SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

13 settembre 2006 *

Nella causa T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dall'avv. R. Kaase,

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 e interveniente dinanzi al Tribunale:

* Lingua processuale: l'inglese.

Tesco Stores Ltd, con sede in Cheshunt (Regno Unito), rappresentata dal sig. S. Malynicz, barrister,

avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 marzo 2004 (procedimento R 486/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Tesco Stores Ltd,

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2004,

visti i controricorsi dell'interveniente e dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 13 e il 21 settembre 2004,

in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 20 marzo 1998 la MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, già METRO Cash & Carry GmbH (in prosieguo: la «ricorrente»), ha presentato 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, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio di cui si è chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



3 La domanda di registrazione veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 2 novembre 1999, n. 86.

4 Il 28 gennaio 2000 la Tesco Stores Ltd (in prosieguo: l'«interveniente») proponeva opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 contro la registrazione del

marchio richiesto. L'opposizione era fondata sul marchio denominativo nazionale anteriore METRO n. 1543011, registrato nel Regno Unito il 27 luglio 1993, la cui durata di validità iniziale scadeva il 27 luglio 2000.

5 Con lettera 13 giugno 2000 l'UAMI informava l'interveniente che le era stato concesso un termine di quattro mesi per produrre i fatti, le prove e gli argomenti ulteriori che essa ritenesse utili a sostegno della propria opposizione. In una nota informativa allegata a tale lettera, l'UAMI avvisava l'interveniente che nel caso in cui la durata di validità della registrazione del marchio anteriore spirasse «alla data in cui le prove dei diritti anteriori [dovevano] essere fornite» conformemente alla regola 20, 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; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), l'interveniente avrebbe altresì dovuto depositare un certificato di rinnovo, o prova equivalente, o in mancanza di ciò, la prova che la domanda di rinnovo era stata debitamente depositata presso le autorità competenti. Il termine di quattro mesi è stato successivamente prorogato ed è definitivamente scaduto il 13 marzo 2003.

6 La prova del rinnovo del marchio anteriore non veniva fornita nel termine sopraccitato.

7 Con lettera 30 aprile 2003 l'interveniente veniva informata che, non essendo stata da essa fornita la prova del rinnovo della registrazione, la decisione sull'opposizione sarebbe stata resa in base alle prove disponibili.

8 Con decisione 12 giugno 2003 (in prosieguo: la «decisione della divisione di opposizione») la divisione di opposizione respingeva l'opposizione per il motivo che l'interveniente, benché fosse stata debitamente invitata a farlo, non aveva fornito la prova che il suo diritto anteriore era ancora in vigore successivamente al 27 luglio 2000, data alla quale, secondo la documentazione presentata dalla stessa interessata, veniva a cessare la durata di validità della registrazione del suo marchio.

9 L'11 agosto 2003 l'interveniente proponeva un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione 23 maggio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso dell'UAMI accoglieva il ricorso. Essa dichiarava che, alla data di deposito dell'opposizione e addirittura anche alla data alla quale le prove erano state richieste (il 13 giugno 2000), il diritto anteriore era ancora valido e che, pertanto, l'interveniente non era tenuta a provare il rinnovo del suo marchio.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— accogliere il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione impugnata;

— condannare l'interveniente alle spese.

13 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese dell'interveniente.

Sulla ricevibilità delle conclusioni dell'UAMI

14 Per quanto concerne la posizione processuale dell'UAMI, occorre ricordare che, se l'Ufficio non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso esso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II-1845, punto 34; 15 giugno 2005, causa T-186/04, Spa Monopole/UAMI — Spaform (SPAFORM), Racc. pag. II-2333, e 25 ottobre 2005, causa T-379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), Racc. pag. II-4633, punto 22]. Nulla impedisce all'Ufficio di aderire ad una conclusione della ricorrente o ancora di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale presentando gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale (citate sentenze BIOMATE, punto 36, e Cloppenburg, punto 22). Per contro, esso non può formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non sollevati nel ricorso (sentenza Cloppenburg, cit., punto 22; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 34).

