SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 marzo 2011 *

Nella causa T-50/09,

Ifemy's Holding GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. H.-G. Augustinowski,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Dada & Co. Kids Srl, con sede in Prato,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2008 (procedimento R 911/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ifemy's Holding GmbH e la Dada & Co. Kids Srl,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, J. Schwarcz e A. Popescu, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2009,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2009,

vista la decisione 26 giugno 2009, che nega l'autorizzazione al deposito di una replica,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 24 maggio 2006 la Dada & Co. Kids Srl (in prosieguo: la «richiedente») ha presentato una domanda di registrazione 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 [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio figurativo Dada & Co. kids.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alla classe 25 ai sensi all'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 2006/043 del 23 ottobre 2006.

5 Il 1º dicembre 2006 la ricorrente, Ifemy's Holding GmbH, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti menzionati al precedente punto 3.

6 L'opposizione si basava sul marchio denominativo tedesco DADA, registrato il 10 aprile 2001 con il numero 30114449, che designa in particolare i prodotti della classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

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

8 Il 24 luglio 2007 la richiedente ha chiesto che la ricorrente fornisse la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009).

9 Con lettera del 30 agosto 2007, l'UAMI ha invitato la ricorrente a fornire la citata prova entro due mesi, vale a dire al più tardi il 31 ottobre 2007.

10 Il 31 ottobre 2007 la ricorrente ha inviato via telefax all'UAMI una lettera contenente, in particolare, l'elenco dei documenti ritenuti idonei a fornire la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore. Tuttavia, i documenti in questione non sono stati allegati in occasione di tale invio.

11 Il 9 novembre 2007 l'UAMI ha ricevuto per posta l'originale di tale lettera nonché le 202 pagine corrispondenti ai documenti cui la stessa lettera faceva riferimento.

12 Con lettera del 23 novembre 2007, la divisione di opposizione ha informato la ricorrente che i documenti comunicati in tal modo il 9 novembre 2007 non sarebbero stati presi in considerazione in quanto depositati fuori termine.

13 Con lettera del 20 dicembre 2007, la ricorrente ha replicato all'UAMI che, in caso di trasmissione incompleta, quest'ultimo avrebbe dovuto informarne il mittente e invitarlo ad effettuare una nuova trasmissione. Essa ha quindi dichiarato di aver atteso un invito in tal senso, sostenendo che la sua comunicazione via telefax del 31 ottobre 2007 era stata «manifestamente incompleta».

14 Con lettera del 19 marzo 2008, la ricorrente ha insistito affinché l'UAMI prendesse in considerazione le prove dell'uso del marchio anteriore, richiamando, in particolare, la regola 80, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

15 Con decisione 16 aprile 2008, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore entro il termine assegnato.

16 Il 16 giugno 2008 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione. Essa, da un lato, ha contestato alla divisione di opposizione di avere, nella sua decisione, identificato erroneamente il richiedente il marchio comunitario e, dall'altro, ha dedotto, in particolare, una violazione della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95 e del principio della parità di trattamento.

17 Con decisione 27 novembre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto detto ricorso. In particolare, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 15 della sua decisione, che era irrilevante il fatto che la decisione della divisione di opposizione, nell'indicare la richiedente, abbia menzionato la «DADA & CO. MEN SRL» anziché la «DADA & CO. KIDS SRL». Si trattava di un semplice errore di trascrizione e tale decisione era stata regolarmente notificata ai rappresentanti della richiedente e della ricorrente, conformemente alla regola 77 del regolamento n. 2868/95. Essa ha altresì indicato, al punto 21 di tale decisione, che l'UAMI si era limitata ad applicare al caso di specie la regola 22 del regolamento n. 2868/95 e, ai punti 23-25 della suddetta decisione, che la prassi dell'UAMI non era discriminatoria, essendo la stessa conforme alle disposizioni legislative, e che esistevano altri strumenti di ricorso. Infine, essa ha indicato, al punto 26 della decisione impugnata, che la trasmissione via telefax non era stata incompleta, ai sensi della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95, dal momento che, il 31 ottobre 2007, la ricorrente non aveva avuto l'intenzione né aveva tentato di inviare le 202 pagine corrispondenti alle prove dell'uso del marchio anteriore, menzionate nella sua comunicazione.

