SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 marzo 2009 *

Nella causa T-171/06,

Laytoncrest Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti N. Dontas e P. Georgopoulou,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: il greco.

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Erico International Corp., con sede a Solon, Ohio (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti M. Samer, O. Gillert e F. Schiwek,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 aprile 2006 (procedimento R 406/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erico International Corp. e la Laytoncrest Ltd,

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

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2006,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2006,

visto il controricorso dell'interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2007,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista la riassegnazione della causa alla Terza Sezione a seguito dell'impedimento del giudice relatore,

in seguito all'udienza del 28 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 3 luglio 2001 la ricorrente, Laytoncrest Ltd, presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio di cui è richiesta la registrazione è il segno denominativo TRENTON. I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 9 e 11 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per la classe 7, alla seguente descrizione: «Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione

(eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova». La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 48/02 del 17 giugno 2002.

3 Il 16 dicembre 2002 l'interveniente, Erico International Corp., proponeva opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto. I motivi sollevati a sostegno dell'opposizione erano, in particolare, quelli previsti dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

4 L'opposizione era fondata sul marchio comunitario denominativo LENTON, registrato il 20 dicembre 2001 con il n. 1946045, per prodotti rientranti nelle classi 6 e 7 e corrispondenti, per la classe 7, alla seguente descrizione: «Filettatrici, pettini per filettare e calibri relativi, dispositivi idraulici per infilare cunei, macchine per lo stampaggio a caldo e macchine per legare fili metallici». L'opposizione era diretta contro i prodotti rientranti nella classe 7, oggetto del marchio richiesto, che corrispondono alla seguente descrizione: «Macchine e macchine utensili; giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri)».

5 La ricorrente non presentava osservazioni in questa fase del procedimento. Con telefax del 1º luglio 2003, l'UAMI informava la ricorrente, in applicazione della regola 20, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), che, tenuto conto dell'assenza di osservazioni entro il termine prescritto, l'UAMI si sarebbe pronunciato sull'opposizione basandosi sulle prove a sua disposizione.

6 Con decisione 25 marzo 2004, la divisione di opposizione respingeva l'opposizione. Essa considerava che le differenze tra i marchi interessati non consentivano di concludere che esisteva un rischio di confusione nonostante la parziale identità e la parziale somiglianza dei prodotti.

7 Il 25 maggio 2004 l'interveniente presentava ricorso contro la decisione della divisione di opposizione dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, invocando la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'interveniente sosteneva parimenti che la ricorrente non esisteva, data l'assenza sistematica di attività procedimentale da parte sua.

8 La commissione di ricorso trasmetteva le conclusioni dell'interveniente alla ricorrente, invitandola a formulare osservazioni sia sul ricorso in generale sia sulla questione più specifica della sua esistenza. La ricorrente non si manifestava entro il termine prescritto. Alla scadenza di tale termine, la cancelleria delle commissioni di ricorso contattava il mandatario della ricorrente al fine di ottenere conferma del fatto che quest'ultima non aveva osservazioni da trasmettere, conferma ricevuta telefonicamente.

9 Con decisione 26 aprile 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso considerava che la ricorrente, a causa della sua assenza totale di attività procedimentale nella fase dell'opposizione e del ricorso, avesse implicitamente ritirato la sua domanda di marchio comunitario in applicazione dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, che consente al richiedente di ritirare in qualsiasi momento la sua domanda o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. La commissione di ricorso indicava altresì che, anche se in linea di principio il ritiro deve aver luogo in modo espresso, è tuttavia possibile, in alcuni casi, desumere il ritiro implicito della domanda di marchio da parte del richiedente qualora tale ritiro emerga chiaramente dalle circostanze, dato che una tale possibilità non è esclusa dal regolamento n. 40/94.

10 Pertanto, la commissione di ricorso decideva di chiudere il procedimento di cui era adita in quanto la controversia era priva di oggetto, di dichiarare la decisione della divisione di opposizione nulla e mai avvenuta e, dato che la ricorrente aveva ritirato la sua domanda di marchio comunitario, impartiva a quest'ultima il pagamento delle spese sostenute per il procedimento, in applicazione dell'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— rimettere la causa alle commissioni di ricorso dell'UAMI per la decisione nel merito;

— condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese.