15 Ne consegue che le conclusioni con le quali l'UAMI aderisce alle conclusioni della ricorrente dirette all'annullamento devono essere dichiarate ricevibili nei limiti in cui esse, e gli argomenti addotti a loro sostegno, non esulano dall'ambito delle conclusioni e dei motivi addotti dalla ricorrente.

Nel merito

A — *Argomenti delle parti*

16 A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente propone un solo motivo diretto all'annullamento della decisione impugnata. Essa argomenta che la decisione impugnata viola il regolamento n. 40/94, in particolare il suo art. 74, nonché il regolamento di esecuzione, in particolare le sue regole 16 e 20. Da tali disposizioni si desumerebbe che la data pertinente alla quale il diritto anteriore deve essere in vigore ed entro la quale l'opponente deve produrre la prova della validità di tale diritto è la data in cui la divisione di opposizione si pronuncia o almeno la data di scadenza del termine concesso per fornire altre prove, e non quella del deposito della domanda di opposizione.

17 Inoltre, essa sostiene che la ratio della regola 16 del regolamento di esecuzione presuppone che il richiedente e la divisione di opposizione abbiano la possibilità di controllare la validità del marchio anteriore dedotto contro la domanda di marchio comunitario, poiché solo un marchio valido può stare a fondamento di un'opposizione. La divisione di opposizione sarebbe autorizzata dalla regola 16, n. 3, e dalla regola 20, n. 2, del regolamento di esecuzione a stabilire una data limite per la produzione di prove se queste non erano state fornite con l'atto di opposizione.

18 La ricorrente sostiene anche che i rilievi della decisione impugnata secondo cui la divisione di opposizione non può, da un lato, tener conto della scadenza della validità dei diritti del marchio anteriore, intervenuta prima che essa abbia statuito in merito all'opposizione, e, dall'altro, esigere la prova del rinnovo del marchio anteriore sarebbero contrari alle disposizioni del regolamento n. 40/94 e del regolamento di esecuzione, così come alla sistematica generale della valutazione degli impedimenti relativi che ostano alla registrazione.

19 L'UAMI sostiene l'argomento della ricorrente. Esso rileva in particolare che la decisione impugnata è incompatibile con le sue direttive interne che regolano il procedimento di opposizione, le quali dispongono che «[d]urante il termine di quattro mesi concessogli per completare il fascicolo, l'opponente deve fornire prove del fatto che il marchio (o i marchi) sui quali basa la propria opposizione è (sono) ancora valido/i. Se non è fornita alcuna prova del rinnovo, non si terrà conto della registrazione anteriore (...) oppure, in caso contrario, l'opposizione sarà respinta in quanto infondata. Tuttavia, per evitare che la [divisione di opposizione] adotti una decisione in un'opposizione basata su una registrazione anteriore che non è stata rinnovata, se una registrazione che era stata validamente provata scade tra la fine del periodo di quattro mesi e il momento in cui è emanata la decisione, l'esaminatore deve invitare l'opponente a provare che la registrazione è stata rinnovata, indipendentemente dal fatto che il richiedente sollevi o no un'obiezione in proposito».

20 L'interveniente propone, da parte sua, sei argomenti a sostegno della sua posizione secondo cui la commissione di ricorso avrebbe applicato correttamente il regolamento n. 40/94 e il regolamento di esecuzione.

21 In primo luogo, essa sostiene che l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 usa una formulazione che indica il presente («in seguito all'opposizione») piuttosto che il futuro. Inoltre, il testo dell'art. 8, n. 2, di tale regolamento usa una forma verbale al passato («marchi registrati»). A suo parere, dal combinato disposto di tali due disposizioni risulta chiaro che è la data dell'opposizione che è determinante. Non vi sarebbe pertanto alcuna disposizione nell'art. 8 del regolamento n. 40/94 che obblighi l'opponente a conservare lo status di titolare del marchio anteriore o a provare che ha conservato tale status oltre il termine di opposizione.