Conclusioni delle parti

18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nonché la decisione della divisione di opposizione;

— condannare l'UAMI alle spese.

19 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

20 A sostegno del suo ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo verte sulla violazione dei «requisiti formali», dell'art. 77 bis, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 1, del regolamento n. 207/2009), della regola 50, n. 2, del regolamento n. 2868/95 e del

principio dello Stato di diritto. Il secondo verte sulla violazione della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Il terzo verte sulla violazione dei principi della parità di trattamento e della leale concorrenza, come definiti dagli artt. 2 CE e 3 CE nonché dall'art. 43 del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dei «requisiti formali», dell'art. 77 bis, n. 1, del regolamento n. 40/94, della regola 50, n. 2, del regolamento n. 2868/95 e del principio dello Stato di diritto

Argomenti delle parti

21 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso il mancato annullamento della decisione della divisione di opposizione, benché quest'ultima abbia indicato erroneamente una terza persona, vale a dire la Dada & Co. Men Srl, titolare di un altro marchio comunitario, quale richiedente il marchio comunitario.

22 In mancanza di un siffatto annullamento, attualmente coesisterebbero due decisioni pronunciate in favore di due persone distinte e costituenti ciascuna titolo esecutivo nei confronti della ricorrente per il pagamento delle spese, vale a dire la decisione della divisione di opposizione e la decisione impugnata.

23 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

24 Ai sensi della regola 50, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione vigente all'epoca dei fatti, la decisione della commissione di ricorso contiene, in particolare, l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti.

25 Nel caso di specie, è evidente che la ricorrente non abbia fondate ragioni per invocare la violazione di tale disposizione, dal momento che la commissione di ricorso ha correttamente indicato le parti e i loro rappresentanti.

26 Peraltro, ai sensi dell'art. 77 bis, n. 1, del regolamento n. 40/94, qualora l'UAMI effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione che siano inficiate da errore evidente nel procedimento, imputabile all'UAMI, questo provvede alla cancellazione o alla revoca di tale decisione.

27 Ai sensi dell'art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 3, del regolamento n. 207/2009), detto articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli artt. 57 e 63 (divenuti artt. 58 e 65 del regolamento n. 207/2009) né la possibilità che, nelle forme ed alle condizioni stabilite dal regolamento n. 2868/95, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti contenuti nelle decisioni dell'UAMI.

28 Ai sensi della regola 53 del regolamento n. 2868/95, l'UAMI, quando constata, d'ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente.

29 Nel caso di specie, dal fascicolo dell'UAMI emerge che, nella sua decisione, la divisione di opposizione ha erroneamente identificato la ragione sociale della richiedente il marchio comunitario come «DADA & CO. MEN SRL». La citata decisione ha invece correttamente identificato l'indirizzo e il rappresentante legale della richiedente, nonché il numero di riferimento del procedimento. L'atto di notifica di tale decisione indica peraltro correttamente la richiedente e tale notifica è stata effettuata al rappresentante legale legittimamente designato dalla stessa. Il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione è stato parimenti notificato dall'UAMI a detto rappresentante legale.

30 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, l'errore dedotto vizia proprio la decisione della divisione di opposizione in sé e non la sua notifica, di modo che è irrilevante la giurisprudenza secondo la quale le irregolarità che viziano la procedura di notifica di una decisione sono estranee all'atto e non possono perciò inficiarne la legittimità [sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. pag. 619, punto 39; sentenze del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 183, e 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2), Racc. pag. II-2839, punto 12].

31 Ciò nondimeno l'errore di identificazione nel quale è incorsa la divisione di opposizione non ha avuto alcuna conseguenza procedurale e non può essere qualificato come errore nel procedimento, ai sensi dell'art. 77 bis, n. 1, del regolamento n. 40/94. Detta disposizione è pertanto inapplicabile alle circostanze del caso di specie.

32 Dalle suesposte considerazioni, in particolare dal precedente punto 29, deriva piuttosto che l'errore di identificazione nel quale è incorsa la divisione di opposizione deve essere qualificato errore di trascrizione o errore manifesto, ai sensi dell'art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 53 del regolamento n. 2868/95. Di conseguenza, conformemente a tali disposizioni, un siffatto errore poteva essere rettificato,

d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dal servizio o dalla divisione competente dell'UAMI, senza che quest'ultimo dovesse invalidare o revocare la decisione viziata.

