'utilizzazione che era stata fatta del marchio anteriore.

12 Il 7 luglio 2000 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94. Il 30 ottobre 2000, la ricorrente ha depositato una memoria in cui esponeva i motivi del suo ricorso. Tale memoria era formulata come segue: «(...) As the opposition division has rejected our opposition (...) due to an insufficient proof of the extent of use of our trade mark "CARCLIN" we hereby submit invoices (...) with one of our CARCLIN customers for the relevant period. We are confident that these documents prove the extent of use and that the proof of use is sufficient to indicate the genuine use of the earlier mark. (...) We therefore request to overturn the opposition division's decision. (...)». [«Dal momento che la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione da noi presentata (...) in quanto le prove dell'importanza

dell'utilizzazione del nostro marchio "CARCLIN" erano insufficienti, esibiamo alcune fatture (...) indirizzate a uno dei nostri clienti CARCLIN nel corso del periodo rilevante. Siamo convinti che tali documenti provino l'importanza dell'utilizzazione e che la prova dell'utilizzazione sia sufficiente per stabilire la seria utilizzazione del marchio anteriore (...). Per tali ragioni, chiediamo di ribaltare la decisione della divisione di opposizione (...)»]. Tali fatture erano allegate alla memoria menzionata in precedenza.

13 Con decisione 12 settembre 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 15 ottobre 2001, la terza commissione di ricorso dell'Ufficio (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il ricorso. In sostanza, la commissione di ricorso ha giudicato che la ricorrente non aveva contestato la valutazione della divisione di opposizione secondo cui le prove addotte dalla ricorrente erano insufficienti a dimostrare che il marchio anteriore era stato oggetto di una seria utilizzazione (punto 12 della decisione impugnata). In merito alle nuove prove presentate dalla ricorrente nella memoria in cui esponeva i motivi del suo ricorso, la commissione di ricorso ha valutato che, nei procedimenti inter partes, le parti dovevano presentare tutti gli argomenti e prove, quando erano invitate a farlo dall'unità competente a decidere in primo grado all'interno dell'Ufficio. Pertanto, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha concluso che tali nuove prove non potevano essere prese in considerazione, in quanto esse avrebbero potuto essere presentate nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione (punti 13-15 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo, redatto in inglese, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non ha presentato opposizione, nel termine fissato a tale riguardo dalla cancelleria del Tribunale, a che la lingua inglese fosse la lingua di procedura. Il 3 aprile 2002 l'Ufficio ha depositato il proprio controricorso nella cancelleria del Tribunale.

15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

16 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

17 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva cinque motivi. Il primo motivo è relativo alla violazione, da parte della commissione di ricorso, del suo obbligo di esaminare in modo esaustivo la decisione della divisione di opposizione. Il secondo motivo è relativo alla violazione, da parte della divisione di opposizione, del combinato disposto dell'art. 76, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 3, del regolamento n. 2868/95. Il terzo e il quarto motivo, sollevati in via subordinata, riguardano la violazione, da parte della divisione di

opposizione, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e dei principi procedurali generalmente accolti negli Stati membri. Il quinto motivo, sollevato anch'esso in via subordinata, riguarda una violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale giudica che occorre anzitutto esaminare il primo motivo riguardante la violazione, da parte della commissione di ricorso, del suo obbligo di esaminare in modo esaustivo la decisione della divisione di opposizione.

Argomenti delle parti

18 La ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di aver commesso un errore di diritto nel giudicare di non essere tenuta ad esaminare in modo esaustivo la decisione della divisione di opposizione e, in particolare, il rigetto della dichiarazione del sig. Blacha da parte di quest'ultima. Secondo la ricorrente, la ratio legis della procedura di ricorso istituita dagli artt. 57 e segg. del regolamento n. 40/94 consiste nel garantire la legittimità delle decisioni dell'Ufficio attraverso un controllo basato su una valutazione completa dei fatti invocati dalle parti. A tale proposito, la ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 62, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione del procedimento.

19 Inoltre, la ricorrente sottolinea che, in generale, la commissione di ricorso non può limitare né la sua competenza né il suo obbligo di procedere ad un esame esaustivo della decisione della divisione di opposizione. In tale contesto, essa si riferisce alla regola 48 del regolamento n. 2868/95, secondo cui l'atto di ricorso deve contenere solo un'indicazione per quanto riguarda la portata dell'annullamento o della modifica della decisione impugnata richiesti dinanzi alla commissione di ricorso.

20 Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che il ricorso da lei proposto dinanzi all'Ufficio era diretto all'annullamento della decisione della divisione di

opposizione, senza limitare in alcun modo la competenza della commissione di ricorso relativamente alla portata del controllo da essa esercitato. A tale riguardo, essa sostiene di aver presentato nuove prove nella fase di ricorso, solo a titolo precauzionale, nell'eventualità che la commissione di ricorso condividesse la valutazione della divisione di opposizione delle prove presentate dinanzi a quest'ultima. Pertanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso era tenuta a procedere ad un esame esaustivo della decisione della divisione di opposizione.

