Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 ottobre 2012*

«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 18, paragrafo 1 — Natura giuridica di una comunicazione dell'UAMI che informa che un'opposizione è stata giudicata ammissibile — Diritto ad un ricorso effettivo»

Nella causa C-402/11 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 25 luglio 2011,

Jager & Polacek GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata da A. Renck, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. U. Lõhmus, T. von Danwitz, A. Arabadjiev e C. G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 maggio 2012,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione la Jager & Polacek GmbH (in prosieguo: la «Jager & Polacek») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio 2011, Jager & Polacek/UAMI (REDTUBE) (T-488/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il

* Lingua processuale: il tedesco.

Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 29 settembre 2009 (procedimento R 442/2009-4) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), relativa a un procedimento di opposizione fra detta società e la RT Mediasolutions s. r. o. (in prosieguo: la «RT Mediasolutions»).

2 Con la decisione impugnata la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto la domanda di annullamento della decisione del 22 gennaio 2009 con la quale la divisione di opposizione aveva dichiarato che l'opposizione n. B 1 299 033 proposta da Jager & Polacek si considerava non presentata.

Contesto normativo

3 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, la presente controversia rimane disciplinata dal regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 (GU L 386, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).

Il regolamento n. 40/94

5 L'articolo 42 del regolamento n. 40/94, intitolato «Opposizione», è così redatto:

«1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8:

(...)

c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate ad esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

(...)

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'[UAMI], l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione».

6 L'articolo 57 dello stesso regolamento, intitolato «Decisioni soggette a ricorso», enuncia:

«1. Contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest'ultima non consenta un ricorso indipendente».

7 L'articolo 77 bis del detto regolamento, intitolato «Cancellazione o revoca», dispone quanto segue:

«1. Qualora l'[UAMI] effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione che siano inficiate da un errore evidente nel procedimento, imputabile all'Ufficio, questo provvede alla cancellazione di tale iscrizione o alla revoca di tale decisione. Qualora vi sia una sola parte nel procedimento e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.

2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro o dall'adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.

3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 57 e 63, né la possibilità che, nelle forme ed alle condizioni stabilite dal [regolamento di esecuzione] di cui all'articolo 157, paragrafo 1, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell'[UAMI] nonché gli errori imputabili all'[UAMI] nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione».

8 Va precisato che gli articoli 42, 57 e 77 bis del regolamento n. 40/94 sono divenuti rispettivamente gli articoli 41, 58 e 80 del regolamento n. 207/2009, senza modifica del testo di tali articoli.

Il regolamento di esecuzione

9 Sotto il titolo «Esame di ammissibilità» la regola 17 del regolamento di esecuzione è redatta come segue:

«1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l'opposizione si considera non presentata. Se è stata pagata dopo la scadenza del termine per l'opposizione, la tassa d'opposizione viene restituita alla parte opponente.

2. Se l'atto di opposizione non è stato presentato entro il termine di opposizione (…) l'[UAMI] respinge l'opposizione per inammissibilità.

(...)

5. Ogni circostanza in base alla quale, ai sensi del paragrafo 1, l'atto di opposizione si considera non presentato e qualunque decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 viene notificata al richiedente».

10 La regola 18 del regolamento di esecuzione, intitolata «Inizio della procedura di opposizione», dispone al suo primo paragrafo:

«Se l'opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17, l'[UAMI] invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione. Questo periodo può essere esteso sino ad un totale di 24 mesi se entramb[e] le parti presentano una richiesta di estensione prima della scadenza del periodo».

11 La regola 53 bis di detto regolamento, intitolata «Revoca di una decisione o soppressione di un'inscrizione nel registro», precisa ai suoi paragrafi 1-3:

«1. Quando l'[UAMI] constata, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, che una decisione deve essere revocata o un'iscrizione del registro soppressa ai sensi dell'articolo 77 *bis* del regolamento, informa la parte interessata in merito alla revoca o soppressione previst[a].

2. La parte interessata può presentare osservazioni sulla revoca o soppressione previst[a] entro un termine stabilito dall'[UAMI].

3. Quando la parte interessata accetta la revoca o la soppressione previst[a] o non presenta osservazioni entro il termine stabilito, l'Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla soppressione dell'iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o la soppressione, l'[UAMI] adotta una decisione in merito».