33 Orbene, dall'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009) risulta che, quando statuisce sul merito del ricorso, la commissione di ricorso può, in particolare, esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata.

34 Pertanto, la commissione di ricorso, esercitando le competenze della divisione di opposizione e senza incorrere in errore o violare le disposizioni richiamate nell'ambito del presente motivo, ha constatato l'errore di trascrizione o l'errore manifesto commesso da quest'ultima e ha provveduto alla sua rettifica, conformemente all'art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 e alla regola 53 del regolamento n. 2868/95. La constatazione e la rettifica di tale errore di trascrizione o di tale errore manifesto, operate rispettivamente ai punti 9 e 15 della decisione impugnata, non comporterebbero, peraltro, l'annullamento o la revoca della decisione della divisione di opposizione.

35 Per quanto attiene all'argomento della ricorrente riassunto al precedente punto 22, l'UAMI lo contesta giustamente rilevando che la ricorrente non subisce alcun danno a causa dell'esistenza di due decisioni costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti. Infatti, la decisione impugnata ha sostituito la decisione della divisione di opposizione, per quanto riguarda la condanna alle spese, come risulta dal punto 3 del suo dispositivo e conformemente alle disposizioni citate al punto 32 della sua motivazione. Pertanto, la società Dada & Co. Men Srl, menzionata per errore nella decisione della divisione di opposizione, non può rivendicare un qualsivoglia titolo nei confronti della ricorrente.

36 Per il resto, la ricorrente non ha mosso alcun'altra censura né ha addotto alcun altro argomento in relazione con l'asserita violazione dei «requisiti formali» e del principio dello Stato di diritto. Pertanto, la stessa non risulta dimostrata.

37 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95

Argomenti delle parti

38 La ricorrente sostiene che una comunicazione via telefax che esordisce con l'espressione «noi vorremmo presentare i seguenti elementi di prova», ma che non contiene alcuno degli elementi di prova in questione, è manifestamente incompleta, ai sensi della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Essa ritiene, pertanto, che l'UAMI avrebbe dovuto renderla edotta di ciò e invitarla ad effettuare la ritrasmissione della sua comunicazione, conformemente a tale medesima disposizione.

39 L'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale la ricorrente non ha mai avuto l'intenzione di inviare una comunicazione via telefax completa sarebbe un mero processo alle intenzioni. La ricorrente si sarebbe limitata ad affermare, a sostegno del suo ricorso, che, trattandosi di una trasmissione via telefax di oltre 200 pagine, una siffatta comunicazione non avrebbe potuto effettuarsi in assenza di malfunzionamenti.

40 L'affermazione della commissione di ricorso fondata sull'incipit del telefax del 31 ottobre 2007 sarebbe altresì speciosa e infondata.

41 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

42 Ai sensi della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95:

«L'[UAMI] informa il mittente nei casi in cui la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo ad effettuare, entro un preciso termine, la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la presentazione dell'originale secondo la regola 79, lettera a). Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato, la data di ricezione della ritrasmissione o dell'originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale (…). Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, la comunicazione si considera non ricevuta».

43 Occorre ricordare che scopo di tale disposizione è quello di concedere la possibilità ai mittenti di comunicazioni via telefax all'UAMI di ritrasmettere i loro documenti o di fornire gli originali all'UAMI dopo la scadenza del termine di opposizione, in presenza di una delle situazioni previste dalla citata regola, affinché essi possano sanare le irregolarità derivanti da dette situazioni [sentenza del Tribunale 15 maggio 2007, cause riunite T-239/05, T-240/05, da T-245/05 a T-247/05, T-255/05 e da T-274/05 a T-280/05, Black & Decker/UAMI – Atlas Copco (Rappresentazione

tridimensionale di un apparecchio elettronico giallo e nero e a.), non pubblicata nella Raccolta, punto 60].

44 Come afferma correttamente l'UAMI, la citata disposizione si riferisce dunque ai casi in cui un elemento oggettivo relativo a circostanze tecniche particolari o anormali, indipendenti dalla volontà della parte di cui trattasi, impedisca alla stessa di comunicare i documenti via telefax in modo soddisfacente.