12 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

13 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

14 L'interveniente sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto non costituisce «l'iter legale regolare avverso la [decisione impugnata]». Invece di proporre il presente ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto agire conformemente alla regola 54 del regolamento n. 2868/95. Tale analisi è stata contestata dalla ricorrente e dall'UAMI in udienza.

Giudizio del Tribunale

15 Dall'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 emerge quanto segue:

«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».

16 L'art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94 indica anche che «[a]vverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee».

17 Peraltro, l'art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94 sancisce che «[i]l ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste».

18 Nel caso di specie, dopo essersi opposta alla domanda di marchio comunitario depositata dalla ricorrente, l'interveniente decideva di proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che respingeva detta opposizione.

19 Nella decisione su tale ricorso, la commissione di ricorso dichiarava chiusi i procedimenti di opposizione e di ricorso, dichiarava nulla e mai avvenuta la decisione della divisione di opposizione e condannava la ricorrente a sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'interveniente (v. supra, punto 10). Inoltre, ai punti 16-23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso esponeva le ragioni per cui

aveva considerato che, a causa della sua assenza di attività procedimentale, la ricorrente avesse implicitamente ritirato la sua domanda di marchio comunitario.

20 Pertanto, nel constatare il ritiro implicito della domanda di marchio comunitario, la decisione impugnata revoca alla ricorrente il beneficio del suo status procedurale in quanto richiedente un marchio comunitario e la priva della possibilità di ottenere una risposta definitiva alle sue richieste, censura da essa sollevata nell'ambito del presente ricorso. Peraltro, gli effetti della decisione impugnata non si limitano ai soli prodotti oggetto dell'opposizione (quelli rientranti nella classe 7, v. supra, punto 4), ma includono anche prodotti che non erano interessati da tale opposizione, quelli rientranti nelle classi 9 e 11 (v. supra, punto 1).

21 Consegue da quanto esposto che la commissione di ricorso ha statuito nella decisione impugnata sul ricorso proposto dall'interveniente avverso la decisione della divisione di opposizione ai sensi dell'art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94, e che tale decisione produce effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente, atti a rendere tale decisione impugnabile dinanzi al giudice comunitario, ai sensi dell'art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94, poiché essa si pronuncia sulla domanda di marchio comunitario depositata dalla ricorrente considerando che tale domanda sia stata implicitamente ritirata a seguito della sua inerzia procedimentale.

22 Le osservazioni dell'interveniente sulla ricevibilità del ricorso devono dunque essere respinte.

Nel merito

Osservazioni preliminari

— Argomenti delle parti

23 La ricorrente evidenzia che i suoi mezzi finanziari sono limitati, il che spiega perché non ha presentato osservazioni dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso. A sostegno del suo ricorso, essa dichiara di non aver mai ritirato la sua domanda di marchio e solleva, sostanzialmente, i seguenti motivi e argomenti: in primo luogo, la violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 e della regola 54 del regolamento n. 2868/95; in secondo luogo, la violazione dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 e l'interpretazione errata della sentenza della Corte 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strass (Racc. pag. I-8691); in terzo luogo, la violazione della regola 20, n. 3, e della regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95; in quarto luogo, la violazione dell'art. 63, n. 2, e dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94.

24 L'UAMI condivide tale argomentazione fatte salve alcune osservazioni sulla portata della violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94.

25 L'interveniente adduce che non è dimostrato che la situazione economica della ricorrente non le consentiva di partecipare al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso. In assenza di prove a tale proposito, la commissione di ricorso poteva adottare la decisione impugnata a seguito dell'inerzia procedimentale della ricorrente.

— Giudizio del Tribunale

26 Come indicato dall'UAMI in udienza, si deve osservare che la presente causa riguarda una questione particolarmente rilevante per la sua prassi, poiché consente di esaminare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso in forza della quale l'assenza di attività procedimentale del richiedente un marchio comunitario durante i procedimenti di opposizione e di ricorso è assimilata ad un ritiro implicito della domanda e pone fine al procedimento di ricorso per assenza dell'oggetto della controversia.