12 La regola 62 del detto regolamento enuncia al suo primo paragrafo:

«Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell'[UAMI] prescrive tale forma di notifica. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria».

Fatti all'origine della controversia

13 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti 1, 3-13 e 16-19 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1 Il 12 luglio 2007, il predecessore della [RT Mediasolutions] ha presentato una domanda di registrazione del marchio comunitario all'[UAMI], in forza del [regolamento n. 40/94]

(…)

3 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 068/2007, del 24 dicembre 2007.

4 Il 25 marzo 2008, la ricorrente [Jager & Polacek] ha presentato opposizione in forza dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (...) alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi indicati nella domanda stessa.

5 L'opposizione era basata sul marchio precedente Redtube non registrato e sull'utilizzazione del sito Internet www.redtube.com. Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 (...).

6 Nel formulario di opposizione la ricorrente ha dedotto che la tassa sull'opposizione sarebbe stata versata sul conto dell'UAMI il 26 marzo 2008.

7 Con lettera del 10 aprile 2008, il dipartimento dei marchi dell'UAMI ha informato la ricorrente che la tassa sull'opposizione era stata ricevuta dall'UAMI soltanto il 1° aprile 2008, dopo la scadenza del termine di opposizione e che considerava pertanto l'opposizione non presentata. L'UAMI ha inoltre precisato che il termine sarebbe stato considerato rispettato se l'ordine di versamento fosse stato dato prima della scadenza del termine di opposizione. L'UAMI ha del pari precisato che, se la ricorrente aveva effettuato il pagamento entro gli ultimi 10 giorni del termine di opposizione, essa doveva pagare una soprattassa pari al 10% della tassa sull'opposizione entro l'11 maggio 2008.

8 Con lettera dell'8 maggio 2008, la ricorrente ha fornito la prova che il 26 marzo 2008 aveva dato al suo istituto bancario l'ordine di pagare la tassa sull'opposizione. Essa ha del pari fornito la prova del pagamento della soprattassa del 10% il 6 maggio 2008. Ha inoltre rilevato che aveva avuto conoscenza della domanda di marchio soltanto il 25 marzo 2008 nel pomeriggio, vale a dire l'ultimo giorno del termine per l'opposizione. Essa avrebbe quindi invitato la RT Mediasolutions a ritirare la sua domanda di marchio, [invito] che quest'ultima non avrebbe [seguito]. Al momento della presentazione dell'opposizione (alle 17.07 mediante fax), le banche in Austria sarebbe state chiuse da oltre due ore e nessuno sarebbe stato presente presso l'ufficio contabile della ricorrente. Le sarebbe stato quindi impossibile dare l'ordine di pagare la tassa sull'opposizione a un istituto bancario lo stesso giorno (…). Peraltro, essa ha sostenuto che, secondo la versione tedesca dell'art.8 del regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33), il termine di pagamento era considerato rispettato nella fattispecie a causa del pagamento della soprattassa.

9 Con lettere del 20 maggio 2008, il dipartimento dei marchi dell'UAMI ha inviato una comunicazione alla ricorrente e alla RT Mediasolutions [in prosieguo: la «comunicazione del 20 maggio 2008»]. In queste lettere l'UAMI ha dichiarato che l'opposizione era stata giudicata ammissibile nella parte in cui essa si basava sul marchio precedente non registrato Redtube ed ha informato la ricorrente e la RT Mediasolutions del periodo di inizio della fase contraddittoria dell'opposizione, conformemente alla regola 18, paragrafo 1, del [regolamento di esecuzione]. In particolare, l'UAMI ha comunicato che il periodo di conciliazione (cooling off) sarebbe scaduto il 21 luglio 2008 e che la fase contraddittoria del procedimento di opposizione sarebbe iniziata il 22 luglio 2008. Inoltre, ha fissato termini per la ricorrente onde corroborare l'opposizione e per la RT Mediasolutions al fine di rispondere a quest'ultima.

10 Con lettera del 10 settembre 2008, la RT Mediasolutions ha sostenuto che la tassa sull'opposizione non era stata pagata in tempo utile e ha chiesto all'UAMI di annullare la comunicazione del 20 maggio e di dichiarare che che l'opposizione non si considerava presentata.