45 Occorre invece precisare che la regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95 non si riferisce ai casi in cui l'incompletezza o l'illeggibilità della comunicazione via telefax sia imputabile esclusivamente alla volontà del mittente, il quale scelga deliberatamente di non effettuare una comunicazione completa e leggibile, sebbene sia tecnicamente in grado di farlo.

46 Ne deriva parimenti, come confermato dal ricorso all'espressione «ritrasmissione», che la regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95 postula un'identità di principio tra i documenti la cui comunicazione via telefax sia stata incompleta o illeggibile e i documenti trasmessi successivamente in originale o via telefax, su invito dell'UAMI, e vieta dunque qualsiasi correzione, modifica o integrazione di elementi nuovi in tale occasione. Qualsiasi altra interpretazione consentirebbe alle parti in un procedimento dinanzi all'UAMI di eludere i termini ad esse impartiti, il che, manifestamente, non corrisponde allo scopo perseguito dalla regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

47 È conformemente a tali principi che occorre verificare se, nel caso di specie, la comunicazione ricevuta via telefax il 31 ottobre 2007 dovesse considerarsi incompleta, ai sensi della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

48 A tal riguardo, occorre anzitutto respingere l'argomento della ricorrente secondo il quale una comunicazione via telefax che esordisce con l'espressione «noi vorremmo presentare i seguenti elementi di prova», ma che non contiene alcuno degli elementi di prova in questione, è manifestamente incompleta, ai sensi della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Una siffatta comunicazione, infatti, può essere considerata incompleta, conformemente ai principi ricordati ai precedenti punti 44 e 45, soltanto qualora il mittente abbia effettivamente avuto l'intenzione e abbia provato a comunicare via telefax gli elementi di prova in questione. Qualora, invece, il mittente abbia voluto trasmettere via telefax soltanto una lettera elencante tutti gli elementi di prova che intendeva dedurre, e abbia successivamente inviato questi ultimi in allegato all'originale di tale lettera spedita per posta, non può far valere a suo favore la regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95, conformemente al principio ricordato al precedente punto 46.

49 Nel caso di specie, dal fascicolo dell'UAMI risulta che la lettera trasmessa via telefax l'ultimo giorno del termine assegnato dalla divisione di opposizione, vale a dire il 31 ottobre 2007, conteneva cinque pagine, che essa si presentava come un documento completo e coerente, debitamente firmato dal suo autore, e che essa non conteneva alcun riferimento a un qualsivoglia allegato o documento allegato. Risulta inoltre dal fascicolo che ciascuna delle cinque pagine di tale lettera trasmessa via telefax all'UAMI conteneva, una volta ricevuta da quest'ultimo, la menzione: «Seite: [cifra variante da 001 a 005] von 005».

50 Peraltro, la ricorrente non ha contestato formalmente, dinanzi alla divisione di opposizione e successivamente dinanzi alla commissione di ricorso, il fatto che essa avesse inviato soltanto tale lettera via telefax, il 31 ottobre 2007, e che le prove dell'uso effettivo, inviate unitamente all'originale della citata lettera per posta, fossero pervenute all'UAMI il 9 novembre 2007, vale a dire nove giorni dopo la scadenza del termine assegnato. Senza neppure addurre che essa avrebbe altresì provato a inviare tali prove via telefax, e senza fornire alcuna spiegazione in merito alle circostanze esatte in cui era avvenuta la comunicazione via telefax, il 31 ottobre 2007, essa si è limitata ad

affermare che, trattandosi di una trasmissione via telefax di oltre 200 pagine, una siffatta comunicazione non avrebbe potuto effettuarsi in assenza di malfunzionamenti. La ricorrente non avrebbe inoltre prodotto il rapporto di trasmissione del telefax del 31 ottobre 2007, o qualsivoglia altra conferma o attestazione idonea a dimostrare, eventualmente, che una comunicazione via telefax degli elementi di prova era stata tentata, il 31 ottobre 2007, ma non era andata a buon fine.