27 Su tale questione l'UAMI conclude per l'annullamento della decisione impugnata in quanto la maggior parte degli argomenti della ricorrente sono fondati. In un procedimento di ricorso in materia di marchi comunitari diretto contro la decisione di una commissione di ricorso nulla impedisce infatti all'UAMI di aderire alle conclusioni della ricorrente, presentando gli argomenti che ritiene appropriati data la sua missione relativa all'amministrazione del diritto del marchio comunitario e data l'indipendenza funzionale riconosciuta alle commissioni di ricorso nell'esercizio dei loro compiti [sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II-1845, punti 32-36].

28 Peraltro, è irrilevante sapere se la ricorrente possa invocare la propria situazione finanziaria per giustificare la mancata presentazione di osservazioni dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, dal momento che tale spiegazione è fornita per la prima volta dinanzi al Tribunale senza che la si potesse esaminare anteriormente e che, in ogni caso, la ricorrente non contesta la propria assenza di attività procedimentale nell'ambito dei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI.

29 In tale contesto si devono esaminare i diversi motivi sollevati dalla ricorrente.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 e della regola 54 del regolamento n. 2868/95

— Argomenti delle parti

30 La ricorrente rileva che la decisione impugnata viola l'art. 73 del regolamento n. 40/94 e la regola 54 del regolamento n. 2868/95. Prima di adottare la decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe dovuto consentirle di prendere posizione, lasciandole la possibilità di precisare che non aveva alcuna intenzione di rinunciare alla sua domanda di marchio comunitario.

31 L'UAMI sottolinea che, anche ipotizzando che il ritiro di detta domanda fosse giustificato, la commissione di ricorso, in applicazione delle disposizioni succitate, avrebbe dovuto almeno invitare la ricorrente a chiarire le proprie intenzioni, impartendole un termine e informandola esplicitamente delle conseguenze di un'eventuale assenza di reazione da parte sua entro il termine prescritto.

32 L'interveniente fa valere che è difficile comprendere la ragione per cui la decisione impugnata non rispetta i diritti della difesa e il diritto di essere sentiti, dal momento che la ricorrente è stata inerte sul piano procedimentale dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso.

— Giudizio del Tribunale

33 Conformemente all'art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI sono motivate e devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. In applicazione della regola 54 del regolamento n. 2868/95, se l'UAMI constata che in base a detto regolamento o al

regolamento n. 40/94 si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione, esso informa l'interessato e richiama l'attenzione dello stesso sulla possibilità di chiedere, entro due mesi da tale comunicazione, una decisione dell'UAMI in materia.

34 Nel caso di specie, emerge dall'esposizione dei fatti e dai contatti avuti dalla commissione di ricorso con la ricorrente (v. supra, punto 8) che detta commissione non ha mai informato la ricorrente del proprio intento di considerare che quest'ultima avesse ritirato implicitamente la sua domanda di marchio a motivo della sua inerzia procedimentale.

35 Di conseguenza, anche a voler supporre che la commissione di ricorso possa considerare l'inerzia procedimentale nell'ambito dei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI come un elemento atto a dimostrare che il richiedente un marchio comunitario abbia perso ogni interesse alla registrazione di tale marchio ed abbia dunque ritirato implicitamente la sua domanda, si deve necessariamente constatare che, in ogni caso, la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 e della regola 54 del regolamento n. 2868/95, e deve pertanto essere annullata.

36 Poiché siffatto annullamento lascia aperta la questione se la commissione di ricorso possa considerare, come è stato deciso nel caso di specie, che l'inerzia procedimentale nell'ambito dei procedimenti di opposizione e di ricorso è una causa di ritiro implicito di una domanda di marchio comunitario, il Tribunale ritiene appropriato prendere parimenti in considerazione il secondo ed il terzo motivo che riguardano tale questione.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 e al riferimento alla sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss

— Argomenti delle parti

37 La ricorrente afferma che l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 impone che il ritiro della domanda di marchio comunitario sia espresso e incondizionato [sentenza del Tribunale 10 novembre 2004, causa T-396/02, Storck/UAMI (Forma di una caramella), Racc. pag. II-3821, punto 19]. Tale disposizione non consentirebbe di dedurre la rinuncia implicita a tale domanda dall'inerzia procedimentale nella fase dell'opposizione e del ricorso dinanzi all'UAMI. Peraltro, la decisione impugnata si fonderebbe su un'interpretazione errata della sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, citata supra al punto 23, che rientrerebbe in un contesto completamente diverso, senza alcun rapporto con la presente causa.