11 Il 2 ottobre 2008, il dipartimento dei marchi dell'UAMI ha inviato una lettera intitolata «Correction» (Korrektur) alla ricorrente. Con questa lettera l'UAMI ha informato la ricorrente stessa che la [comunicazione del 20 maggio 2008] era stata inviata erroneamente e che avrebbe dovuto essere considerata priva di oggetto. L'UAMI ha inoltre informato la ricorrente che il pagamento della tassa sull'opposizione [non si considerava] effettuato entro il termine di opposizione e che l'opposizione era stata considerata non [presentata]. Peraltro, l'UAMI ha richiamato l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di chiedere l'adozione di una decisione formale per iscritto. Siffatta domanda è stata presentata dalla ricorrente il 28 novembre 2008.

12 Il 22 gennaio 2009, la decisione di opposizione ha adottato una decisione secondo la quale si considerava che l'opposizione non era stata presentata. La divisione di opposizione ha ritenuto che le due condizioni di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 2869/95, vale a dire l'ordine di pagamento dato entro il termine di opposizione e il pagamento della soprattassa, erano cumulative (…).

13 Il 20 marzo 2009 la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. Nell'atto del 22 maggio 2009 in cui sono esposti i motivi, la ricorrente ha addotto che il 20 maggio 2008 l'UAMI aveva adottato una decisione in cui dichiarava ammissibile l'opposizione e che detta decisione non era stata validamente revocata secondo il procedimento di cui all'art. [77 bis del regolamento n. 40/94]. Essa ha inoltre sostenuto che le due condizioni di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 2869/95 erano alternative e non cumulative.

(...)

16 Con [la decisione controversa], la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso.

17 La commissione di ricorso ha rilevato che il termine di opposizione era scaduto il 25 marzo 2008, dal momento che il 24 marzo 2008 era un giorno festivo. La tassa sull'opposizione sarebbe stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, contrariamente a quanto sarebbe previsto dall'art. [42, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94]. Sarebbe del pari provato che la ricorrente ha trasmesso l'ordine di pagamento al suo istituto bancario soltanto dopo la scadenza del termine di opposizione, vale a dire il 26 marzo 2008. Di conseguenza, in applicazione dell'art. [42, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94] si considerava che l'opposizione non era stata presentata.

18 La commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione di opposizione avesse correttamente interpretato l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 2869/95.

19 Secondo la commissione di ricorso, la [comunicazione del 20 maggio 2008] non costituiva una decisione che avrebbe povuto essere revocata conformemente all'art. [77 bis del regolamento n. 40/94], bensì una semplice misura di organizzazione del procedimento».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 2009, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

15 A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi, di cui soltanto la risposta al secondo costituisce l'oggetto del ricorso.

16 Il primo motivo del ricorso riguardava la violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11). Il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto detta disposizione si applica unicamente ai procedimenti inter partes e il procedimento che ha comportato l'adozione della decisione del 22 gennaio 2009 è stato adottato in base alle norme disposte per i procedimenti ex parte.

17 Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente contestava il fatto che si considerava non presentata la sua opposizione a causa del pagamento tardivo della tassa sull'opposizione. Il Tribunale ha respinto tale motivo considerando che giustamente la divisione di opposizione aveva dichiarato l'opposizione non presentata a causa del pagamento tardivo della tassa sull'opposizione, conformemente alla regola 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.

18 Il secondo motivo si basava sulla violazione dell'articolo 77 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94. A sostegno di tale motivo, la ricorrente ha affermato che la comunicazione del 20 maggio 2008, che aveva giudicato ammissibile la sua opposizione, costituisce una decisione. Infatti, poiché, in applicazione della regola 17, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, è una decisione quella secondo la quale l'atto di opposizione si considera non presentato o che respinge l'opposizione per inammissibilità, il principio giuridico dell'atto contrario e del parallelismo delle forme implica che l'atto che constata l'ammissibilità di un'opposizione debba del pari essere qualificato come decisione.

