CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 26 ottobre 2006 [1]

1. Nel caso in cui

— il titolare di un marchio esistente intenda opporsi a una domanda di registrazione di un marchio comunitario,

— la divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio» o l'«UAMI») abbia fissato termini per la produzione di elementi a sostegno dell'opposizione e abbia respinto l'opposizione sulla base degli elementi prodotti entro i termini stabiliti, e

— l'opponente abbia impugnato la decisione di rigetto dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio,

la commissione di ricorso può non tenere conto dei nuovi elementi presentati dinanzi ad essa a sostegno dell'opposizione ma non dedotti entro i limiti fissati dalla divisione di opposizione? Oppure l'opponente ha automaticamente diritto a un nuovo giudizio nel merito dell'opposizione sulla base degli elementi dedotti in tale fase?

2. Sono queste, in sostanza, le questioni da risolvere nel presente ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado [2]. Più in generale, la questione sollevata riguarda il ruolo e la funzione delle commissioni di ricorso nelle procedure dinanzi ad esse.

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Sentenza 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul/UAMI (Racc. pag. II-3807).

Contesto normativo

3. Il contesto normativo in cui si collocano le procedure di opposizione e di ricorso è costituito dal regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 [3] (in prosieguo indicato anche come il «regolamento sui marchi») e il regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 [4] (in prosieguo indicato anche come il «regolamento di attuazione»).

Il regolamento sui marchi

4. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento sui marchi («Impedimenti relativi alla registrazione»), una domanda di registrazione di un marchio comunitario dev'essere respinta qualora il titolare di un marchio anteriore dimostri che esiste un'identità o una somiglianza tra i due marchi e tra i prodotti o servizi per i quali essi sono stati richiesti tale da creare un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato [art. 8, n. 1, lett. b)]. A tal fine, tra i «marchi anteriori» rientrano quelli che alla data pertinente erano «notoriamente conosciuti» in uno Stato membro [5] [art. 8, n. 2, lett. c)] — anche nel caso in cui non siano registrati.

5. L'art. 42, n. 1, stabilisce un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio entro cui i titolari di marchi anteriori possono opporsi alla registrazione per i motivi di cui all'art. 8 [6].

6. L'art. 42, n. 3, dispone che l'opposizione dev'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.

7. L'art. 43, n. 1, prevede quanto segue: «Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio stesso».

8. Conformemente all'art. 57, contro le decisioni degli organi di primo grado del-

3 — Regolamento 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Il regolamento è stato modificato a più riprese, ma nessuna delle modifiche introdotte prima dei fatti di causa è pertinente alle questioni sollevate nel presente procedimento.

4 — Regolamento 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1). Per le modifiche successive rilevanti v. infra, paragrafi 22-24.

5 — Nel senso in cui tali parole sono utilizzate all'art. 6 bis della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale.

6 — I titolari di marchi anteriori non perdono ogni possibilità di opporsi alla registrazione qualora non l'abbiano fatto entro il termine di tre mesi. Ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. a), essi possono promuovere un'azione di nullità in forza degli artt. 55 e 56, per la quale non sono previsti termini. Tale azione è esercitata dinanzi a una divisione d'annullamento dell'Ufficio. L'art. 96 fa inoltre riferimento a «Tribunali dei marchi comunitari» istituiti dagli Stati membri per decidere di tali azioni.

l'Ufficio (vale a dire, in sostanza, esaminatori, divisioni di opposizione e divisioni di annullamento) è esperibile un ricorso interno. L'art. 59 dispone che il ricorso deve essere presentato per iscritto entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, ma si considera presentato soltanto se è stata pagata la tassa di ricorso. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

9. Ai sensi dell'art. 60, l'organo di primo grado può modificare la propria decisione entro un mese se ritiene che la modifica sia giustificata. In mancanza, o qualora un'altra parte si opponga al ricorso, quest'ultimo dev'essere deferito alla commissione di ricorso.

10. Conformemente all'art. 61, n. 2, la commissione di ricorso deve «invita[re] le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da ess[a] effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti».

11. L'art. 62, n. 1, prevede che, in seguito all'esame sul merito del ricorso [7], la commissione di ricorso debba adottare una decisione; a tal fine «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».

12. L'art. 63 consente di proporre ricorso contro tali decisioni dinanzi alla Corte di giustizia (cioè, in primo luogo, al Tribunale di primo grado [8]), entro due mesi, per incompetenza, violazione di norme che prescrivono una determinata forma, violazione di qualsiasi disposizione applicabile o sviamento di potere. La Corte può annullare o riformare la decisione impugnata (e contro le pronunce del Tribunale di primo grado può proporsi ricorso alla Corte di giustizia per soli motivi di diritto, in forza dell'art. 225, n. 1, CE).

13. Gli artt. 73-80 del regolamento sui marchi contengono norme generali di procedura.

14. L'art. 73 precisa: «Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere

7 — Indicato con un barbarismo, nella versione inglese del regolamento, come «allowability» del ricorso — un termine apparentemente tratto, in tal senso, dalla Convenzione sul brevetto europeo. V. infra, paragrafi 36 e segg.

8 — V. tredicesimo 'considerando' del regolamento sui marchi.

fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

Il regolamento di attuazione

15. L'art. 74 dispone quanto segue:

17. All'epoca dei fatti di causa, il titolo II del regolamento di attuazione («Procedura di opposizione e prova dell'uso») comprendeva le seguenti disposizioni rilevanti.

«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.

Procedura di opposizione

18. La regola 15, n. 2, lett. d), prevedeva che l'atto di opposizione contenesse «l'indicazione dei motivi su cui si fonda l'opposizione».

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».

16. Conformemente all'art. 76, n. 1, nelle «procedure dinanzi all'Ufficio», sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori: l'audizione delle parti, la richiesta di informazioni, la produzione di documenti e di campioni, l'audizione di testimoni, la perizia e le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o che abbiano effetto equivalente.

19. La regola 16, n. 1, disponeva che l'atto di opposizione potesse «contenere indicazioni relative ai fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione stessa, corredate dei relativi documenti d'appoggio». Conformemente alla regola 16, n. 3, tali indicazioni e documenti potevano essere presentati anche «entro un termine successivo all'avvio della procedura di opposizione, stabilito dall'Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2».

20. La regola 20, n. 2, disponeva quanto segue: «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 (...)».

Procedura di ricorso

21. Il titolo X del regolamento di attuazione riguarda la procedura di ricorso. All'epoca dei fatti, la regola 50, n. 1, era del seguente tenore: «Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso».

Successive modifiche

22. I titoli II e X sono stati modificati successivamente ai fatti di causa [9].

23. Benché il Titolo II sia stato completamente riformato, le disposizioni pertinenti rimangono sostanzialmente le stesse. Tuttavia, la regola 19, n. 4, attualmente precisa: «L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati (...) entro il termine stabilito dall'Ufficio».

24. Sono inoltre stati aggiunti due paragrafi alla regola 50, n. 1, del titolo X, il secondo dei quali così recita:

«Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti [10] o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento [sui marchi]».

Giurisprudenza del Tribunale di primo grado

25. Il Tribunale di primo grado non ha sempre adottato un criterio coerente per esaminare questioni analoghe a quelle sollevate nel presente procedimento [11]. L'Uffi-

9 — Mediante regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041 (GU L 172, pag. 4), con effetto dal 25 luglio 2005.

10 — Presumibilmente sono qui intese le parole «dal regolamento [sui marchi]»; le versioni linguistiche presentano differenze sul punto.

11 — V. precedente paragrafo 1.

cio ha specificato nel ricorso che la sua azione è motivata dall'intento di ottenere chiarimenti per sapere quali dei vari criteri rinvenibili nella giurisprudenza siano corretti. Può quindi essere utile descrivere tali criteri.