38 L'UAMI sottolinea che, conformemente alla lettera e alla ratio dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, il ritiro di una domanda di marchio deve aver luogo per iscritto, in modo espresso e incondizionato.

39 L'interveniente sostiene che il ritiro implicito di una domanda di marchio non è escluso dall'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94. Essa rileva che i fatti oggetto di pronuncia nella sentenza Forma di una caramella, citata supra al punto 37 (punti 5, 19 e 20), e nella sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS) (Racc. pag. II-753, punti 60-62), cui fa riferimento la sentenza Forma di una caramella, differiscono in quanto, in tali cause, esisteva una dichiarazione scritta, e dunque manifesta, di ritiro della domanda, mentre nella presente causa la dichiarazione di ritiro è implicita ed è dedotta dall'inerzia procedimentale.

— Giudizio del Tribunale

40 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso basa la sua conclusione secondo cui la ricorrente ha ritirato implicitamente la sua domanda di marchio comunitario sul seguente ragionamento:

— in primo luogo, emerge dall'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 che il richiedente un marchio comunitario può in qualsiasi momento porre fine al procedimento e ritirare la sua domanda di marchio (punti 17 e 19);

— in secondo luogo, anche se il ritiro di una domanda di marchio comunitario deve, in linea di principio, essere formulato in modo espresso, «sembra concepibile che un ritiro possa essere implicito, qualora la legge non escluda una tale possibilità, a condizione che esso possa essere dedotto dai fatti e dalle circostanze di causa, che dimostrino inequivocabilmente che il richiedente ha ritirato la sua domanda di registrazione» (punto 20); nel caso di specie, il richiedente non ha partecipato a nessuna fase dei procedimenti di opposizione e di ricorso, il che dimostra «inequivocabilmente che il richiedente ha perso ogni interesse alla registrazione del marchio comunitario richiesto, il che implica il suo ritiro e, di conseguenza, la fine del procedimento» (punti 16, 22 e 23);

— in terzo luogo, il ragionamento suesposto si basa sull'applicazione per analogia delle condizioni di una rinuncia a taluni diritti derivanti dal diritto esclusivo conferito dal marchio al suo titolare, definiti dalla sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, cit. supra al punto 23 (punto 46), al ritiro di una domanda di marchio comunitario (punto 21).

41 La prima parte di tale ragionamento è corretta, poiché, in forza dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, «[i]l richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua

domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene».

42 Per quanto riguarda la seconda parte del ragionamento della commissione di ricorso, si deve rammentare che la disposizione succitata va interpretata nel senso che la facoltà di limitare l'elenco di prodotti e servizi può essere esercitata unicamente dal richiedente un marchio comunitario, il quale può in qualsiasi momento presentare una domanda in tal senso all'UAMI. In tale contesto, il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario o la limitazione dell'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene deve essere effettuato in modo espresso e incondizionato (sentenze ELLOS, cit. supra al punto 39, punto 61, e Forma di una caramella, cit. supra al punto 37, punto 19).

43 È appurato che, come evidenzia l'interveniente, le sentenze ELLOS, citata supra al punto 39, e Forma di una caramella, citata supra al punto 37, riguardano cause in cui la ricorrente proponeva in subordine di limitare l'elenco dei prodotti oggetto della domanda per il caso in cui la commissione di ricorso avesse respinto, in via principale, la domanda di marchio comunitario per la totalità dei prodotti interessati. Tali cause sono focalizzate più sul carattere condizionato della limitazione proposta che sulla necessità di formulare il ritiro di detta domanda in modo espresso. Tuttavia, tale specificità fattuale non è sufficiente per concludere che la commissione di ricorso può, conseguentemente, dedurre un ritiro implicito della domanda di marchio comunitario dall'inerzia procedimentale del richiedente in un procedimento d'opposizione.