19 Di conseguenza, tale decisione poteva essere revocata soltanto secondo le condizioni precisate all'art. 77 bis del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con la regola 53 bis del regolamento di esecuzione. La revoca di tale decisione non ha rispettato le modalità procedurali enunciate da detta regola 53 bis ed è stata adottata oltre il termine di sei mesi previsto dal suddetto articolo 77 bis.

20 A questo proposito, ai punti 91-93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la lettera del 20 maggio 2008 era soltanto una comunicazione indirizzata alla ricorrente concernente il giorno dell'inizio della fase contraddittoria del procedimento, nonché un invito a presentare i fatti, le prove e le osservazioni e che, pertanto, una comunicazione del genere non era diretta a produrre effetti giuridici. Non risulta dalla forma di detta lettera che si sarebbe trattato di una presa di posizione definitiva dell'UAMI sulla ricevibilità dell'opposizione. Al punto 102 di detta sentenza, il Tribunale ha concluso che la comunicazione del 20 maggio 2008 costituisce non una decisione, ma una semplice misura di organizzazione del procedimento.

21 Il Tribunale ha inoltre respinto gli argomenti della ricorrente ritenendo che il principio dell'atto contrario e del parallelismo delle forme non fosse pertinente per determinare se la comunicazione del 20 maggio 2008 costituisca una decisione.

22 Il Tribunale ha rilevato che la regola 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione menziona una comunicazione, la quale non produce effetti giuridici obbligatori nei confronti del destinatario. Infine, non essendo la comunicazione del 20 maggio 2008 una decisione, la ricorrente non può invocare la tutela del legittimo affidamento che detta comunicazione avrebbe ingenerato in essa.

23 Al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha del pari constatato che il caso non riguardava una registrazione internazionale e che non ci si doveva pronunciare sulla natura giuridica della notifica da parte dell'UAMI all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) delle opposizioni ricevibili.

Conclusioni delle parti

24 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata, e

— condannare l'UAMI alle spese.

25 L'UAMI conclude per il rigetto dell'impugnazione in quanto manifestamente infondata, nonché per la condanna della ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

26 Con il suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 77 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

27 Il motivo unico invocato dalla ricorrente si articola in tre capi. Con il primo capo si addebita al Tribunale di aver giudicato che la comunicazione del 20 maggio 2008 non costituisce una decisione. In primo luogo, il Tribunale si sarebbe basato su una giurisprudenza della Corte inapplicabile nella fattispecie, poiché riguarda decisioni ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE. Orbene, tale disposizione non si applicherebbe agli atti dell'UAMI.

28 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, rifiutando di considerare decisione detta comunicazione, il Tribunale non le ha accordato un'effettiva tutela giurisdizionale.

29 La ricorrente sostiene che l'UAMI, anche se può accertare l'ammissibilità dell'opposizione in ogni momento del procedimento, può del pari prendere una posizione netta su tale questione in qualsiasi momento, in particolare nella lettera con cui informa le parti dell'inizio della fase contraddittoria dell'opposizione. I termini utilizzati nella comunicazione del 20 maggio 2008 dimostrerebbero che uno dei suoi obiettivi era quello di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'opposizione. Questi termini sarebbero precisi e incondizionati. In questa comunicazione non sarebbe stato precisato che l'UAMI poteva riesaminare la ammissibilità dell'opposizione, né che non aveva statuito definitivamente su tale questione.

30 In applicazione del principio dell'effettiva tutela giurisdizionale, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, a causa tanto della sua forma quanto della sua sostanza, la comunicazione del 20 maggio 2008 costituiva una decisione. Infatti, la dichiarazione di ammissibilità sarebbe stata emessa da un'autorità competente e responsabile. Questa dichiarazione sarebbe incondizionata, precisa e senza riserva.

31 Detta comunicazione avrebbe quindi dato al suo destinatario l'impressione che l'UAMI aveva esaminato l'ammissibilità e adottato una decisione definitiva su tale questione. Quest'ultimo aveva, certo, la possibilità di revocare tale decisione sull'ammissibilità se essa fosse errata, ma avrebbe dovuto farlo entro i termini e nelle forme previste. In mancanza di tale revoca, l'UAMI continuerebbe ad essere vincolato da detta decisione, a causa della necessità di garantire la certezza del diritto. Orbene, la stessa decisione non sarebbe stata revocata entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 77 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94. Il procedimento di opposizione avrebbe quindi dovuto essere ripreso e seguire il suo corso.