26. Il criterio di base è sempre costituito dalla nozione di «continuità funzionale» [12] tra, da un lato, gli organi di primo grado dell'Ufficio (in particolare, esaminatori e divisioni di opposizione) e, dall'altro, le commissioni di ricorso.

27. Tale nozione è stata enunciata dal Tribunale nella sentenza Baby-Dry [13], la prima causa sul marchio comunitario di cui esso è stato investito. Il Tribunale ha osservato che l'applicazione del regolamento sui marchi incombe all'Ufficio nel suo complesso, di cui le commissioni di ricorso sono parte. Dall'economia del regolamento sui marchi, in particolare dagli artt. 59, 60, 61, n. 2, e 62, n. 1, emerge uno stretto legame tra gli interventi degli esaminatori e quelli delle commissioni di ricorso.

28. Pertanto, una commissione di ricorso non può limitarsi a respingere argomenti per il solo motivo che essi non sono stati presentati dinanzi all'esaminatore. Dopo l'esame del ricorso, essa deve deliberare sul merito di tale questione oppure rinviare l'istanza all'esaminatore. Ciò non esclude che essa possa non tener conto dei fatti non invocati e delle prove non prodotte in tempo utile dinanzi ad essa [14], ma ciò non vale nel caso in cui il ricorrente abbia indicato nella memoria in cui sono esposti i motivi di ricorso la disposizione che intende far valere e non gli sia stato impartito alcun termine per presentare elementi di prova.

29. La causa Baby-Dry verteva su un procedimento ex parte (una procedura di ricorso contro la decisione di un esaminatore che respingeva una domanda di registrazione di un marchio in cui non vi erano opponenti). La nozione di continuità funzionale è stata applicata anche in procedimenti inter partes come quello ora in esame (ricorsi contro decisioni di una divisione di opposizione in cui si contrappongono due parti — il richiedente il marchio e l'opponente).

30. Il primo di tali procedimenti è stato la causa Kleencare [15]. In quella causa il Tribunale ha considerato che, dovendo la com-

12 — «Continuité fonctionnelle» in francese.

13 — Sentenza 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. II-2383, punti 30-45). Tale pronuncia è stata annullata dalla Corte con sentenza 20 settembre 2001, causa C383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY) (Racc. pag. I-6251), ma non per motivi connessi alla presentazione di nuovi elementi dinanzi alla commissione di ricorso.

14 — Art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi.

15 — Sentenza 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II-3253, punti 24-32, in particolare punti 26, 29 e 32).

missione di ricorso riesaminare le decisioni degli organi di primo grado, la portata del loro controllo non è, in linea di principio, determinata dai motivi invocati dalla parte interessata, bensì dalla questione se una nuova decisione con lo stesso dispositivo possa essere legittimamente adottata alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto presentati da tale parte in ciascuna fase — nel primo procedimento o (fatto salvo solo l'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi [16]) nella procedura di ricorso. Limitando ai «fatti, prove ed argomenti addotti (...) dalle parti» l'esame di un ricorso concernente impedimenti relativi, l'art. 74, n. 1, del regolamento sui marchi fa riferimento al fondamento fattuale e normativo della decisione dell'Ufficio — vale a dire, ai fatti e alle prove su cui può validamente fondarsi tale decisione e alle disposizioni che occorre applicare. Tuttavia, l'art. 74, n. 1, non implica che tali elementi debbano essere stati espressamente addotti o esaminati in primo grado.

31. Come ha osservato l'Ufficio in udienza, a partire dalle sentenze Baby-Dry e Kleencare la giurisprudenza della Corte ha seguito tre percorsi diversi. In alcune pronunce si è adottato il criterio secondo cui, quando l'organo di primo grado ha fissato termini per la produzione di elementi probatori, i detti termini non possono essere elusi producendo tali elementi in una fase successiva. In altri casi si è ritenuto che tale questione sia sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell'organo competente o della commissione di ricorso. Una terza giurisprudenza si basa sul presupposto che, in sostanza, i termini vengono automaticamente «azzerati» in caso di ricorso.

32. Un esempio del primo criterio si può rinvenire nella sentenza ILS [17]. Il Tribunale ha osservato che, conformemente alla regola 22, n. 1, del regolamento di attuazione (secondo la quale l'Ufficio assegna un termine all'opponente per produrre la prova dell'uso di un marchio anteriore) e all'art. 43, n. 2, del regolamento sui marchi, l'opposizione va respinta se la prova dell'uso non è stata prodotta entro il termine stabilito. Il carattere perentorio del termine vieta che l'Ufficio tenga conto di qualsiasi prova presentata tardivamente. Qualora l'opponente presenti documenti dopo la scadenza del termine fissato, il fatto che il richiedente contesti tali prove non può avere l'effetto di riaprire il termine in questione e di consentire retroattivamente all'opponente di presentare ulteriori elementi di prova. L'Ufficio deve tenere conto solo dei documenti prodotti entro il termine stabilito. Vanno esclusi tutti gli ulteriori elementi di prova prodotti dopo la scadenza del suddetto termine.

33. Un esempio del secondo criterio è fornito dalla sentenza Marienfelde [18], in cui

16 — Interpreto tale laconica formulazione come segue: fatta salva l'applicazione dell'art. 74, n. 2, agli elementi presentati oltre i termini nella medesima procedura di ricorso.

17 — Sentenza 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI (Racc. pag. II-4301, punti 27-30).

18 — Sentenza 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI (Racc. pag. II-2787, punti 56 e 57).

il Tribunale ha dichiarato che la regola 22, n. 1, del regolamento di attuazione non può essere interpretata nel senso che essa osta a che vengano considerati ulteriori elementi di prova, tenuto conto dell'esistenza di elementi nuovi, anche se sono forniti dopo la scadenza di tale termine, e che l'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi conferisce agli organi dell'UAMI un sindacato discrezionale in ordine alla presa in considerazione di elementi prodotti dopo la scadenza del termine in questione.

34. Il terzo approccio, infine, è esemplificato dalla sentenza impugnata nel presente procedimento. In base a tale impostazione, adottata anche in casi più recenti, un documento non è tardivo ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi se è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso entro il termine di quattro mesi dettato dall'art. 59 di tale regolamento e la commissione non può quindi rifiutare di prendere in considerazione tale documento [19].

35. Le commissioni di ricorso hanno dal canto loro costantemente dichiarato che le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio non possono semplicemente ignorare i termini e produrre elementi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti a tempo debito, salvo che la commissione ritenga che i fatti e le prove ulteriori debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi [20].

Giurisprudenza dell'Ufficio europeo dei brevetti

36. Prima di analizzare la sentenza impugnata, può essere interessante esaminare brevemente la giurisprudenza dell'Ufficio europeo dei brevetti relativa a situazioni equiparabili. Tale ufficio, istituito dalla Convenzione sul brevetto europeo [21], presenta un struttura molto simile all'UAMI e molte delle principali disposizioni del regolamento sui marchi [22] sono identiche [23] o molto simili a disposizioni equivalenti di tale convenzione. Infatti, la relazione esplicativa alla proposta originale della Commissione di

19 — V., ad es., sentenze 9 novembre 2005, causa T-275/03, Focus Magazin Verlag/UAMI (Racc. pag. II-4725, punto 38), e, più recentemente, 11 luglio 2006, causa T-252/04, Caviar Anzali/UAMI (Racc. pag. II-2115, punto 38).

20 — V., ad esempio, decisione 2 marzo 2005 nel caso R 389/2004-1 — HYPERCO (FIG. MARK)/HIPERCOR (FIG)(MARK), punti 26-29 e decisioni ivi cit.