22 In secondo luogo, l'interveniente considera che l'unico requisito fissato dall'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94 è che venga proposta opposizione per il motivo che la registrazione del marchio dovrebbe essere esclusa a norma dell'art. 8 di tale regolamento. Essa nota che tale esigenza è anch'essa espressa al presente. Inoltre, è richiesto che l'opponente sia, tra l'altro, il titolare dei marchi anteriori ai quali si fa riferimento nell'art. 8, n. 2, di tale regolamento. Anche in tale disposizione è usato il presente. Da ciò essa deduce che non sussiste a carico dell'opponente alcun obbligo di dimostrare che egli resterà il titolare fino ad una data indefinita nel futuro situata oltre il termine di opposizione. Essa ritiene che l'art. 42, n. 3, di tale regolamento confermi tale analisi giacché, nell'esigere che l'opponente specifichi i motivi sui quali si fonda l'opposizione, usa di nuovo il tempo presente. Essa afferma, inoltre, che l'opponente deve indicare i motivi che sussistono a tale data che possono essere dedotti contro il marchio richiesto. Nessun opponente sarebbe in grado di indicare con certezza quale potrebbe essere la situazione ad una data indefinita nel futuro oltre il termine di opposizione. Ciò sarebbe in ogni caso contrario alla lettera dell'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94.

23 In terzo luogo, l'interveniente sostiene che le regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione non dicono assolutamente nulla circa la tesi della ricorrente secondo cui occorre provare la validità del marchio anteriore alla data in cui la divisione di opposizione rende la sua decisione nel merito. Essa sostiene che il fatto che i legislatori abbiano previsto disposizioni così dettagliate, senza tuttavia specificare che l'opponente debba provare che i suoi diritti sussisteranno oltre il termine di opposizione, deve essere interpretato come indicativo dell'intenzione del legislatore di non esigere una tale prova conformemente al principio expressio unius est exclusio alterius. L'interveniente ricorda inoltre che le disposizioni in causa sono formulate al presente o al passato.

24 Essa fa riferimento anche alla regola 15, n. 2, lett. c), punto i), del regolamento di esecuzione, ai cui sensi «se l'opposizione è proposta dal titolare del marchio anteriore o del diritto anteriore [l'atto di opposizione deve contenere] il nome e indirizzo del medesimo, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b) e l'indicazione che si tratta del titolare di tale marchio o diritto». Essa ne deduce che il solo elemento da dimostrare, ai sensi di tale norma, è che l'opponente è il titolare del marchio anteriore alla data alla quale l'opposizione è proposta.

25 In quarto luogo, l'interveniente ricorda che l'imperativo della certezza del diritto richiede che le normative comunitarie consentano agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che impongono loro (sentenza della Corte 1° ottobre 1998, causa C-233/96, Danimarca/Commissione, Racc. pag. I-5759, punto 38). Essa rileva che la soluzione proposta dalla ricorrente, vale a dire che la data alla quale l'UAMI valuta la validità del marchio anteriore sia quella alla quale esso adotta la sua decisione sull'opposizione, riposa su un fondamento arbitrario e incerto. L'interveniente ritiene che la possibilità di procedimenti prolungati esigerebbe che ogni opponente indovini la data probabile in cui sarà resa una decisione nel merito o che fornisca in continuazione la prova attualizzata del marchio anteriore.

26 In quinto luogo, l'interveniente sostiene che sarebbe contrario al principio di non retroattività proprio del diritto comunitario esigere che l'opponente dimostri che il marchio anteriore continua a esistere o è valido oltre il termine di opposizione.

27 Essa precisa che quando è stata proposta l'opposizione, il 28 gennaio 2000, le è stato trasmesso un documento che la autorizzava a fornire successivamente una copia della registrazione. Essa avrebbe depositato una copia del certificato di registrazione per il marchio anteriore il 24 febbraio 2000. Essa sostiene al punto 18 del suo controricorso che tale registrazione provava che il marchio sarebbe rimasto in vigore fino al 27 luglio 2003, vale a dire oltre il termine di opposizione. Il 13 giugno 2000 l'UAMI le avrebbe scritto per informarla dell'inizio della fase contraddittoria del procedimento e per chiederle di fornire i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno del suo argomento. Essa argomenta che se, come sostenuto dalla ricorrente, tale lettera le avesse imposto di produrre la prova del rinnovo della registrazione, che era già stata prodotta durante il termine d'opposizione, una tale richiesta sarebbe retrospettiva e, pertanto, inammissibile.