32 Con il secondo capo del motivo unico del ricorso, la ricorrente contesta al Tribunale di aver basato il suo ragionamento sul fatto che la regola 17, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione utilizza il termine «decisione» nel caso in cui si consideri che l'atto di opposizione non è stato depositato, mentre la regola 18, paragrafo 1, di detto regolamento utilizza il termine «informa». Orbene, dalla regola 16 di detto regolamento risulterebbe che anche un'informazione può contenere una decisione.

33 Con il terzo capo del motivo unico invocato a sostegno del suo ricorso, la ricorrente addebita al Tribunale di essersi limitato, pronunciandosi sull'argomento di quest'ultima relativo all'obbligo di informazione dell'OMPI, ad affermare che la causa riguardava soltanto la registrazione di un marchio comunitario. Orbene, la valutazione della natura giuridica di una comunicazione relativa all'ammissibilità di un'opposizione dovrebbe essere uniforme. Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che, se la comunicazione sull'ammissibilità effettuata all'OMPI è una decisione, tale comunicazione deve ricevere la stessa qualificazione quando è effettuata a chi ha presentato un'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.

34 L'UAMI considera che il motivo unico del ricorso è manifestamente infondato.

35 Anzitutto quanto al capo del motivo relativo alla giurisprudenza della Corte citata dal Tribunale, l'UAMI sostiene di essere un organismo dell'Unione europea. Le definizioni di diritto amministrativo stabilite per l'Unione sarebbero del pari ad esso applicabili.

36 Inoltre quanto al capo concernente la qualificazione della comunicazione del 20 maggio 2008 come decisione, il Tribunale avrebbe chiaramente affermato, al punto 122 della sentenza impugnata, che non risulta da detta comunicazione che l'UAMI intendeva statuire definitivamente sull'ammissibilità. Il principio dell'effettiva tutela giurisdizionale non si dovrebbe applicare nella fattispecie, poiché tale comunicazione non costituirebbe, secondo i termini impiegati dall'UAMI, un «atto dell'esecutivo» che possa violare il diritto. Essa non avrebbe nessun effetto giuridico sulla situazione giuridica della ricorrente.

37 A torto la ricorrente imputerebbe al Tribunale di non aver accertato se la comunicazione del 20 maggio 2008 contenesse del pari una decisione. Infatti, il Tribunale avrebbe davvero effettuato tale accertamento ai punti 91 e seguenti della sentenza impugnata.

38 Quanto al capo del motivo relativo al procedimento dinanzi all'OMPI, l'UAMI rileva che la decisione sulla ammissibilità di un'opposizione in caso di registrazione internazionale comporta la menzione del diniego provvisorio di tutela nel registro internazionale dei marchi. Questo procedimento e quello applicabile dinanzi all'UAMI non sarebbero quindi analoghi per quanto riguarda i loro effetti.

Giudizio della Corte

39 In limine, occorre rilevare, da un lato, che la ricorrente non invoca dinanzi alla Corte un motivo relativo alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 216/96, né un motivo relativo al pagamento della tassa sull'opposizione.

40 Dall'altro, occorre constatare che la decisione controversa è stata emessa a seguito di una domanda di annullamento della decisione del 22 gennaio 2009 e non della comunicazione del 20 maggio 2008.

41 La decisione del 22 gennaio 2009 è quella con la quale la divisione di opposizione dell'UAMI ha constatato che l'opposizione si considerava non presentata a causa del mancato pagamento della tassa sull'opposizione entro i termini stabiliti a questo scopo.

Sul primo capo del motivo

42 La domanda di annullamento della decisione del 22 gennaio 2009 è stata considerata ammissibile dalla commissione di ricorso, ma infondata, in quanto la divisione di opposizione aveva il diritto, se non l'obbligo, di rilevare in qualsiasi fase del procedimento un vizio di cui potrebbe essere inficiato il pagamento della tassa sull'opposizione. Secondo la commissione di ricorso, la comunicazione che informa che l'opposizione si considera ammissibile e che precisa che la fase contraddittoria del procedimento di opposizione è iniziata costituisce non una decisione che dovrebbe essere revocata conformemente all'articolo 77 bis del regolamento n. 40/94, né una decisione finale, ai sensi dell'articolo 57, ma una semplice comunicazione preparatoria.