21 — Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973. Attualmente, sono firmatari della Convenzione tutti gli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Malta, che è in via di adesione) e dello Spazio economico europeo, unitamente a Bulgaria, Principato di Monaco, Romania, Svizzera e Turchia.

22 — In particolare artt. 43, n. 1, 60, 62, n. 1, 74 e 76, n. 1.

23 — In inglese, francese e tedesco, le lingue della Convenzione sul brevetto europeo.

regolamento sul marchio comunitario enuncia chiaramente che le disposizioni generali di procedura si ispirano a quelle della Convenzione europea sui brevetti.

37. Inoltre, dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti sono state sollevate questioni simili a quelle in esame nel presente procedimento.

38. Il precedente giurisprudenziale più autorevole sembra essere la decisione della commissione di ricorso ampliata nei procedimenti G 9/91 e G 10/91 [24]. Il punto 18 di tale decisione è del seguente tenore:

«Lo scopo della procedura di ricorso inter partes consiste in sostanza nell'offrire alla parte soccombente la possibilità di contestare la fondatezza della decisione della divisione di opposizione. Non è conforme a tale finalità esaminare motivi di opposizione su cui non sia stata fondata la decisione della divisione di opposizione. Inoltre, a differenza della procedura di opposizione, che ha carattere meramente amministrativo, la procedura di ricorso dev'essere considerata un procedimento giurisdizionale. (...) Tale procedura è per sua stessa natura meno inquisitoria rispetto a una procedura amministrativa. Pertanto, anche se l'art. 114, n. 1, della CBE [25] riguarda in linea di principio anche la procedura di ricorso, è legittimo applicare generalmente la suddetta disposizione in maniera più restrittiva nell'ambito di tale procedura che non in quello di una procedura di opposizione. Per quanto riguarda in particolare i nuovi motivi di opposizione, per le ragioni dinanzi esposte la commissione ampliata ritiene che tali motivi, in linea di principio, non possano essere dedotti in fase di ricorso. Tale criterio riduce peraltro l'incertezza procedurale per i titolari di brevetti che dovrebbero altrimenti far fronte a complicazioni imprevedibili in una fase molto avanzata del procedimento, rischiando la revoca del brevetto, vale a dire una perdita di diritti irrimediabile. Sotto questo profilo, gli opponenti si trovano in una posizione migliore, dato che possono sempre avviare una procedura di revoca dinanzi ai giudici nazionali, qualora rimangano soccombenti dinanzi all'UEB. Tuttavia, è ammessa una deroga al principio di cui sopra nel caso in cui il titolare del brevetto acconsenta alla presa in considerazione di un nuovo motivo di opposizione: *volenti non fit injuria*. In alcuni casi, lo stesso titolare può avere interesse a che un nuovo motivo non venga escluso dall'esame nell'ambito della procedura centralizzata dinanzi all'UEB. Tuttavia, va da sé che tale motivo può essere sollevato solo da una commissione di ricorso o che esso, qualora venga dedotto da un opponente, può essere ammesso alla procedura solo se la commissione di ricorso l'ha già considerato, a prima vista, particolarmente rilevante. Qualora venga ammesso un nuovo motivo, il caso, tenuto conto dello

24 — Decisione 31 marzo 1993 (Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti 1993, pag. 408).

25 — La cui formulazione è analoga a quella dell'art. 74, n. 1, del regolamento sui marchi, ad eccezione del fatto che l'esame è espressamente *non* limitato ai fatti, prove ed argomenti presentati dalle parti (gli artt. 114, n. 2, e 74, n. 2, sono invece identici).

scopo della procedura di ricorso sopra enunciato, dev'essere rinviato all'organo di primo grado per la prosecuzione del procedimento, salvo che sussistano particolari motivi per procedere diversamente. Si può inoltre rilevare che, qualora il titolare del brevetto non acconsenta all'introduzione di un nuovo motivo di opposizione, tale motivo non può essere esaminato nel merito ai fini della decisione della commissione di ricorso. Si può solo menzionare il fatto che tale motivo è stato dedotto».

39. Tali considerazioni sono indubbiamente rilevanti nel contesto della presente impugnazione. Tuttavia, esse vanno accolte con cautela, per vari motivi.

40. Anzitutto, se pure disposizioni formulate in modo identico o analogo nel campo del diritto europeo della proprietà intellettuale devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo coerente, la Convenzione europea sui brevetti non è un atto comunitario, né l'Ufficio europeo dei brevetti è un organo comunitario. La giurisprudenza delle sue commissioni di ricorso non ha efficacia vincolante nel diritto comunitario.

41. In secondo luogo, le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI sono soggette al riesame del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia, mentre quelle delle commissioni dell'Ufficio europeo dei brevetti sono inappellabili. Il quadro procedurale complessivo è quindi diverso.

42. Più specificamente, la procedura di opposizione nell'ambito del brevetto europeo è successiva al rilascio del brevetto, il che la rende più simile alla procedura di annullamento nel contesto del marchio comunitario. Inoltre, a differenza della situazione prevista dalle regole 15, n. 2, lett. d), e 16, n. 1, del regolamento di attuazione, quali vigenti all'epoca dei fatti di causa, la regola 55, lett. c), della Convenzione europea sui brevetti prescrive che i motivi di opposizione siano indicati nell'atto di opposizione, unitamente ai fatti, alle prove e agli argomenti dedotti a loro sostegno.

Fatti e procedimento

43. Nel 1996, la Atlantic Richfield Company ha presentato una domanda di marchio comunitario per il segno denominativo ARCOL in relazione, tra l'altro, a «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti» [26].

26 — La domanda è stata successivamente trasferita alla Bayer AG, attualmente richiedente dinanzi all'Ufficio.

44. La Kaul GmbH (in prosieguo: la «Kaul») si è opposta alla registrazione per motivi fondati su un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi, con il proprio marchio comunitario anteriore CAPOL, registrato per «prodotti chimici per la conservazione degli alimenti, ossia materie prime per la levigatezza e la conservazione di prodotti alimentari finiti, in particolare dolciumi».

45. L'opposizione è stata respinta in quanto poteva essere escluso qualsiasi rischio di confusione tra i marchi nella Comunità, date le loro differenze visive e fonetiche.

46. La Kaul ha impugnato tale decisione di rigetto, ma il suo ricorso è stato respinto [27].

47. Secondo la decisione controversa [28], la Kaul ha sostenuto che il suo marchio anteriore aveva un elevato carattere distintivo per due motivi. In primo luogo, esso non conteneva alcun riferimento descrittivo ai prodotti. In secondo luogo, la Kaul era il principale fornitore di agenti di rivestimento e antiadesivi (per 1,4 milioni di tonnellate di dolciumi in oltre 60 paesi) e il maggior consumatore mondiale dell'olio MCT utilizzato nei suoi prodotti marchiati. A sostegno di quest'affermazione, la Kaul ha dedotto dinanzi alla commissione di ricorso un'attestazione solenne del suo amministratore delegato e un elenco dei suoi principali clienti. Dinanzi alla divisione di opposizione, essa si era limitata a produrre un prospetto informativo in cui erano descritti i prodotti cui si riferiva il suo marchio.

48. I punti 10-14 della decisione controversa, intitolati «Nuovi elementi di prova e argomenti», sono del seguente tenore:

«10) L'argomento secondo cui il marchio anteriore ha carattere distintivo in quanto non è descrittivo, che l'opponente ha costantemente ribadito per l'intera procedura di opposizione e in sede di ricorso, va tenuto separato da quello secondo cui il marchio anteriore ha un elevato carattere distintivo in quanto è notoriamente conosciuto. Quest'ultimo argomento, la cui rilevanza è contestata dal richiedente, è stato dedotto per la prima volta nella procedura di ricorso ed è sostenuto da un'attestazione solenne dell'amministratore delegato dell'opponente e da un allegato in cui sono indicati i nomi e i recapiti dei suoi principali clienti. Il prospetto informativo, inviato tramite fax unitamente alle osservazioni del 2 agosto 1999, è stato dedotto al solo

27 — Con decisione della terza commissione di ricorso nel procedimento R 782/2000-3 — ARCOL/CAPOL, consultabile all'indirizzo Internet http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (in prosieguo: la «decisione controversa»).