28 In sesto luogo, infine, l'interveniente sostiene che nemmeno l'art. 74 del regolamento n. 40/94 avvalora la tesi della ricorrente. A suo parere, la ratio di tale articolo corrisponde alla sua intestazione, mira cioè a determinare l'estensione

del controllo d'ufficio dei fatti da parte dell'UAMI. Essa nega quindi che, ai sensi di tale norma, l'opponente debba dimostrare all'UAMI che un marchio continuerà ad esistere e ad essere valido fino alla data in cui la divisione di opposizione si pronuncerà.

B — *Giudizio del Tribunale*

29 La ricorrente, sostenuta dall'UAMI, critica essenzialmente due affermazioni che figurano nella decisione impugnata. In primo luogo, la commissione di ricorso riterrebbe, erroneamente, che la scadenza del marchio sul quale era fondata l'opposizione non autorizzi la divisione di opposizione a modificare retroattivamente lo status di un opponente e a respingere l'opposizione. In secondo luogo, essa riterrebbe a torto che l'opponente sia tenuto ad esporre una volta per tutte i motivi della sua opposizione e che, pertanto, né la divisione d'opposizione né le commissioni di ricorso abbiano il diritto di esigere una prova ulteriore della validità in corso del marchio anteriore sulla quale si è fondata l'opposizione. Tali affermazioni sarebbero contrarie al sistema generale del regolamento di esecuzione, giacché esporrebbero la divisione d'opposizione al rischio di constatare un conflitto tra il marchio richiesto e un marchio anteriore non più protetto.

30 Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze della Corte 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7; 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 48, e 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 23). Non è d'interesse generale accordare l'integrale protezione prevista dal regolamento n. 40/94 a un marchio che non adempie la sua funzione primaria (sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 48).

31 Le disposizioni degli artt. 8 e 42 del regolamento n. 40/94 e delle regole 15, 16 e 20 del regolamento di esecuzione concernenti gli impedimenti relativi che ostano alla registrazione e il procedimento di opposizione mirano essenzialmente a garantire che un marchio anteriore possa conservare la sua funzione di identificazione dell'origine, consentendo di rifiutare la registrazione di un nuovo marchio che entrerebbe in conflitto con il marchio anteriore a causa di un rischio di confusione tra essi.

32 L'eventualità di tale conflitto deve essere considerata sotto due aspetti. Da un lato, riguardo all'ambito di applicazione ratione materiae delle summenzionate disposizioni, è necessario che esista tra il marchio anteriore e il marchio richiesto e tra i prodotti o i servizi che i due marchi designano un'identità o somiglianza, la quale sia atta a creare confusione tra i due segni. Dall'altro, riguardo all'applicazione ratione temporis delle dette disposizioni, i due suddetti marchi devono coesistere durante un certo lasso di tempo. La funzione di identificazione dell'origine propria del marchio anteriore non può essere messa in pericolo da un altro marchio che venga registrato solo dopo la scadenza del marchio anteriore. In mancanza di un periodo durante il quale i due marchi coesistono, non si può presentare alcun conflitto.

33 Pertanto, il Tribunale constata che l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui «nulla autorizza la divisione d'opposizione a modificare retroattivamente lo status di un opponente semplicemente perché durante il procedimento di opposizione (...) la registrazione nazionale (...) è giunta a scadenza», non tiene conto della circostanza che non può sussistere alcun conflitto tra il marchio richiesto e un marchio anteriore scaduto durante tale periodo, dato che il marchio richiesto può essere registrato solo dopo la fine del procedimento di opposizione. Di conseguenza, la tutela che la commissione di ricorso ha accordato al marchio anteriore non è giustificata dalla protezione della funzione essenziale del marchio ed è contraria allo spirito e alla ratio delle disposizioni che regolano la valutazione degli impedimenti relativi che ostano alla registrazione e il procedimento di opposizione.