43 La commissione di ricorso e, in seguito, il Tribunale, ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, ne hanno dedotto che la decisione del 22 gennaio 2009 era stata adottata secondo le regole previste per il procedimento ex parte e che il ricorso contro detta decisione doveva avvenire secondo tale procedura. La commissione di ricorso ha considerato che la divisione di opposizione non avesse, secondo ogni logica, statuito sulle spese e ha deciso che non si doveva statuire sulle spese sostenute ai fini del procedimento di ricorso.

44 Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto che la comunicazione del 20 maggio 2008 era una decisione che avrebbe potuto essere revocata soltanto secondo le condizioni previste dall'articolo 77 bis del regolamento n. 40/94.

45 Il Tribunale ha negato la qualifica di decisione alla comunicazione del 20 maggio 2008 soprattutto perché questa non aveva prodotto alcun effetto giuridico obbligatorio. Al punto 91 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la suddetta comunicazione non contiene alcun elemento tale da suggerire che si tratti di una decisione sull'ammissibilità dell'opposizione, pur constatando, al punto 92 della stessa sentenza, che con tale comunicazione l'UAMI ha comunicato alla ricorrente che la sua opposizione è stata giudicata ammissibile nella parte in cui è basata sul marchio precedente non registrato. Infine, il Tribunale ha precisato, al punto 95 di detta sentenza, che il fatto che l'UAMI abbia considerato, in detta comunicazione, che giudicava l'opposizione ammissibile spiegava perché questo ha informato le parti del periodo di apertura del procedimento inter partes.

46 Al punto 102 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la comunicazione del 20 maggio 2008 costituisce non una decisione, ma una semplice misura di organizzazione del procedimento.

47 Tuttavia, tale tesi non può essere accolta.

48 Infatti, in primo luogo, dal titolo II del regolamento di esecuzione emerge che il procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio si articola in due fasi distinte. La regola 17 di tale regolamento elenca le condizioni dell'ammissibilità dell'opposizione e precisa, al paragrafo 5 della stessa regola, che la decisione che constata che l'opposizione si considera non depositata o che la stessa deve essere dichiarata inammissibile viene comunicata al richiedente. Ne consegue che la fase di esame dell'ammissibilità può comportare l'adozione di una decisione che pone fine al procedimento e, in quanto tale, soggetta a ricorso in base all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94.

49 Inoltre, la regola 18 del regolamento di esecuzione precisa, al paragrafo 1, che «[s]e l'opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17, l'[UAMI] invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione». Dal testo stesso di questa regola 18 risulta che lo stesso procedimento di opposizione, vale a dire la fase inter partes, inizia soltanto quando l'UAMI ha accertato che l'opposizione è ammissibile e che nessuno dei motivi elencati alla regola 17 osta a tale ammissibilità.

50 L'impiego dei termini «considerata ammissibile» nella versione francese del regolamento di esecuzione indica che il legislatore dell'Unione ha voluto che l'UAMI esami, sin da tale fase del procedimento, l'ammissibilità dell'opposizione e si assicuri che la tassa sull'opposizione sia stata regolarmente versata.

51 Le altre versioni linguistiche del regolamento di esecuzione impiegano i termini «se considere admisible» in lingua spagnola, «gilt» in lingua tedesca, «found admissible» in lingua inglese e «considerata ammissibile» in lingua italiana. L'esame di tali varie versioni indica che, ad eccezione della versione tedesca, in cui il termine «gilt» ha un significato meno accentuato di quello dei termini utilizzati nelle altre versioni linguistiche, l'opposizione deve essere considerata ammissibile prima che possa iniziare il procedimento inter partes.

52 Infine, dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 risulta che possono esservi atti che, benché siano adottati nel corso del procedimento e non pongano fine ad esso, costituiscono tuttavia decisioni.