28 — Punto 6.

scopo di dimostrare che i prodotti tutelati dal marchio anteriore sono identici ai prodotti oggetto della domanda e non può essere considerato un elemento a sostegno del secondo argomento.

11) Conformemente alla costante giurisprudenza delle commissioni, nuovi fatti, prove e richieste presentati dopo la scadenza del termine fissato dalla divisione di opposizione per la loro presentazione, in linea di principio, non sono ammissibili in quanto la procedura di opposizione, il cui equilibrio è garantito dal sistema di termini, a differenza della procedura ex parte, comporta un confronto tra due parti (...).

12) La commissione deve tenere conto dei diritti e doveri delle parti nella procedura di opposizione, dato che tale procedura è regolata dal principio del contraddittorio. Lo scopo dei termini consiste, in primo luogo, nel garantire che si tenga in debita considerazione il diritto di una parte a essere sentita ai sensi dell'art. 73, seconda frase, del regolamento sul marchio comunitario, e nel consentire all'Ufficio di gestire adeguatamente tale procedura. Qualora la fase inter partes della procedura si sia conclusa con una decisione definitiva della divisione di opposizione, la commissione non può riaprire tale procedura sulla base di nuovi fatti, prove e richieste che l'opponente avrebbe potuto e dovuto presentare dinanzi alla divisione di opposizione.

13) Nel caso ora in esame, il richiedente non ha effettivamente dedotto un nuovo argomento, ma ha solo modificato il fondamento giuridico della sua opposizione. I marchi notoriamente conosciuti sono specificamente menzionati all'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario e devono essere espressamente indicati quali possibili marchi anteriori sui quali si fonda l'opposizione.

14) L'argomento secondo cui il marchio ha carattere distintivo in quanto è notoriamente conosciuto non può quindi essere ammesso nella procedura di ricorso».

49. La Kaul ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare tale decisione, deducendo la violazione dell'obbligo di esaminare gli elementi da essa sollevati dinanzi alla commissione di ricorso, la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi, la violazione dei principi di diritto processuale ammessi negli Stati membri e delle regole di procedura applicabili dinanzi all'Ufficio, nonché la violazione dell'obbligo di motivazione.

50. Il Tribunale ha esaminato il primo motivo, l'ha ritenuto fondato e ha annullato la decisione della commissione di ricorso senza esaminare gli altri motivi. I punti pertinenti della sentenza sono del seguente tenore:

«27) La commissione di ricorso, ai punti 10-12 della decisione impugnata, poi l'UAMI, al punto 30 del suo controricorso, hanno considerato che tale nuova esposizione dei fatti non poteva essere presa in considerazione, poiché sarebbe stata effettuata dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla divisione di opposizione.

28) Tuttavia è giocoforza constatare che tale posizione è incompatibile con la continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI affermata dal Tribunale sia per quanto riguarda la procedura ex parte (...) sia per quanto riguarda la procedura inter partes (...)

29) È stato infatti affermato che dalla continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI deriva che, nell'ambito 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 o durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado, o, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nella procedura di ricorso (...). Quindi, e contrariamente a quanto asserisce l'UAMI per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra le diverse istanze dell'UAMI non consegue che una parte che non ha 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 una tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso, salvo il rispetto, dinanzi a tale istanza, dell'art. 74, n. 2, del detto regolamento.

30) Di conseguenza, nella fattispecie, poiché la produzione degli elementi di fatto controversi non è tardiva, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, ma è avvenuta in allegato alla memoria depositata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso il 30 ottobre 2000, vale a dire entro il termine di quattro mesi impartito dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, quest'ultima non poteva rifiutarsi di prendere in considerazione tali elementi».

51. Il Tribunale ha inoltre respinto l'«argomento subordinato» esposto dalla commissione di ricorso al punto 13 della sua

decisione, secondo cui la Kaul tentava «in realtà di provare che il suo marchio è un marchio notorio o notoriamente conosciuto» e aveva «sostituito, come fondamento normativo della sua opposizione, l'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 all'art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento».

52. Esso ha dichiarato che il fondamento normativo era rimasto l'art. 8, n. 1, lett. b), per l'intero procedimento. Pertanto, la commissione di ricorso non poteva rifiutarsi, senza violare l'art. 74 del regolamento sul marchio comunitario, di esaminare i nuovi elementi di fatto prodotti dalla Kaul per provare l'elevato grado di distintività del marchio anteriore risultante dall'uso di tale marchio sul mercato. Poiché aveva constatato che i prodotti in questione erano identici e vi erano taluni elementi di somiglianza tra i due marchi, la commissione di ricorso non poteva pronunciarsi, come ha fatto, sull'esistenza di un rischio di confusione, senza prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione pertinenti, tra cui figuravano i nuovi elementi prodotti dalla ricorrente per dimostrare l'elevato grado di distintività del marchio anteriore. Pertanto, omettendo di prendere in considerazione tali elementi, la commissione di ricorso era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti nell'ambito dell'esame del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) [29].

29 — Punti 33-37 della sentenza impugnata.

L'impugnazione

53. L'Ufficio chiede ora alla Corte di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sui rimanenti motivi e condannare la Kaul alle spese.

54. Esso afferma che il Tribunale, segnatamente ai punti 29 e 30 della sentenza, ha interpretato e/o applicato erroneamente

— gli artt. 42, n. 3, e 62, n. 1, del regolamento sui marchi, in combinato disposto con le regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento di attuazione, e

— l'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi.

55. Sono stati quindi dedotti due motivi di impugnazione. In primo luogo, l'Ufficio critica il criterio adottato dal Tribunale per

quanto riguarda la natura dei termini di presentazione degli elementi a sostegno di un'opposizione (art. 42, n. 3, del regolamento sui marchi e regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento di attuazione) e gli effetti di tali termini sui poteri conferiti alla commissione di ricorso dall'art. 62, n. 1, del regolamento sui marchi. In secondo luogo contesta l'interpretazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi nel senso che esso imporrebbe alle commissioni di ricorso di esaminare gli elementi dedotti dopo la scadenza del termine fissato per la loro produzione da una divisione di opposizione.

56. Tali argomenti possono essere riassunti come segue.

57. Per quanto riguarda la prima serie di disposizioni, l'Ufficio afferma di avere costantemente considerato irricevibili dinanzi alla commissione di ricorso gli elementi di prova prodotti dopo la scadenza del termine perentorio («Ausschlussfrist») fissato dalla divisione di opposizione. Tale prassi discenderebbe in sostanza dalla natura delle procedure di ricorso, nonché dalle disposizioni citate, e la sua validità troverebbe conferma nell'aggiunta apportata alla regola 50, n. 1, del regolamento di attuazione, anche se tale modifica non è applicabile alla fattispecie ora in esame. La nozione di continuità funzionale riguarda la competenza delle commissioni di ricorso in relazione alle decisioni che esse possono adottare, ma non ha alcuna incidenza sulle regole cronologiche della procedura.