21 L'Ufficio replica che la ricorrente, nella memoria contenente l'esposizione dei motivi del ricorso da lei proposto dinanzi all'Ufficio, si è limitata a sostenere che l'utilizzazione seria del marchio anteriore doveva essere considerata come accertata sulla base delle nuove prove che aveva esibito. Inoltre, l'Ufficio fa valere che tale memoria non contiene alcun elemento che consenta alla commissione di ricorso di dedurre che la ricorrente aveva l'intenzione di contestare la valutazione della dichiarazione del sig. Blacha effettuata dalla divisione di opposizione.

22 Inoltre, l'Ufficio sostiene che neppure dall'art. 62, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 risulta che la commissione di ricorso fosse tenuta a esaminare la legittimità della decisione della divisione di opposizione per quanto riguarda la valutazione della dichiarazione del sig. Blacha. Secondo l'Ufficio, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa obbligherebbe la commissione di ricorso ad esercitare le competenze dell'organo che ha adottato la decisione oggetto del ricorso, per quanto riguarda i punti non sollevati nella memoria che espone i motivi del ricorso.

23 L'Ufficio aggiunge che un'interpretazione in senso contrario sarebbe altresì incompatibile con il principio, sancito dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, secondo il quale, nelle procedure inter partes, l'Ufficio si limita ad esaminare i fatti, le prove e gli argomenti invocati dalle parti.

Giudizio del Tribunale

24 Come risulta dall'art. 61, n. 1, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha l'obbligo di procedere ad un esame nel merito del ricorso quando quest'ultimo è ricevibile. Inoltre, in forza dell'art. 62, n. 1, dello stesso regolamento, la commissione di ricorso può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione oggetto del ricorso, sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura. Orbene, quest'ultima disposizione contiene un'indicazione non solo circa il contenuto che una decisione della commissione di ricorso può avere, ma anche circa la portata dell'esame che quest'ultima deve effettuare in relazione alla decisione che costituisce oggetto del ricorso.

25 A tale proposito, risulta dalla giurisprudenza che esiste una continuità funzionale tra l'esaminatore e le commissioni di ricorso [sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 38-44, e 12 dicembre 2002, causa T-63/01, Procter & Gamble/OHMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-5255, punto 21]. Orbene, tale giurisprudenza può applicarsi anche al rapporto esistente tra le altre unità dell'Ufficio che statuiscono in prima istanza, come le divisioni di opposizione e di annullamento, e le commissioni di ricorso.

26 Pertanto, la competenza delle commissioni di ricorso dell'Ufficio implica un riesame delle decisioni adottate dalle unità dell'Ufficio che statuiscono in prima istanza. Nell'ambito di tale riesame, l'esito del ricorso dipende dalla questione se una nuova decisione con il medesimo dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa o meno essere legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso. Così, le commissioni di ricorso possono, con la sola eccezione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, accogliere il ricorso, sulla base di fatti nuovi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso o ancora sulla base di nuove prove prodotte da quest'ultima.

27 Nel caso di specie, è oggetto di controversia tra le parti se, nella procedura dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente abbia espressamente messo in discussione la valutazione effettuata dalla divisione di opposizione delle prove che aveva presentato nel procedimento dinanzi a tale unità e, in particolare, della dichiarazione del sig. Blacha. A tale proposito, dal punto 12 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha considerato, riguardo alla memoria in cui la ricorrente espone i motivi del suo ricorso, che ciò non si sia verificato.

28 Tuttavia, anche a voler supporre che, come asserisce l'Ufficio, la ricorrente non abbia espressamente messo in discussione la valutazione da parte della divisione di opposizione delle prove che essa aveva presentato nel procedimento dinanzi a tale unità e, segnatamente, della dichiarazione del sig. Blacha, tale circostanza non sarebbe di natura tale da dispensare la commissione di ricorso dal suo obbligo di procedere ad una propria valutazione di tali prove.

29 Infatti, alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti 25 e 26, si deve considerare che, contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, la portata dell'esame che la commissione di ricorso è tenuta ad effettuare per quanto riguarda la decisione che costituisce oggetto del ricorso non è, in linea di principio, determinata dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione avente lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso.

30 A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che in forza della regola 48, lett. c), del regolamento n. 2868/95, che riguarda la ricevibilità dell'atto di ricorso come risulta dalla regola 49, n. 1, dello stesso regolamento, l'atto di ricorso deve solamente indicare la decisione che costituisce oggetto del ricorso e precisare in quale misura tale decisione deve essere modificata o annullata. Invece, tale

disposizione non richiede che si faccia menzione, nell'atto di ricorso, di motivi specifici. Pertanto, la parte che presenta il ricorso deve determinare solo l'oggetto, ma non la portata dell'esame che la commissione di ricorso è tenuta ad operare.