53 Quindi, a torto, il Tribunale ha giudicato, ai punti 91 e 95 della sentenza impugnata, che la comunicazione del 20 maggio 2008, inviata conformemente alla regola 18 del regolamento di esecuzione, era soltanto una semplice lettera con la quale l'UAMI informava l'opponente dell'inizio del procedimento inter partes, pur invitandolo a completare la sua domanda presentando prove, e che la comunicazione secondo la quale l'opposizione è stata considerata ammissibile non costituiva una presa di posizione definitiva dell'UAMI concernente l'ammissibilità di questa.

54 In secondo luogo, occorre rilevare che all'udienza l'UAMI, anche se ha ammesso che la comunicazione del 20 maggio 2008 era stata inviata per errore, ha tuttavia fatto valere che, secondo la prassi di detto organismo, il fatto di comunicare che l'opposizione è stata considerata ammissibile è soltanto una semplice consuetudine e che la decisione finale sull'ammissibilità dell'opposizione può avvenire soltanto nell'ambito del procedimento inter partes. Secondo l'UAMI sarebbe indispensabile tutelare i diritti della difesa.

55 Orbene, il fatto di qualificare detta comunicazione come «decisione» sull'ammissibilità dell'opposizione non recherebbe pregiudizio alla tutela dei diritti della difesa.

56 Da un lato, come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 64 delle sue conclusioni, l'opponente non ha alcun interesse a proporre un ricorso contro l'atto con il quale l'UAMI considera ammissibile la sua opposizione.

57 Dall'altro, se l'UAMI commette un errore per quanto riguarda la valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione dichiarandola, a torto, ammissibile e avvia così il procedimento inter partes, la resistente all'opposizione non è privata della possibilità di far valere i suoi diritti.

58 Infatti, la resistente all'opposizione può, in primo luogo, far valere presso l'UAMI che un errore è stato commesso per quanto concerne l'ammissibilità dell'opposizione e può chiedere a quest'ultimo, in base all'articolo 77 bis del regolamento n. 40/94, di revocare la decisione con la quale ha considerato che l'opposizione era ammissibile, in base all'articolo 77 bis del regolamento n. 40/94.

59 Su tale punto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in via di principio, la revoca di un atto illegittimo è consentita, anche se i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento richiedono che tale revoca avvenga entro un termine ragionevole e che si tenga conto della misura in cui l'interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell'atto (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C-508/03, Racc. pag. I-3969, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

60 Quanto all'UAMI, il legislatore dell'Unione ha disciplinato la procedura di revoca degli atti irregolari adottati da detto organismo. Al riguardo, l'articolo 77 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 precisa che l'UAMI, quando adotta una decisione inficiata da un evidente errore di procedura ad esso imputabile, provvede a revocare tale decisione.

61 Detto articolo 77 bis prevede, al paragrafo 2, che la revoca della decisione errata può essere disposta d'ufficio o su istanza di una delle parti e che detta revoca deve essere disposta entro sei mesi dall'adozione di detta decisione, sentite, in particolare, le parti nel procedimento. Risulta pertanto che il procedimento di revoca può essere avviato dalla parte che resiste all'opposizione.

62 Infine, lo stesso articolo 77 bis dispone, al paragrafo 3, che tale procedura di revoca non pregiudica i diritti delle parti di proporre il ricorso ai sensi, in particolare, dell'articolo 57 dello stesso regolamento.

63 La parte che resiste all'opposizione ha, in secondo luogo, la possibilità di fare annullare l'atto che dichiara l'opposizione ammissibile. Tale annullamento può essere richiesto nell'ambito del ricorso contro la decisione emessa a seguito del procedimento inter partes. Infatti, tale atto, in quanto non pone fine al procedimento, può costituire oggetto di ricorso con la decisione finale sulla fondatezza dell'opposizione, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94.

64 Dall'esame di tutte queste disposizioni risulta che, quando l'UAMI considera che l'opposizione sia ammissibile, si apre la fase inter partes del procedimento. Durante un periodo di sei mesi la decisione con la quale l'opposizione è stata considerata ammissibile può, se viziata da un manifesto errore di procedimento, essere revocata d'ufficio o su istanza di una delle parti, il che produce l'effetto di porre fine al procedimento di opposizione. Una volta che tale termine è scaduto, la fase inter partes del procedimento dev'essere proseguita e una decisione dev'essere emessa.