58. La Kaul osserva che, conformemente al regolamento sui marchi, le commissioni di ricorso possono esercitare gli stessi poteri dell'organo che ha adottato la decisione impugnata. Essa ritiene, quindi, che tali commissioni debbano svolgere una nuova indagine dello stesso tipo sulle questioni di merito sollevate dinanzi a loro. La loro funzione (sui generis, quasi giurisdizionale) nell'esame del merito dei casi di cui vengono investite — che è diversa dal mero sindacato di legittimità del Tribunale e della Corte — confermerebbe questa tesi. L'art. 76, n. 1, relativo all'istruzione del procedimento, fa riferimento alle *procedure* dinanzi all'Ufficio e quindi prevede espressamente che le commissioni di ricorso esaminino nuovi mezzi istruttori. Solo quando si perviene dinanzi alla Corte il ricorso sarebbe espressamente limitato ai punti di diritto. I termini fissati dall'Ufficio ai sensi degli artt. 42, n. 3, e 61, n. 2, del regolamento sui marchi non sarebbero perentori, a differenza di quelli stabiliti dal medesimo regolamento. Il regolamento di attuazione, in quanto norma di rango inferiore, non potrebbe prevalere su tali disposizioni.

59. Quanto all'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi, l'Ufficio sostiene che le commissioni di ricorso non possono essere obbligate ad ammettere elementi di prova dedotti dopo la scadenza del termine perentorio fissato

per la loro produzione da una divisione di opposizione. Qualora la normativa preveda uno specifico termine, o qualora sia prevista la fissazione di un termine e quest'ultimo sia stato debitamente impartito, il termine in questione dovrebbe sempre essere considerato perentorio. L'art. 74, n. 2, non sarebbe applicabile in questi casi, dato che gli elementi prodotti dopo la scadenza di un termine perentorio, per la stessa natura di siffatto termine, non potrebbero essere ammessi in alcun caso. La nozione di «tempo utile» di cui all'art. 74, n. 2, riguarderebbe solo altre situazioni, in cui è ammessa una certa discrezionalità e le parti non agiscono con sufficiente diligenza.

60. La Kaul sostiene che la sentenza impugnata si limita a rilevare che i nuovi elementi di prova sono stati prodotti entro il termine concesso per proporre ricorso e che pertanto l'art. 74, n. 2, non era applicabile. La portata dell'opposizione sarebbe definita nella prima fase della procedura, ma la produzione di prove non sarebbe limitata a tale fase. Potrebbe ben darsi che l'esigenza di una determinata prova emerga solo dopo la decisione della divisione di opposizione. Sarebbe contrario all'efficacia della procedura imporre che *tutte* le prove siano prodotte nella prima fase, semplicemente in previsione dell'eventualità che esse risultino necessarie.

Analisi

Tipi di termini

61. Il regolamento sui marchi e il regolamento di attuazione prevedono due tipi di termini per le deduzioni nelle procedure di opposizione: quelli specificati nella legislazione e quelli che spetta all'Ufficio fissare in ogni singolo procedimento.

62. Questi due tipi di termini riguardano due tipi di deduzioni. Il primo riguarda il deposito dell'opposizione o del ricorso, a seconda dei casi, accompagnato dall'indicazione dei motivi su cui l'atto si fonda e previo pagamento della tassa applicabile. Il secondo riguarda la presentazione degli elementi a sostegno, per i quali vengono variamente utilizzati i termini «fatti», «prove», «argomenti», «osservazioni» e «documenti giustificativi».

63. Va osservato, a questo punto, che le varie versioni linguistiche del regolamento sui marchi e del regolamento di attuazione non presentano grande uniformità, in particolare per quanto riguarda «fatti, prove ed argomenti». Le discrepanze derivano in parte

dalla Convenzione europea sui brevetti, il cui art. 114 è stato riprodotto nell'art. 74 del regolamento sui marchi in inglese, francese e tedesco.

64. Di conseguenza, ritengo che non si possano formulare distinzioni precise tra i termini utilizzati. Si può semmai rilevare una generica distinzione tra, da un lato, la presentazione formale di un'opposizione o di un ricorso, che deve specificare gli specifici motivi di diritto su cui l'atto si fonda, entro un termine stabilito dalla normativa e, dall'altro, la presentazione di elementi (di fatto o di diritto) a sostegno, diretti a dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di opposizione o di ricorso, entro termini che devono essere fissati, ed eventualmente rinnovati, dall'Ufficio.

Sulla natura delle deduzioni in questione nel presente procedimento

65. Nella decisione controversa, le deduzioni in questione vengono inizialmente descritte come «nuovi elementi di prova e argomenti» e successivamente come «non un vero argomento nuovo», ma una modifica del «fondamento normativo dell'opposizione (...)».

66. La sentenza impugnata fa riferimento agli «elementi [di fatto]» e a una «nuova esposizione dei fatti». Al punto 25, il Tribunale chiarisce che ciò che esso considera sono gli «elementi» costituiti dall'attestazione solenne e dall'allegato in questione. Ai punti 32 e segg., il Tribunale respinge la tesi secondo cui era stato modificato il fondamento normativo dell'opposizione.

67. Alla luce della differenza tra i due tipi di termini, sembra quindi necessario, a questo punto, stabilire se ciò che la commissione di ricorso si è rifiutata di esaminare costituisse un nuovo motivo di opposizione (una modifica del fondamento normativo) oppure un nuovo argomento o una nuova prova a sostegno di un motivo già dedotto.

68. A mio parere, la conclusione del Tribunale secondo cui non era stato compiuto alcun tentativo di modificare il fondamento normativo dell'opposizione, sostituendo l'art. 8, n. 1, lett. b), con l'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento sui marchi — e quindi alcun tentativo di introdurre un nuovo motivo di opposizione — è corretta.

69. L'opposizione era fondata sull'esistenza di un marchio anteriore identico o simile per prodotti identici o simili, che determinava un

rischio di confusione per il pubblico, come previsto dall'art. 8, n. 1, lett. b).

70. L'art. 8, n. 2, lett. c), precisa che, a tal fine, rientrano tra i «marchi anteriori» — oltre a quelli validamente registrati nel territorio considerato [art. 8, n. 2, lett. a)], o per i quali è stata chiesta tale registrazione [art. 8, n. 2, lett. b)] — quelli meritevoli di tutela non perché registrati, ma in quanto «notoriamente conosciuti» ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi.

71. Poiché nella fattispecie in esame il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione è una marchio comunitario registrato, non è applicabile l'art. 8, n. 2, lett. c). È superfluo dimostrare che un marchio registrato è anche «notoriamente conosciuto». Pertanto, lo scopo per cui la Kaul ha prodotto un'attestazione solenne e un elenco di clienti non poteva consistere nel far valere la suddetta disposizione. Semmai, come confermano i punti 33 e segg. del suo ricorso dinanzi al Tribunale, essa intendeva invocare la giurisprudenza secondo cui il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, e il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, per cui un marchio con particolare carattere distintivo (sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui goda sul mercato) fruisce di un tutela maggiore rispetto a marchi con un carattere distintivo meno spiccato [30].

72. Pertanto, si tratta di stabilire se il Tribunale abbia correttamente statuito che la commissione di ricorso avrebbe dovuto ammettere un argomento e una prova a sostegno relativi a un motivo di opposizione, quando tale motivo era stato dedotto entro il termine di tre mesi fissato dall'art. 42 del regolamento sui marchi, ma l'argomento e la prova non erano stati presentati entro i termini stabiliti dalla divisione di opposizione ai sensi degli artt. 42, n. 3, e 43, n. 1.

30 — V. ad esempio, sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punti 22-24), 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punti 16-18), e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (Racc. pag. I-3819, punti 18-20). Tali procedimenti riguardavano l'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), ma il tenore letterale e l'interpretazione di tale articolo sono sostanzialmente gli stessi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi.

Sul potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi

73. L'Ufficio afferma che il Tribunale ha interpretato e/o applicato erroneamente, da un lato, gli artt. 42, n. 3, e 62, n. 1, del regolamento sui marchi, nonché le regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento di attuazione e, dall'altro, l'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi.