51 In presenza di siffatti indizi sufficientemente precisi e concordanti, e in assenza di qualsiasi spiegazione contraria plausibile fornita dalla ricorrente, la commissione di ricorso poteva legittimamente concludere non soltanto che soltanto la lettera di cinque pagine era stata oggetto della trasmissione via telefax e che le altre 202 pagine erano state trasmesse successivamente, in data imprecisata, soltanto per posta, ma anche che la ricorrente non aveva mai avuto l'intenzione di comunicare tali 202 pagine via telefax.

52 In presenza di tali medesimi indizi, la ricorrente non può limitarsi ad affermare, dinanzi al Tribunale, che tale conclusione della commissione di ricorso è un mero processo alle intenzioni. Al fine di consentire al Tribunale di formare il proprio convincimento, essa è tenuta a fornire una spiegazione o una giustificazione idonea a mettere in discussione la verosimiglianza del fatto asserito (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 79).

53 Tutto ciò premesso, si deve concludere che la ricorrente omette di dimostrare che essa avrebbe provato a trasmettere via telefax, il 31 ottobre 2007, le prove dell'uso effettivo del marchio anteriore.

54 Ne deriva che la comunicazione ricevuta dall'UAMI via telefax il 31 ottobre 2007 non può essere ritenuta incompleta, ai sensi della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95, di modo che la citata disposizione è in ogni caso inapplicabile alle circostanze del caso di specie.

55 Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e della leale concorrenza, come definiti dagli artt. 2 CE, 3 CE e 43 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

56 La ricorrente afferma che la prassi dell'UAMI realizza una discriminazione, contraria al Trattato, nei confronti delle persone stabilite nelle «regioni lontane d'Europa», le quali avrebbero a disposizione tempi decisamente più brevi rispetto a quelle stabilite in Spagna per inviargli le loro comunicazioni nei termini, solitamente di due mesi, loro assegnati. Per essere sicura che una lettera sia ricevuta tempestivamente e benefici, in caso contrario, della restitutio in integrum, una persona non residente in prossimità della sede dell'UAMI dovrebbe infatti inviarla all'incirca due settimane prima della scadenza del termine, mentre le persone residenti in Spagna possono fruire interamente del termine. Inoltre, tale prassi potrebbe indurre gli interessati ad avvicinarsi alla sede dell'UAMI ovvero ad avvalersi di studi legali posti nelle sue vicinanze, il che costituirebbe un ostacolo alla libertà di impresa.

57 L'argomento dell'UAMI secondo cui ciascuno è libero di inviare le proprie comunicazioni via telefax sarebbe erroneo. Da un lato, taluni documenti, in particolare quelli a colori, non potrebbero essere trasmessi via telefax. Dall'altro, come nel caso di specie, talune comunicazioni sarebbero troppo voluminose per poter essere inviate via telefax senza malfunzionamenti.

58 La ricorrente sottolinea che esistono varie alternative, fondate su criteri obiettivi e non discriminatori, alla prassi dell'UAMI. Ad esempio, l'UAMI potrebbe, come fa il Tribunale, autorizzare le comunicazioni mediante posta elettronica, oppure prendere in considerazione la data di invio del telefax e accettare le prove dell'uso effettivo inviate nel termine assegnato, ma ricevute dopo la scadenza dello stesso.

59 In risposta all'argomento della commissione di ricorso, secondo il quale la ricorrente aveva a disposizione strumenti di ricorso che non ha utilizzato, quest'ultima osserva, in primo luogo, che, secondo la prassi dell'UAMI, una richiesta di proroga dei termini ai sensi della regola 71, n. 1, del regolamento n. 2868/95 non sarebbe stata necessariamente accolta. In secondo luogo, la prosecuzione del procedimento subordinata al pagamento di una tassa, ai sensi dell'art. 78 bis del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 82 del regolamento n. 207/2009), sarebbe stata impossibile, poiché detto articolo non è applicabile al termine previsto dall'art. 43 di tale medesimo regolamento. In terzo luogo, la restitutio in integrum ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento n. 207/2009) sarebbe concessa soltanto in un numero di casi molto limitato e non potrebbe quindi costituire una valida alternativa. Inoltre, non esisterebbe alcuna ragione perché un ricorrente rinunci ai propri diritti e paghi una tassa aggiuntiva a causa di una «prassi discriminatoria» dell'UAMI.