65 In quest'ultima ipotesi, la parte che resiste all'opposizione può esperire un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e far valere che l'opposizione non era ammissibile.

66 Infatti, la Corte ha già considerato come dall'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 risulti che, in seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso stesso e che essa può, in tal modo, «esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione

impugnata», vale a dire, nella fattispecie, pronunciarsi essa stessa sull'opposizione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione impugnata (sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punto 56).

67 Tale competenza della commissione di ricorso si estende del pari al controllo dell'ammissibilità dell'opposizione al fine di consentire eventualmente alla parte che resiste all'opposizione di contestare tale ammissibilità nell'ambito del ricorso cui ha diritto in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94.

68 Risulta così che la tutela dei diritti della parte che resiste all'opposizione è garantita dal meccanismo della revoca di cui all'articolo 77 bis del regolamento n. 40/94 e da quello del ricorso di cui all'articolo 57 dello stesso regolamento.

69 Da tutte queste considerazioni discende che il legislatore dell'Unione ha previsto, da un lato, due fasi distinte nei procedimenti di opposizione e, dall'altro, meccanismi per consentire alla parte che resiste all'opposizione di contestare la decisione con la quale l'UAMI ha giudicato a torto l'opposizione ammissibile.

70 Da quanto precede risulta che, giudicando ai punti 95 e 102 della sentenza impugnata che la comunicazione del 20 maggio 2008 non aveva altro obiettivo che quello di informare la ricorrente della data di inizio della parte contraddittoria del procedimento di opposizione, pur invitandola a completare l'opposizione presentando fatti, prove e osservazioni e che tale comunicazione costituiva non una decisione, ma una semplice misura di organizzazione del procedimento priva di effetti giuridici obbligatori, il Tribunale ha ignorato il combinato disposto delle regole 17 e 18 del regolamento di esecuzione, nonché degli articoli 57 e 77 bis del regolamento n. 40/94.

71 Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza che occorra pronunciarsi sugli altri capi del motivo unico dedotto a sostegno dell'impugnazione.

Sul ricorso in primo grado

72 Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte stessa, nel caso annulli la decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

73 Nella fattispecie, la Corte constata che, ai punti 17 e 31 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che il ricorso era infondato, avendo la divisione di opposizione correttamente dichiarato che l'opposizione si considerava non presentata.

74 La Corte constata del pari che, al punto 19 della decisione controversa, la commissione di ricorso ha considerato che la comunicazione del 20 maggio 2008, che informava che l'opposizione si considerava ammissibile, costituiva non una decisione che poteva essere revocata conformemente al procedimento di cui all'articolo 77 bis del regolamento n. 40/94, ma una semplice comunicazione preparatoria e che tale comunicazione non vincola l'UAMI.

75 Orbene, come si è osservato ai punti 53, 64 e 68 della presente sentenza, l'atto con il quale l'UAMI informa l'opponente che la sua opposizione è stata considerata ammissibile non è una semplice comunicazione emessa da detto Ufficio, ma costituisce una decisione sull'ammissibilità dell'opposizione che può essere revocata soltanto alle condizioni previste dall'articolo 77 bis del regolamento n. 40/94 o annullata nell'ambito di un ricorso proposto conformemente all'articolo 57 dello stesso regolamento.

76 Ne consegue che, avendo la commissione di ricorso constatato che detto atto non era stato revocato entro un termine di sei mesi, a torto essa ha considerato che la divisione di opposizione aveva, trascorso tale termine, il diritto di esaminare la questione se l'opposizione fosse considerata non presentata, a causa del pagamento tardivo della tassa sull'opposizione.

77 Ne consegue che la decisione controversa deve essere annullata.

Sulle spese

78 Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

79 Nella fattispecie, essendo fondata l'impugnazione e avendo il ricorrente chiesto la condanna dell'UAMI alle spese, si deve condannare quest'ultimo a sopportare le spese sostenute tanto in primo grado quanto nell'ambito del procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio 2011, Jager & Polacek/UAMI (REDTUBE) (T-488/09), è annullata.

2) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 settembre 2009 (procedimento R 442/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione fra Jager & Polacek GmbH e RT Mediasolutions s. r. o., è annullata.

3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto a quello dell'impugnazione.

Firme