74. A mio parere, nella fattispecie in esame è quest'ultima la disposizione decisiva. Essa consente all'Ufficio di «non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

75. Permettendo all'Ufficio di *non* tener conto di fatti o prove (tra cui, come ho detto, ritengo rientrino anche gli argomenti a sostegno di un motivo di opposizione o di ricorso precedentemente espresso) non dedotti in tempo utile, l'art. 74, n. 2, gli consente, ovviamente e necessariamente, anche di tenerne conto. In altre parole, essa conferisce all'Ufficio il potere discrezionale di decidere in un senso o nell'altro [31].

76. Il potere discrezionale può tuttavia essere esercitato solo in relazione agli elementi dedotti a sostegno di un motivo di opposizione o di ricorso dedotto, e non alla presentazione in sé di tale motivo, per la quale sono fissati termini specifici, che esulano dalla sfera discrezionale. In tale contesto, l'espressione «tempo utile» va quindi riferita non ai termini indicati nella normativa, ma a quelli stabiliti dall'Ufficio (inoltre — per dichiarare un'ovvietà — non esiste il potere discrezionale di non tenere conto di deduzioni effettuate in tempo utile).

77. Il potere discrezionale, peraltro, non può essere assoluto. In particolare, poiché la divisione di opposizione o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, deve invitare le parti a presentare osservazioni, «ogniqualvolta sia necessario», sulle notificazioni da essa effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti [32], deve potersi impugnare il rifiuto di tenere conto di fatti, prove o argomenti qualora alla parte interessata non

31 — Come ha ammesso il Tribunale nella sentenza Marienfelde (cit. alla nota 18), punto 57.

32 — Artt. 43, n. 1, e 61, n. 2, del regolamento sui marchi. Si ricorderà che l'uso dei termini «osservazioni» e «argomenti» nei punti pertinenti della normativa non è uniforme nelle diverse versioni linguistiche, per cui ritengo difficile tracciare una distinzione formale tra l'uno e l'altro.

siano state date adeguate possibilità di presentare tali osservazioni.

78. In linea di principio, pertanto, concludo che la decisione di una commissione di ricorso di tener conto o meno di fatti, prove o argomenti non dedotti in tempo utile può essere annullata qualora non sia giustificabile, tenuto conto delle possibilità concesse di presentare tali elementi. In caso contrario, tuttavia, sempreché non sussistano altre irregolarità, tale decisione è soggetta alla discrezionalità della commissione di ricorso, se il termine violato rientra nell'ambito di tale potere discrezionale.

Le tesi contrapposte

79. Il Tribunale considera, al punto 30 della sentenza impugnata, che gli elementi controversi sono stati prodotti in tempo utile, dato che sono stati presentati entro il termine di quattro mesi stabilito (per la presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso) dall'art. 59 del regolamento sui marchi. Di conseguenza, la commissione di ricorso non poteva non tener conto di tali elementi.

80. Secondo il criterio adottato, tratto in sostanza dalla sentenza Kleencare [33], compete alla commissione di ricorso decidere se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, al momento in cui si decide sul ricorso possa o meno essere legittimamente adottata una nuova decisione con lo stesso dispositivo. A tal fine, gli «elementi rilevanti di fatto e di diritto» non sono solo quelli sollevati nella fase dell'opposizione, ma comprendono anche quelli presentati alla commissione di ricorso entro i termini fissati per il ricorso. Pertanto, l'art. 74, n. 2, non conferisce alla commissione di ricorso il potere discrezionale di tener conto o meno di elementi dedotti entro i termini.

81. Questa conclusione si fonda a sua volta sulla continuità funzionale tra gli organi di primo grado e le commissioni di ricorso, che deriva in particolare dalla possibilità delle seconde di esercitare, in forza dell'art. 62, n. 1, del regolamento sui marchi, le competenze dei primi.

82. L'argomento dell'Ufficio, per come lo intendo io, è che gli elementi controversi riguardavano non un motivo di ricorso, bensì un motivo di opposizione. Tali elementi avrebbero quindi dovuto essere presentati entro il termine o i termini fissati dalla divisione di opposizione in forza degli artt. 42, n. 3, e/o 43, n. 1, del regolamento sui marchi rispettivamente per la deduzione di fatti, prove ed argomenti a sostegno e per

33 — Cit. alla nota 15.

la presentazione delle osservazioni. Dal momento che ciò non è stato fatto, la commissione di ricorso non era obbligata a tenerne conto. In realtà, sembrerebbe che l'Ufficio si spinga oltre e sostenga che la commissione di ricorso non poteva neanche tenere conto dei suddetti elementi

83. A tale proposito, rilevo che il nuovo terzo comma della regola 50, n. 1, del regolamento di attuazione è in linea con quest'ultimo criterio, ma — inequivocabilmente — incompatibile con il criterio adottato nella sentenza impugnata. Il suddetto comma dispone che, nelle procedure di ricorso, la commissione di ricorso deve limitare il proprio esame ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti dal regolamento sui marchi o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che non ritenga che fatti e prove ulteriori debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'art. 74, n. 2.

84. È vero che tale disposizione non era ancora stata adottata all'epoca dei fatti ed è entrata in vigore solo il 25 luglio 2005. Né, come osserva giustamente la Kaul, essa può validamente prevalere o sostituire alcuna norma prevista o necessariamente implicata dalle disposizioni del regolamento sui marchi. Tuttavia, dal settimo 'considerando' del regolamento n. 1041/2005 [34], che ha introdotto il nuovo comma, deduco che la Commissione intendeva precisare con maggiore chiarezza il contenuto e i limiti delle norme vigenti per quanto riguarda le conseguenze giuridiche di varie irregolarità procedurali, e non modificare tali norme. Pertanto, la sua interpretazione del quadro normativo risultante dal regolamento sui marchi appare in linea con quella dell'Ufficio.

85. Alla Corte si chiede quindi di scegliere tra queste due concezioni della procedura di ricorso.

86. Se il ragionamento della sentenza impugnata è corretto, non vedo come si sarebbe potuto validamente adottare il nuovo comma della regola 50, n. 1, del regolamento di attuazione. Se, invece, la Commissione era legittimata ad adottare tale disposizione, il Tribunale deve avere interpretato erroneamente il regolamento sui marchi.

Sulla compatibilità con il regolamento sui marchi

87. Nel testo del regolamento sui marchi non rilevo nessun elemento che confermi o

34 — Cit. alla nota 9: «Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione devono essere completamente riformulate al fine di specificare i requisiti di ammissibilità, di indicare chiaramente le conseguenze legali delle irregolarità e ordinare le disposizioni secondo l'ordine cronologico della procedura».

invalidi esplicitamente una delle due tesi (e lo stesso valeva — all'epoca dei fatti — per il regolamento di attuazione). Esse si fondano entrambe su un'interpretazione dell'economia del regolamento.

88. Tuttavia, il criterio adottato dal Tribunale in almeno una parte delle sue pronunce e la conclusione cui esso è pervenuto nel presente procedimento non mi sembrano conformi alla natura delle procedure di ricorso in generale, di cui la procedura interna prevista dal regolamento sui marchi fornisce un esempio.

89. È vero che le procedure di ricorso possono variare in larga misura per forma e modalità. Tuttavia, esse hanno in comune una struttura in due fasi. La prima fase [35] è diretta a stabilire se la decisione impugnata sia affetta da vizi. Se — e solo se — il vizio sussiste (e può consistere, tra l'altro, nel fatto che si sia tenuto conto di prove o argomenti insufficienti), la fase successiva (che può svolgersi in tutto o in parte dinanzi al medesimo organo della prima fase o dinanzi a un organo diverso — talvolta l'organo che ha adottato la prima decisione) sarà volta a stabilire quale decisione si sarebbe dovuto o si debba adottare. Nel corso di tale accertamento può essere possibile o meno, a seconda delle regole e delle modalità della procedura in questione, esaminare prove o argomenti di cui, per qualsiasi motivo, non si è tenuto conto ai fini della prima decisione.