31 In secondo luogo, l'interpretazione enunciata supra al punto 29 non può pregiudicare l'effetto utile dell'art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94, in forza del quale, entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Infatti, la parte che propone un ricorso è padronissima di indicare, in tale memoria, elementi da cui risulta che occorre annullare o modificare la decisione oggetto del ricorso per il fatto che una nuova decisione con lo stesso dispositivo di quella oggetto del ricorso non potrebbe più essere legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso. A tale proposito, la parte può anche essere indotta, nell'ambito di applicazione dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 e con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, ad invocare fatti nuovi o a presentare nuove prove. Pertanto, la memoria prevista all'art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94 facilita il buon svolgimento della procedura di ricorso, senza che sia peraltro necessario considerare che la portata dell'esame, che la commissione di ricorso è tenuta ad operare riguardo alla decisione oggetto del ricorso, è determinata o limitata dai motivi invocati dalla parte che ha presentato il ricorso.

32 In terzo luogo, contrariamente a quanto asserisce l'Ufficio, l'obbligo per la commissione di ricorso di effettuare un esame della decisione che costituisce oggetto del ricorso, anche in mancanza di un motivo specifico sollevato dalla parte interessata, non è contrario alla norma, enunciata all'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, secondo la quale, nelle procedure inter partes, le istanze dell'Ufficio, comprese le commissioni di ricorso, si limitano agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Date le diverse versioni linguistiche di tale disposizione, occorre considerare che essa limita l'esame effettuato dall'Ufficio sotto un duplice profilo. Infatti, essa riguarda, da un lato, la base fattuale delle decisioni dell'Ufficio, vale a dire i fatti e le prove su cui tali decisioni possono essere validamente fondate [v., in tal senso, sentenza del

Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA/OHMI-Massagué Marin (Chef), Racc. pag. II-2749, punto 45], e, dall'altro lato, la base giuridica di tali decisioni, vale a dire le disposizioni che l'istanza adita è tenuta ad applicare. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude una procedura di opposizione, può fondare la propria decisione solo sui motivi relativi di rifiuto che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi afferenti, presentati da tale parte. Tuttavia, una simile limitazione della base giuridica e fattuale dell'esame, effettuato dalla commissione di ricorso, è compatibile con il principio secondo cui la portata dell'esame, che la commissione di ricorso deve effettuare relativamente alla decisione oggetto del ricorso, non dipende dal fatto che la parte che ha proposto il ricorso sollevi un motivo specifico, criticando l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione effettuata dall'unità che ha deciso in primo grado o ancora la valutazione di un elemento di prova, compiuta da parte di tale unità. Infatti, discende dal principio della continuità funzionale che, nel settore di applicazione dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto sia durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado, sia, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nella procedura di ricorso.

33 In quarto luogo, l'interpretazione enunciata supra al punto 29 è confermata dal fatto che, in forza dell'art. 88, n. 1, del regolamento n. 40/94 — e con la sola riserva del n. 2 dello stesso articolo riguardante le persone fisiche o giuridiche che non hanno né domicilio, né sede sociale, né impianto industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità —, le parti nei procedimenti dinanzi all'Ufficio possono agire senza l'ausilio di un rappresentante professionale e, a fortiori, senza quello di un avvocato.

34 Infine, l'interpretazione esposta supra al punto 29 non è inficiata dal fatto che la portata dell'esame effettuato dalle giurisdizioni comunitarie, nell'ambito di un ricorso diretto, è determinata, con la sola riserva dei motivi di ordine pubblico, in funzione dei motivi invocati nel ricorso. Infatti, da un lato, la procedura dinanzi

alle commissioni di ricorso non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa (sentenza Forma di un sapone, cit., punti 21-23). Dall'altro lato, e contrariamente alla situazione che si constata dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari, come è stato ricordato supra al punto 30, l'atto introduttivo della procedura dinanzi alla commissione di ricorso non deve menzionare motivi specifici.

35 Ne consegue che la commissione di ricorso, avendo omesso di procedere ad una propria valutazione delle prove che la ricorrente aveva presentato nella procedura dinanzi alla divisione di opposizione e, segnatamente, della dichiarazione del sig. Blacha, è venuta meno agli obblighi che le incombevano ai sensi dell'art. 61, n. 1, e dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, si deve accogliere il primo motivo.

36 Pertanto, occorre annullare la decisione impugnata senza che sia necessario statuire sugli altri motivi invocati dalla ricorrente.

Sulle spese

37 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 la ricorrente ne ha fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2001 (procedimento R 738/2000-3) è annullata.**

2) **L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.**

Forwood Pirrung Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

N.J. Forwood