60 Infine, la ricorrente sostiene che la regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95 prevede che un opponente debba produrre i propri elementi di prova dell'uso prima della scadenza del termine assegnato, ma non che tali elementi debbano essere pervenuti all'UAMI prima di tale data. Essa sottolinea che tale regola deve essere interpretata

alla luce dei principi generali del diritto, in particolare del principio della parità di trattamento, e che essa deve essere conforme a tali principi.

61 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

62 Ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95:

«Se l'opponente deve fornire la prova dell'utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l'[UAMI] lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l'[UAMI] respinge l'opposizione».

63 Dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che il termine da essa previsto presenta un carattere perentorio, che impedisce all'UAMI di tenere conto di qualsiasi prova presentata tardivamente [v. sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 28].

64 Al pari dei termini per proporre reclami e ricorsi, un siffatto termine è di ordine pubblico e non può essere rimesso alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta, anche d'ufficio, verificarne il rispetto. Tale termine risponde al principio di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (v., per analogia, sentenze della Corte

7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers/CES, Racc. pag. 689, punto 18; 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione, Racc. pag. 495, punto 11, e 29 giugno 2000, causa C-154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione, Racc. pag. I-5019, punto 15).

65 Ai fini della verifica del rispetto di tale termine, il Tribunale considera, al pari dell'UAMI, che la regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95 deve essere interpretata nel senso che la prova è «fornita» non quando essa è inviata all'UAMI, ma quando perviene a quest'ultimo.

66 In primo luogo, infatti, tale interpretazione è confermata, sotto il profilo letterale, dal ricorso, nelle versioni inglese e francese della regola 22, n. 2; del regolamento n. 2868/95, ai due verbi «to furnish/apporter» (nella versione italiana: «fornire») e «to provide/fournir» (nella versione italiana: «fornire») la prova all'UAMI. Entrambi tali verbi veicolano infatti l'idea di uno spostamento o di un trasferimento della prova fino al luogo in cui ha sede l'UAMI, ponendo così l'accento sul risultato dell'azione piuttosto che sulla sua origine.

67 In secondo luogo, sebbene né il regolamento n. 40/94 né il regolamento n. 2868/95 contengano una disposizione equivalente all'art. 43, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale ai fini dei termini processuali si tiene conto soltanto della data del deposito in cancelleria, tale interpretazione è conforme all'impianto sistematico di tali due regolamenti, nei quali numerose disposizioni particolari prevedono che, con riferimento ai termini processuali, la data da attribuire a un atto sia quella della sua ricezione, e non quella del suo invio. Ciò vale, ad esempio, per la regola 70, n. 2, del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale, in caso di notifica di un atto, ai fini della decorrenza di un termine si considera il «ricevimento» del documento notificato. Lo stesso dicasi per la regola 72 del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale, se il termine scade in un giorno in cui «l'[UAMI] non è aperto per la ricezione» dei documenti, il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui «l'[UAMI] è aperto per ricevere i documenti», e per la regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale la data di «ricezione» della ritrasmissione

o dell'originale di un documento si considera come data di «ricezione» della comunicazione originale, qualora quest'ultima sia risultata incompleta.

68 In terzo luogo, l'UAMI osserva giustamente che una soluzione analoga è stata accolta, nella materia del contenzioso della funzione pubblica europea, da una costante giurisprudenza che ha interpretato l'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nel senso che il reclamo non è «presentato» quando è inviato all'istituzione, bensì quando esso «perviene» a quest'ultima (sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punti 8 e 13; sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749, punti 28 e 29; ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 maggio 2006, causa F-3/05, Schmit/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-1-9 e II-A-1-33, punto 28).

69 In quarto luogo, una siffatta interpretazione è quella che meglio soddisfa il principio di certezza del diritto. Essa garantisce infatti una chiara individuazione e un rigoroso rispetto dell'inizio della decorrenza e della scadenza del termine di cui alla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

70 In quinto luogo, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, tale interpretazione soddisfa altresì la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia, in quanto essa consente un computo dei termini secondo modalità identiche per tutte le parti, a prescindere dal loro domicilio o dalla loro cittadinanza.

71 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il divieto di discriminazione, ovvero il principio della parità di trattamento, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano

trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sentenza della Corte 17 luglio 2008, causa C-71/07 P, Campoli/Commissione, Racc. pag. I-5887, punto 50).