90. È altresì vero che esistono procedure in cui il fatto che una decisione sia stata adottata in base a determinate prove e a determinati argomenti non osta a una nuova domanda volta ad ottenere una diversa decisione sulla stessa materia, adottata sulla base di nuovi elementi di prova e argomenti, o di mutate circostanze. Tuttavia, tali procedure non sono procedure di ricorso. Esse sono formalmente distinte dalle procedure che hanno condotto a qualsiasi decisione precedente. Benché possano prevalere su tale decisione, esse non modificano né incidono sulla validità delle modalità con cui essa è stata raggiunta. Di regola, inoltre, non sono previsti termini perentori per la loro introduzione, dato che non vi è motivo di presumere che appariranno nuove prove o si verificheranno nuove circostanze entro un certo termine dopo la decisione precedente.

91. Dagli artt. 57-62 del regolamento sui marchi emerge molto chiaramente che tali disposizioni contemplano una procedura di ricorso della prima categoria, a prescindere da qualsiasi variazione terminologica tra le

35 — Ai fini dell'analisi tralascio qualsiasi esame preliminare di ricevibilità formale.

versioni linguistiche [36]. In particolare, il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata sembra confermare che non è previsto un riesame alla luce di nuove circostanze. Né il termine in questione sembra inteso a concedere la possibilità di presentare nuove prove o nuovi argomenti nel caso in cui l'organo di primo grado ritenesse inadeguati le prove o gli argomenti dedotti. Tale possibilità dovrebbe esistere dinanzi a questo stesso organo in virtù dell'obbligo dell'Ufficio di invitare le parti a presentare osservazioni ogniqualvolta sia necessario in prima istanza [37].

92. Ritengo, inoltre, che in qualsiasi procedura di ricorso di questo tipo le due fasi debbano essere considerate separatamente e la seconda fase — in cui si stabilisce quale decisione avrebbe dovuto o debba essere adottata — non si verifichi, e quindi non dovrebbe avere luogo, a meno che non si ravvisino motivi per annullare, in tutto o in parte, la prima decisione.

93. Alle due fasi del giudizio sul ricorso corrispondono due tipi di osservazioni.

94. Nella prima fase, l'organo di controllo (nella fattispecie in esame, la commissione di ricorso) deve esaminare tutti gli aspetti delle modalità o delle circostanze in cui è stata adottata la prima decisione atti ad inficiarne la validità. Tali elementi comprendono i motivi di ricorso (che devono essere presentati entro quattro mesi dalla decisione controversa, ai sensi dell'art. 59 del regolamento sui marchi) e tutti i nuovi elementi dedotti a sostegno di tali motivi (entro i vari termini stabiliti dalla commissione di ricorso in forza dell'art. 61, n. 2, del regolamento sui marchi e dalle pertinenti disposizioni del regolamento di attuazione).

95. Nella seconda fase — qualora la prima conduca alla conclusione che la decisione impugnata dev'essere annullata in tutto o in parte — è appropriato esaminare elementi (che possono comprendere elementi nuovi) rilevanti ai fini dell'adozione della decisione corretta.

96. Naturalmente, fatti, prove e argomenti pertinenti ai fini della decisione sulla domanda originale sono rilevanti per la seconda fase della procedura di ricorso dinanzi a una commissione di ricorso, se tale fase viene raggiunta. In quel contesto essi possono essere valutati dalla stessa commissione di ricorso e/o dall'organo di primo grado, qualora la commissione ritenga necessario rinviare il caso a tale organo per la prosecuzione della procedura.

36 — Ad esempio, in inglese, si usa «appeal» per la procedura dinanzi alla commissione di ricorso e «action» per la procedura dinanzi al Tribunale di primo grado (con un «appeal» alla Corte di giustizia) mentre entrambe le procedure sono «recours» in francese (con un «pourvoi» alla Corte di giustizia) e in tedesco i termini corrispondenti sono «Beschwerde», «Klage» e «Rechtsmittel».

37 — Art. 43, n. 1, del regolamento sui marchi, per quanto riguarda la procedura di opposizione. Disposizioni equivalenti sono rinvenibili nell'art. 56, n. 1, per la procedura di annullamento, nonché, nel contesto leggermente diverso delle domande di registrazione, negli artt. 38, n. 3, e 41, n. 2.

97. I suddetti elementi, tuttavia, possono assumere rilevanza anche per la prima fase, ad esempio quando si affermi che gli elementi dedotti nella procedura di primo grado sono stati indebitamente esclusi dalla trattazione o valutati in modo errato.

98. Tuttavia, in mancanza di un siffatto collegamento tra nuovi fatti, prove o argomenti e un'affermazione secondo cui la prima decisione era viziata da un determinato aspetto delle modalità o delle circostanze in cui è stata adottata, l'esame di tali fatti, prove o argomenti dev'essere riservato all'eventuale seconda fase dell'esame del ricorso [38].

99. Il criterio adottato dal Tribunale ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata non distingue tra le due fasi della procedura di ricorso sopra descritte. Nella fattispecie ora in esame, ciò conduce, a mio parere, a una soluzione errata.

100. Gli elementi su cui si dibatte nel presente procedimento riguardano la rilevanza del riconoscimento sul mercato del marchio della Kaul quale elemento di valutazione del rischio di confusione con il marchio controverso [39]. Se tali elementi fossero stati presentati in tempo utile alla divisione di opposizione, essa avrebbe dovuto tenerne conto. Se fossero stati presentati alla medesima divisione, ma non in tempo utile, essa avrebbe potuto decidere discrezionalmente, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi, se tenerne conto o meno. Lo stesso potere discrezionale sarebbe spettato, a mio parere, alla commissione di ricorso, se e nella misura in cui essa avesse previamente rilevato motivi di annullamento della decisione impugnata (che sarebbero potuti consistere, ad esempio, nel fatto che la divisione di opposizione avrebbe dovuto esercitare il suo potere discrezionale in modo favorevole anziché sfavorevole).

101. Tuttavia, se gli elementi non sono stati presentati affatto alla divisione di opposizione, non vedo perché la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenerne conto nella prima fase dell'esame del ricorso, a meno che essi non rilevassero anche in quanto motivi di annullamento della decisione impugnata, ossia in quanto presunti fattori invalidanti insiti nelle modalità o nelle circostanze in cui la decisione è stata adottata. Non rilevo alcun indizio in tal senso nella decisione controversa né nella sentenza impugnata.

102. Il criterio adottato dal Tribunale nel presente procedimento implica che, ogniqualvolta vengano dedotti nuovi elementi di prova o nuovi argomenti a sostegno di una prima domanda od opposizione entro i termini di presentazione dei ricorsi, la commissione di ricorso deve tenere conto

38 — V. anche le mie recenti conclusioni presentate il 6 luglio 2006 nella causa C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, paragrafi 53-55.

39 — V. precedente paragrafo 71.

di tali elementi — indipendentemente dal fatto che la prima decisione fosse viziata sotto il profilo delle modalità o delle circostanze in cui è stata adottata — al fine di stabilire se l'organo di primo grado sarebbe dovuto pervenire a una decisione diversa qualora avesse avuto a disposizione tali elementi.

103. Questa impostazione determina effettivamente un'alterazione della natura del procedimento, da ricorso a nuova domanda o opposizione, cui non osta la precedente decisione. Tale impostazione mi sembra inoltre incompatibile con gli imperativi di economia processuale.