44 Infatti, l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 si riferisce unicamente al richiedente un marchio comunitario e non alla commissione di ricorso. Quest'ultima non può dunque avvalersi di tale disposizione per dedurre, sostituendosi al richiedente, dal comportamento procedimentale di quest'ultimo una rinuncia implicita alla sua domanda di marchio. Inoltre, anche se la giurisprudenza succitata prevede casi di limitazione dell'elenco dei prodotti, la motivazione delle sentenze del Tribunale riguarda anche espressamente l'ipotesi del ritiro puro e semplice della domanda di marchio (v. supra, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata). La stessa logica deve essere applicata nelle due ipotesi, dato che spetta al richiedente indicare «in modo espresso e incondizionato» il contenuto che intende dare alla sua domanda di marchio. La divisione di opposizione e

la commissione di ricorso sono dunque tenute a pronunciarsi sul contenuto di tale domanda in considerazione degli argomenti sollevati nell'ambito del procedimento d'opposizione. Tale ragionamento non impedisce all'UAMI di registrare il marchio richiesto solo per una parte dei prodotti o dei servizi scelti, ma tale limitazione avrà dunque luogo all'esito dell'esame del rischio di confusione, che era stato sollevato nella presente causa.

45 Del resto, occorre rilevare che il ritiro implicito del marchio richiesto constatato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata si applica a tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario anche se l'opposizione era diretta unicamente contro una parte di tali prodotti (v. supra, punto 4). In ogni caso, non potrebbe dunque dedursi «inequivocabilmente» che il richiedente ha perso ogni interesse alla registrazione della totalità del marchio richiesto per il solo fatto che egli non si è difeso nell'ambito dei procedimenti d'opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI aventi ad oggetto solo una parte dei prodotti interessati.

46 Pertanto, l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 non può essere invocato per dedurre il ritiro implicito della domanda di marchio comunitario per il solo fatto che il suo richiedente non è intervenuto nell'ambito dei procedimenti d'opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI.

47 Per quanto riguarda la terza parte del ragionamento della commissione di ricorso, in considerazione del contenuto dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 e dell'interpretazione datagli dalla giurisprudenza, nella presente causa non si devono applicare per analogia le condizioni di una rinuncia a taluni diritti derivanti dal diritto esclusivo conferito dal marchio, definiti dalla Corte nella sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss (cit. supra al punto 23). Nel caso di specie, non rileva sapere se il consenso del titolare di un marchio comunitario all'immissione in commercio all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) debba essere espressa. Inoltre, la Corte ha statuito, al punto 46 della sentenza Zino Davidoff e Levi Strass, cit. supra al punto 23, che anche se «[u] na siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso[, t]uttavia non si può escludere che, in determinati casi, essa possa risultare in modo tacito da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori

all'immissione in commercio al di fuori del SEE [i] quali, valutat[i] dal giudice nazionale, esprimano parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto». Infine, siffatta applicazione per analogia non prende in considerazione il punto 55 di detta sentenza, secondo il quale «un consenso tacito ad un'immissione in commercio all'interno del SEE di prodotti immessi in commercio al di fuori di quest'ultimo non può risultare dal mero silenzio del titolare del marchio».

48 Da quanto esposto emerge che la decisione impugnata viola l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 e deve pertanto essere annullata.

49 Poiché tale annullamento si limita ad esaminare il fondamento giuridico invocato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, il Tribunale ritiene appropriato esaminare anche il terzo motivo che riguarda regole non applicate dalla commissione di ricorso.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione della regola 20, n. 3, e della regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95

— Argomenti delle parti

50 La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola la regola 20, n. 3, e la regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95, secondo le quali la commissione di ricorso decide nel merito anche se il richiedente non presenta osservazioni. Il fatto che essa non abbia presentato osservazioni non può dunque essere interpretato come una rinuncia implicita alla sua domanda di marchio.