34 Inoltre, la ricorrente e l'UAMI affermano a giusto titolo che la divisione d'opposizione e le commissioni di ricorso devono tenere conto dei cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell'opposizione e la decisione che statuisce in merito all'opposizione e che risultano dalle prove prodotte dalle parti in risposta alla richiesta di informazioni proveniente dall'UAMI.

35 A tale riguardo occorre ricordare che il Tribunale ha statuito nella sua sentenza 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II-3253, punto 26), che nell'ambito del riesame della decisione di opposizione al quale procedono le commissioni di ricorso ai sensi dell'art. 61, n. 1, del regolamento n. 40/94 l'esito del ricorso dipende dalla questione se, al momento in cui si decide sul ricorso, possa o meno essere legittimamente adottata una nuova decisione con il medesimo dispositivo della decisione che costituisce l'oggetto del ricorso.

36 Nell'ambito di tale riesame, le commissioni di ricorso dell'UAMI esercitano, salvo in caso di rinvio, le competenze dell'organo che ha emesso la decisione oggetto del ricorso (sentenza KLEENCARE, punto 35 supra, punto 24). Di conseguenza, si deve ritenere che il principio stabilito da tale giurisprudenza sia applicabile alla valutazione effettuata dalla divisione di opposizione, di modo che né questa né le commissioni di ricorso possono adottare una decisione che sarebbe illegittima al momento in cui esse statuiscono sulla base di prove prodotte dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi ad esse.

37 L'interveniente considera però che la decisione impugnata abbia stabilito, a giusto titolo, che l'opponente deve esporre i motivi e le prove a sostegno della propria opposizione una volta per tutte. La divisione di opposizione non potrebbe fondarsi sulla mancata prova del rinnovo del marchio anteriore, dal momento che la sua richiesta di informazioni concernente il rinnovo della registrazione non avrebbe trovato giustificazione in nessuna disposizione del regolamento n. 40/94 né del regolamento di esecuzione.

38 A tale riguardo occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 30 supra, le disposizioni del regolamento n. 40/94 e quelle del regolamento di esecuzione devono essere interpretate alla luce della funzione essenziale del marchio. Orbene, per essere in grado di valutare se il marchio anteriore possa perdere la sua funzione di identificazione dell'origine a causa della coesistenza nel tempo con il marchio richiesto, con il quale potrebbe essere confuso, l'UAMI deve conoscere la durata di validità del marchio anteriore.

39 La facoltà di richiedere all'opponente informazioni in proposito può essere dedotta dalle disposizioni del regolamento n. 40/94 e del regolamento di esecuzione. Così, in virtù dell'art. 76, del regolamento n. 40/94, l'UAMI può chiedere informazioni e la produzione di documenti in ogni procedura iniziata dinanzi ad esso, in particolare di quelli che ritiene necessari per decidere sull'opposizione. Inoltre, si desume dal combinato disposto delle regole 16 e 20 del regolamento di esecuzione che l'UAMI può invitare l'opponente a fornire fatti, prove e osservazioni, segnatamente il certificato di registrazione del marchio anteriore, che non sono contenuti nell'atto di opposizione.

40 L'interveniente considera, al contrario, che l'opponente non possa essere obbligato a dimostrare che resterà titolare del marchio anteriore fino ad una data indefinita oltre il termine di opposizione.

41 A tale riguardo, occorre constatare che l'interveniente si limita ad affermare, nei suoi argomenti primo, secondo, terzo e sesto, che un tale obbligo in capo all'opponente non risulta né dagli artt. 8, 42 e 74 del regolamento n. 40/94 né dalle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione. Essa non propone alcun argomento volto a negare che l'art. 76 del regolamento n. 40/94 o il combinato disposto delle regole 16 e 20 del regolamento di esecuzione conferisce all'UAMI il diritto di domandare all'opponente la prova del rinnovo del marchio successivamente alla sua scadenza, quando questa si verifica dopo la data di deposito dell'atto di opposizione. Inoltre, i suoi argomenti a tale riguardo derivano da un'interpretazione fondata sui tempi dei verbi

usati dalle disposizioni dei summenzionati regolamenti prese isolatamente e non si riferiscono in alcun modo ai principi che stanno a fondamento degli impedimenti relativi che ostano alla registrazione e del procedimento di opposizione.