104. In sostanza, si priverebbero di efficacia vincolante i termini stabiliti, dal o ai sensi del regolamento sui marchi, per la presentazione di prove e argomenti a sostegno della prima domanda o opposizione.

105. Un opponente consapevole del fatto che il termine per la produzione di prove e argomenti è di fatto il termine per presentare motivi di ricorso (e che, in ogni caso, il marchio da lui contestato non sarà registrato prima di una decisione sul ricorso) non è incentivato a predisporre e presentare tutte le proprie difese in primo grado. Sotto il profilo tattico, potrebbe essere preferibile riservarsi alcuni elementi. Quand'anche non fosse così, non vi sarebbe alcuna necessità di predisporre diligentemente le proprie difese fin dall'inizio del procedimento.

106. Se tale atteggiamento venisse assunto da un numero significativo di opponenti, ne deriverebbe verosimilmente una duplice conseguenza. Da un lato, le commissioni di ricorso potrebbero trovarsi obbligate ad esaminare in misura eccessiva elementi che avrebbero già dovuto essere, ma non sono stati, esaminati dalla divisione di opposizione. Dall'altro, le divisioni di opposizione potrebbero vedersi obbligate a trattare con eccessiva frequenza questioni non direttamente concernenti seri motivi di opposizione e ad adottare le proprie decisioni sulla base di elementi inadeguati, che potrebbero essere rovesciate in sede di ricorso.

107. Tale situazione non sembra compatibile con il modo in cui l'Ufficio è istituito e organizzato per esaminare opposizioni e ricorsi. Se ne deduce che il merito di qualsiasi opposizione va esaminato in primo luogo e soprattutto — se possibile in via definitiva — dalle divisioni di opposizione [40].

108. Per tutti questi motivi ritengo che, nel presente procedimento, il Tribunale abbia

40 — Le stesse considerazioni valgono ovviamente per l'esame delle domande di registrazione e di annullamento.

errato nel concludere che la commissione di ricorso era tenuta, senza prima stabilire se la decisione controversa fosse viziata di per sé da un aspetto delle modalità o delle circostanze in cui è stata adottata, ad esaminare prove e argomenti relativi a un motivo di opposizione che non erano stati presentati in tempo utile nella procedura di opposizione, ma solo entro il termine per la presentazione dei motivi di ricorso.

109. Tuttavia, non ritengo che tale conclusione sia del tutto incompatibile con la giurisprudenza su cui si è basato il Tribunale.

110. Ad esempio, non contesto la tesi secondo cui la funzione della commissione di ricorso consiste nello stabilire se si possa legittimamente adottare una nuova decisione con il medesimo dispositivo alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto che le parti hanno dedotto nel primo procedimento o in sede di ricorso. Ritengo semplicemente che tale funzione entri in gioco solo nella seconda fase, ossia dopo che siano stati individuati motivi per ritenere che la prima decisione fosse viziata da un determinato aspetto delle modalità o delle circostanze in cui era stata adottata. Se tali elementi di fatto o di diritto sono rilevanti ai fini della prima decisione, ma non sono stati presentati in tempo utile nella procedura che vi ha condotto, la commissione di ricorso ha facoltà di tenerne conto ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi. Tale facoltà dev'essere esercitata entro i limiti fissati dal regolamento sui marchi e il suo esercizio può essere contestato, se del caso, dinanzi al Tribunale.

111. Non metto in discussione neanche la nozione di continuità funzionale tra gli organi di primo grado e le commissioni di ricorso dell'Ufficio. Tuttavia, tale continuità, a mio parere, non può *imporre* a una commissione di ricorso di tenere conto di elementi che potevano essere legittimamente ignorati dall'organo di primo grado in quanto non dedotti in tempo utile dinanzi ad esso. Anzi, se «continuità» significa alcunché, essa comporta sicuramente la coerenza nell'applicazione delle medesime regole. Si può infatti osservare che esiste un grado di continuità funzionale tra il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia nei procedimenti di impugnazione, che presenta molte analogie con la continuità funzionale all'interno dell'Ufficio, ma che sicuramente non è mai stato interpretato nel senso che la Corte deve tenere conto di elementi non presentati in tempo utile al Tribunale, al fine di annullare la sentenza pronunciata da quest'ultimo.

112. L'esistenza di una continuità funzionale tra l'organo di primo grado e la commissione di ricorso, unitamente al potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi, a mio parere deve *consentire* a una commissione di ricorso di tenere conto di nuovi elementi in circostanze quali quelle

del presente procedimento, ma non le può *imporre* di farlo. L'esercizio del potere discrezionale deve fondarsi su validi motivi. In particolare, la commissione di ricorso non deve tenere conto di elementi in una fase dell'esame del ricorso cui essi non siano pertinenti.

113. Infine, non ritengo che la mia interpretazione della procedura di ricorso comporti una restrizione delle possibilità delle parti di presentare prove o argomenti che inizialmente possano non essere sembrati rilevanti o necessari.

114. Dalle disposizioni del regolamento sui marchi emerge che il richiedente la registrazione deve avere la possibilità di ritirare o modificare la domanda o di presentare le proprie osservazioni prima che la sua istanza venga respinta per impedimenti assoluti alla registrazione e di commentare le osservazioni dei terzi [41]. Se viene presentata un'opposizione alla domanda, o se il marchio viene registrato e successivamente viene proposta una domanda di annullamento, le parti sono invitate a presentare osservazioni «ogniqualvolta sia necessario» [42].

115. Qualora l'organo di primo grado non abbia dato una sufficiente possibilità di presentare nuovi argomenti o prove conformemente a tali disposizioni, ciò costituisce un motivo per cui la commissione di ricorso può legittimamente annullarne la decisione ed esaminare gli elementi in questione.

116. Tuttavia, la semplice produzione di elementi nuovi dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui sia stata assicurata sufficiente possibilità di presentarli nel primo procedimento, normalmente non giustifica tale modo di procedere. Il potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, può consentire alla commissione di ricorso di agire in tal modo solo in circostanze eccezionali, anche se è difficile stabilire a priori in cosa possano consistere tali circostanze eccezionali.

117. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra annullare la sentenza del Tribunale di primo grado, poiché il ragionamento di cui ai punti 29 e 30 di tale sentenza è errato in quanto conduce alla conclusione che la commissione di ricorso era tenuta a tenere conto degli elementi controversi.

118. In linea di principio, resta da stabilire se, rifiutandosi di esaminare i suddetti elementi, la commissione di ricorso abbia esercitato correttamente il potere discrezionale conferitole dall'art. 74, n. 2, del regolamento sui marchi [43]. Al riguardo non è stato

41 — Artt. 38, n. 3, e 41, n. 2.

42 — Artt. 43, n. 1, e 56, n. 1.

43 — V. precedenti paragrafi 73-78 e 116.

presentato alcun argomento alla Corte — né, a quanto pare, al Tribunale. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che tale questione debba o meno essere risolta, diversi motivi dedotti dalla Kaul non sono stati esaminati affatto. Pertanto, lo stato del procedimento non consente alla Corte di pronunciarsi in via definitiva, né l'Ufficio ha fatto richiesta in tal senso. Occorre quindi rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

Sulle spese

119. Conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'Ufficio ha chiesto la condanna della Kaul alle spese e ritengo che gli argomenti dedotti da quest'ultima non possano essere accolti. Tuttavia, il Tribunale deve ancora pronunciarsi sui rimanenti motivi e le spese vanno quindi riservate.

Conclusione

120. Pertanto, ritengo che la Corte debba:

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-164/02;

— rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché sia decisa da quest'ultimo;

— condannare la Kaul GmbH alle spese del procedimento di impugnazione;

— riservare le restanti spese.