51 L'UAMI considera normale che la normativa applicabile preveda che la mancata costituzione in giudizio del convenuto in un procedimento di opposizione non possa implicare automaticamente l'accettazione dell'opposizione, in quanto l'UAMI dispone già di elementi sufficienti per decidere su detta opposizione. La regola 20, n. 3, impartirebbe dunque all'UAMI di decidere nel merito della controversia «in base ai documenti di cui dispone» e dunque agendo come se il richiedente del marchio fosse presente. A tale proposito l'UAMI sottolinea che tale regola è stata modificata dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041, recante modifica del regolamento n. 2868/95 (GU L 172, pag. 4). Precedentemente, vi era indicato che l'UAMI «può decidere» sull'opposizione, mentre ormai «decide». Tale modifica, resa necessaria a seguito di talune decisioni di commissioni di ricorso in cui si sosteneva che il silenzio del richiedente valeva accettazione dell'opposizione, era volta a chiarire il fatto che l'assenza del convenuto non poteva comportare una perdita dei diritti procedurali.

52 L'interveniente fa valere che le disposizioni succitate non escludono la possibilità di considerare che il fatto di non presentare conclusioni, sia nel procedimento di opposizione sia in quello di ricorso, sia assimilabile al ritiro della domanda di marchio comunitario.

— Giudizio del Tribunale

53 La decisione impugnata non fa alcun riferimento al principio in applicazione del quale sia la divisione di opposizione sia la commissione di ricorso decidono nel merito anche se il richiedente del marchio comunitario non presenta osservazioni nell'ambito del procedimento di opposizione.

54 Ai sensi della regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, relativo all'esame dell'opposizione, «[s]e il richiedente non presenta osservazioni, l'[UAMI] basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone». Allo stesso modo, conformemente alla regola 50, n. 1, dello stesso regolamento, «[a]lla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata con il ricorso».

55 In assenza di disposizioni contrarie, la commissione di ricorso era dunque tenuta ad applicare la regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95 e, pertanto, l'inerzia procedimentale della ricorrente nella fase del procedimento di opposizione e del procedimento di ricorso non poteva essere assimilata dalla commissione di ricorso ad una situazione in cui il richiedente abbia implicitamente ritirato la sua domanda di marchio.

56 Di conseguenza, la decisione impugnata viola la regola 20, n. 3, e la regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95 e deve pertanto essere annullata.

Conclusione

57 Emerge da quanto esposto che si devono dichiarare fondati il primo, il secondo e il terzo motivo e che, pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata in applicazione di ciascuno di essi, senza che si debba esaminare il quarto motivo, di cui la prima parte, attinente alla violazione dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94 è sollevata in subordine dalla ricorrente, e di cui la seconda parte, attinente alla violazione dell'art. 74, n. 1, dello stesso regolamento n. 40/94, presuppone l'esistenza di una domanda presentata da una parte.

Sulle spese

58 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. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

59 Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasto soccombente nei limiti in cui la decisione impugnata è annullata, dev'essere condannato a sopportare le proprie spese nonché le spese della ricorrente.

60 L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 aprile 2006 (procedimento R 406/2004-2) è annullata.**

2) **L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Laytoncrest Ltd.**

3) **La Erico International Corp. sopporterà le proprie spese.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 marzo 2009.

Firme

Indice

Fatti . . . . . II - 544

Conclusioni delle parti . . . . . II - 547

In diritto . . . . . II - 548

Sulla ricevibilità . . . . . II - 548

Argomenti delle parti . . . . . II - 548

Giudizio del Tribunale . . . . . II - 549

Nel merito . . . . . II - 551

Osservazioni preliminari . . . . . II - 551

— Argomenti delle parti . . . . . II - 551

— Giudizio del Tribunale . . . . . II - 552

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 e della regola 54 del regolamento n. 2868/95 . . . . . II - 553

— Argomenti delle parti . . . . . II - 553

— Giudizio del Tribunale . . . . . II - 553

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 e al riferimento alla sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss . . . . . II - 555

— Argomenti delle parti . . . . . II - 555

— Giudizio del Tribunale . . . . . II - 556

Sul terzo motivo, relativo alla violazione della regola 20, n. 3, e della regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95 . . . . . II - 559

— Argomenti delle parti . . . . . II - 559

— Giudizio del Tribunale . . . . . II - 560

Conclusione . . . . . II - 561

Sulle spese . . . . . II - 562