42 Si deve anche notare che il ragionamento dell'interveniente fuoriesce dal contesto fattuale della presente causa. Al momento della scadenza del termine per la produzione dell'informazione (il 13 marzo 2003) o addirittura al momento del termine iniziale stabilito dalla divisione di opposizione (il 13 ottobre 2000), la validità del marchio anteriore non dipendeva da alcun elemento futuro, ma dalla questione se l'interveniente avesse o meno rinnovato la registrazione del suo marchio la cui durata della validità iniziale scadeva il 27 luglio 2000, il che costituisce quindi una domanda probatoria concernente un evento passato. Il Tribunale considera di conseguenza che la richiesta di informazioni non concernesse la validità del marchio in un momento futuro indefinito, contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente.

43 Con il suo quarto argomento, l'interveniente considera che il fatto che l'opponente non sia in grado di sapere se deve fornire la prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore spontaneamente, in modo continuo, ovvero su invito dell'UAMI, può portare ad una situazione di incertezza del diritto. L'obbligo di provare la validità del marchio anteriore imporrebbe quindi all'opponente di indovinare la data alla quale verrà pronunciata una decisione in merito all'opposizione.

44 Nemmeno tale argomento può essere accolto. Non risulta, infatti, assolutamente dalla decisione della divisione di opposizione che l'UAMI esiga che l'opponente produca in modo continuo prove del rinnovo senza una richiesta di informazioni dell'UAMI. Un obbligo simile non risulta neanche dagli atti procedurali prodotti dalla ricorrente e dall'UAMI. Infatti, le direttive dell'UAMI sull'opposizione statuiscono esplicitamente il contrario, ovvero che «l'esaminatore deve invitare l'opponente a provare che la registrazione è stata rinnovata».

45 Quanto al quinto argomento, secondo cui il riconoscimento del potere di richiedere informazioni sul rinnovo del marchio anteriore sarebbe contrario al principio di non retroattività, è sufficiente precisare che l'interveniente ha ammesso, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, di aver indicato erroneamente al punto 18 del suo controricorso che il marchio anteriore sarebbe rimasto in vigore fino al 27 luglio 2003 sul fondamento della documentazione fornita alla divisione d'opposizione, mentre la data corretta era, in realtà, il 27 luglio 2000.

46 Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che la commissione di ricorso ha considerato erroneamente, da un lato, che la scadenza della validità del marchio anteriore prima del momento in cui la divisione d'opposizione statuisca in merito all'opposizione non può essere presa in considerazione da questa e, dall'altro, che la divisione d'opposizione non ha il potere di richiedere informazioni sul rinnovo del marchio anteriore successivamente al deposito iniziale delle prove. Ciò facendo la commissione di ricorso ha interpretato le disposizioni del regolamento n. 40/94 e del regolamento di esecuzione che disciplinano la valutazione degli impedimenti relativi che ostano alla registrazione e il procedimento di opposizione in modo contrario ai principi a queste sottesi e, in particolare, ha violato l'art. 76 del regolamento n. 40/94 e la regola 20 del regolamento di esecuzione.

47 Da quanto sopra, risulta che l'unico motivo della ricorrente deve essere accolto e che la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulle spese

48 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI è rimasto soccombente, nei limiti in cui la decisione impugnata è annullata, deve essere condannato a sopportare le spese della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima. L'interveniente, rimasta soccombente nelle sue conclusioni, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione 23 marzo 2004 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (procedimento R 486/2003-1) è annullata.**

2) **L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.**

3) **L'interveniente sopporterà le proprie spese.**

Jaeger Tiili Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2006.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Jaeger