72 Nel caso di specie è indubbiamente vero, come riconosciuto dall'UAMI, che le parti stabilite o residenti a notevole distanza da Alicante (Spagna) possono essere svantaggiate rispetto ad altre, stabilite o residenti nelle vicinanze di tale città, quando la comunicazione con detto ufficio avviene utilizzando il servizio postale.

73 Tuttavia, la semplice circostanza che il tempo di consegna di una lettera tramite posta vari a seconda del paese di spedizione non consente di ritenere che la presa in considerazione della data di ricezione di prove fornite ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95 comporti una discriminazione tra gli interessati, a seconda del paese in cui si trovano al momento dell'invio di tali prove (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 18 dicembre 2008, causa T-293/07 P, Lofaro/Commissione, Racc. PI pagg. I-B-1-85 e II-B-1-531, punto 49).

74 In primo luogo, infatti, conformemente al punto 1.2 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI, adottate nel novembre 2005, in linea di principio, i termini fissati dall'UAMI sono di due mesi. Per quanto attiene alla produzione della prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, tale termine è di regola ampiamente sufficiente per consentire a un opponente che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta, ovunque si trovi sul territorio dell'Unione, di raccogliere e di comunicare i suoi elementi di prova, tanto più che l'interessato deve attendersi che l'altra parte avanzi la richiesta di una siffatta comunicazione, conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

75 In secondo luogo, la circostanza che il tempo di consegna ad Alicante di una lettera tramite posta vari a seconda del paese di spedizione è in parte compensata dalla

possibilità per gli interessati, qualora le circostanze lo giustifichino, di chiedere una proroga del termine, conformemente alla regola 71, n. 1, del regolamento n. 2868/95. Inoltre, la regola 72, n. 4, del citato regolamento dispone che, se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'UAMI o viceversa, il presidente di quest'ultimo può stabilire che, per le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal presidente.

76 In terzo luogo, l'asserita discriminazione è in ogni caso neutralizzata dalla possibilità offerta a tutti di comunicare con l'UAMI via telefax, conformemente alla regola 80 del regolamento n. 2868/95. Poiché tale modalità di invio è immediata, la presa in considerazione della data di ricezione delle prove non è idonea a sfavorire le persone in funzione del paese in cu si trovano al momento della comunicazione di tali prove (v., in tal senso e per analogia, sentenza Lofaro/Commissione, cit., punto 50).

77 A tal riguardo, la ricorrente non può limitarsi ad affermare che le comunicazioni voluminose non possono essere inviate via telefax senza che si verifichino disfunzioni. Non solo tale affermazione non è assolutamente comprovata, ma essa è di fatto contraddetta dai dati richiamati dall'UAMI, in particolare quelli relativi alla causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch/UAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER) (Racc. pag. II-691).

78 Inoltre, la possibilità che si verifichi una disfunzione nel corso di una comunicazione via telefax, con la conseguenza che la ricezione via telefax sia incompleta o illeggibile,

è specificamente prevista dalla regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95, che consente in tal caso alla parte vittima di tale disfunzione di ottenere un nuovo termine. D'altronde, nella citata sentenza Rappresentazione tridimensionale di un apparecchio elettronico giallo e nero, il Tribunale ha dichiarato che l'ambito di applicazione di tale disposizione si estendeva alle comunicazioni via telefax di documenti a colori.

79 Ne consegue che è infondata l'affermazione della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso ha violato il principio della parità di trattamento nel fare riferimento alla data di ricezione della sua comunicazione per verificare il rispetto del termine assegnato, conformemente alla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

80 Neppure l'asserita violazione del principio della leale concorrenza risulta dimostrata, essendo la stessa fondata sulla premessa di una siffatta violazione del principio della parità di trattamento.

81 Per il resto, la ricorrente non ha mosso nessun'altra censura né ha addotto nessun altro argomento in relazione con l'asserita violazione dell'art. 43 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la stessa non risulta dimostrata.

82 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso nella sua interezza, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità delle conclusioni del ricorso dirette all'annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Sulle spese

83 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

84 Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Ifemy's Holding GmbH è condannata alle spese.

Forwood Schwarcz Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 marzo 2011.

Firme