

Causa T-232/00

Chef Revival USA Inc.

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Mancata
presentazione di prove nella lingua della procedura di opposizione — Regola 18,
n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 13 giugno 2002 II-2752

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Opposizione — Regole relative alle condizioni di ammissibilità e all'istruttoria dell'opposizione — Applicazione da parte dell'Ufficio*
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 42; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 16-18 e 20]

2. *Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Opposizione — Mancata presentazione, nel termine stabilito, della traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale precedente — Incidenza sulla procedura dinanzi alla divisione di opposizione*
 (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 16-18 e 20)

1. Dal combinato disposto dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, relativo all'opposizione presentata contro la registrazione di un marchio, e delle regole 16, 17, 18 e 20 del regolamento di esecuzione risulta che il legislatore opera una distinzione tra, da un lato, le condizioni che deve soddisfare l'atto di opposizione, poste come condizione di ammissibilità dell'opposizione, e, dall'altro, la presentazione dei fatti, prove ed osservazioni, nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell'opposizione, che rientrano nell'istruzione di quest'ultima.

Trattandosi delle condizioni la cui inosservanza nell'atto di opposizione comporta il rigetto dell'opposizione per inammissibilità, la regola 18 del regolamento di esecuzione contiene, rispettivamente nei suoi nn. 1 e 2, una distinzione tra due categorie di condizioni di ammissibilità, e solo allorché l'atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità diverse da quelle esplicitamente menzionate al n. 1, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è tenuto, in forza del n. 2, ad informarne l'opponente e ad invitarlo a

porvi rimedio entro due mesi prima di respingere l'opposizione in quanto inammissibile.

Trattandosi degli elementi che rientrano nell'istruzione dell'opposizione, ai quali si aggiunge, eventualmente, una traduzione nella lingua della procedura di opposizione, l'Ufficio, se l'opponente non li presenta prima della scadenza del termine inizialmente imposto o prima della scadenza della sua eventuale proroga, può legittimamente respingere l'opposizione in quanto infondata a meno che non possa statuire su quest'ultima diversamente basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, in conformità alla regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione. Il rigetto dell'opposizione in tal caso non è legato solo al mancato rispetto da parte dell'opponente del termine imposto dall'Ufficio, ma costituisce anche la conseguenza dell'inosservanza di una condizione di base dell'opposizione, in quanto l'opponente, omettendo di presentare entro il termine le prove e i documenti giustificativi pertinenti, non riesce a dimostrare l'esistenza dei fatti o dei diritti sui quali la sua opposizione è basata.

(v. punti 31, 33, 36, 41, 44)

2. In una procedura di opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario ai sensi degli artt. 42 e segg. del regolamento n. 40/94, l'omissione dell'opponente di presentare nel termine stabilito dalla divisione di opposizione, in conformità alle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione e nella lingua della procedura di opposizione, la traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale precedente rientra nell'esame del merito dell'opposizione e non costituisce una delle irregolarità dell'atto di opposizione ai sensi della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, relativa alle condizioni di ammissibilità dell'opposizione.

La divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha pertanto affatto l'obbligo, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, di segnalare all'opponente l'irregolarità consistente nella detta sua omissione né di concedergli un termine supplementare di due mesi per la presentazione di tale traduzione, in quanto, in un tal caso, la regola 18, n. 2, non può nemmeno essere applicata per analogia.

(v. punti 52-54, 57)