

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

30 giugno 2004 *

Nella causa T-107/02,

GE Betz Inc., ex BetzDearborn Inc., con sede in Trevose, Pennsylvania (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti G. Glas e K. Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dal sig. E. Joly e, in seguito, dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio, intervenuta dinanzi al Tribunale, **Atofina Chemicals Inc.**, con sede in Filadelfia,

* Lingua processuale: l'inglese.

Pennsylvania (Stati Uniti), rappresentata dal sig. M. Edenborzoug, barrister, e dalla sig.ra M. Medyckyj, solicitor,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 gennaio 2002 (caso R 1003/2002-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Atofina Chemicals Inc. e GE Betz Inc.,

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

composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. Meij (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 aprile 2002,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2002,

visto il controricorso dell'interveniente, Atofina Chemicals Inc., depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2002,

a seguito dell'udienza del 17 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro giuridico

1 Gli artt. 42 e 73 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato, così dispongono:

«Articolo 42

Opposizione

(...)

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. (...). Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione.

(...)

Articolo 73

Motivazione delle decisioni

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

- ² Le regole 15-18 e 20 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento del Consiglio n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), sono così formulate:

«Regola 15

Contenuto dell'atto di opposizione

(...)

2. L'atto di opposizione deve essere presentato in duplice copia e contenere:

(...)

b) riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione:

- i) se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore, un'indicazione in tal senso e l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio comunitario o

l'indicazione degli Stati membri — o eventualmente del Benelux — in cui il marchio anteriore è stato registrato o depositato oppure, se il marchio anteriore è stato oggetto di registrazione internazionale, l'indicazione degli Stati membri — eventualmente del Benelux — a cui è stata estesa la protezione del marchio anteriore;

ii) se disponibili, il numero di fascicolo o il numero di registrazione e la data di deposito, nonché la data di priorità del marchio anteriore;

(...)

vi) una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio anteriore o del diritto anteriore;

vii) i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato (...); l'opponente deve indicare tutti i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato, nonché a quali prodotti e servizi l'opposizione si riferisce;

(...)

Regola 16

Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione

1. L'atto di opposizione può contenere indicazioni relative ai fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione stessa, corredate dei relativi documenti d'appoggio.

2. Se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione (...)

3. Le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio, di cui al paragrafo 1, nonché le prove di cui al paragrafo 2, possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all'atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all'avvio della procedura di opposizione, stabilito dall'Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2.

Regola 17

Uso delle lingue nella procedura di opposizione

1. Se l'atto di opposizione non è redatto nella lingua della domanda di registrazione del marchio comunitario, quando tale lingua è una delle lingue dell'Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, l'opponente deve fornire una

traduzione dell'atto di opposizione in una di tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione.

2. Se le prove a sostegno dell'opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentate nella lingua della procedura d'opposizione, l'opponente deve fornirne una traduzione in tale lingua, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall'Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3.

(...)

Regola 18

Rigetto dell'opposizione per inammissibilità

1. Se accerta che l'opposizione non è conforme all'articolo 42 del regolamento o che l'atto di opposizione non indica chiaramente contro quale domanda l'opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l'opposizione viene proposta, l'Ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempreché le irregolarità non siano state sanate, entro la scadenza del termine di opposizione (...)

2. Se accerta che l'opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento o delle presenti regole, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente, invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile.

(...)

Regola 20

Esame dell'opposizione

(...)

2. L'Ufficio invita l'opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell'atto di opposizione (...).

Fatti

3 Con una domanda, il cui deposito veniva concesso il 20 novembre 1997, la ricorrente chiedeva all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») la registrazione del marchio denominativo BIOMATE.

4 I prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione rientrano nella classe 1 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, nella versione rivista e modificata e corrispondono alla seguente descrizione:

— classe 1: «Prodotti chimici da utilizzare come microbiocidi nei sistemi di acque industriali e di trattamento».

5 La domanda è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 72/98 del 21 settembre 1998.

6 Con lettera 21 dicembre 1998, ricevuta dall'Ufficio in data 22 dicembre 1998, la Atofina Chemicals Inc., interveniente, presentava opposizione alla registrazione della domanda. L'opposizione era fondata sul marchio figurativo qui di seguito riprodotto:

bioMεT

7 Tale marchio figurativo ha costituito l'oggetto delle seguenti registrazioni:

— registrazione nel Benelux n. 39765, recante come data di deposito il 28 giugno 1971, per prodotti rientranti nelle classi 1 e 5 dell'accordo di Nizza, cioè:

— classe 1: «Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura (ad eccezione dei fungicidi, erbicidi e prodotti per la distruzione degli animali nocivi), in particolare per la distruzione di macro e microrganismi»;

— classe 5: «Fungicidi, erbicidi e prodotti per la distruzione degli animali nocivi»;

- registrazione in Francia (rinnovo n. 1665517), con data di deposito 27 gennaio 1980, per prodotti rientranti nella classe 1 dell'accordo di Nizza, cioè:
 - classe 1: «Prodotti chimici, composizioni chimiche utilizzate come biocidi»;

- registrazione internazionale R 325543, recante data legale 8 novembre 1966, proveniente dal Benelux e avente effetti in Austria, in Francia, in Italia e in Portogallo, per i prodotti rientranti nelle classi 1 e 5 dell'accordo di Nizza, cioè:
 - classe 1: «Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura»;

 - classe 5: «Prodotti chimici, in particolare per la distruzione di macro e microrganismi».

⁸ L'opposizione era fondata pure sul marchio denominativo BIOMET registrato in Italia (rinnovo n. 400859), con data di deposito 30 maggio 1962, per i prodotti rientranti nella classe 5 dell'accordo di Nizza, cioè:

- classe 5: «Prodotti e composti chimici utilizzati come germicidi».

9 Infine, l'opposizione era fondata sul segno BIOMET, non registrato, ma utilizzato nel Benelux, in Francia, in Italia, in Austria e in Portogallo.

10 L'opposizione veniva proposta contro tutti i prodotti designati nella domanda ed era fondata su tutti i prodotti contemplati dai marchi precedenti registrati.

11 Per quanto riguarda i marchi precedenti registrati, l'opposizione era basata sull'art. 8, n. 1, lett. a) e b), e n. 5, del regolamento n. 40/94. Per quanto riguarda il segno non registrato sopra menzionato, l'opposizione era fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

12 Le copie dei certificati di registrazione dei marchi precedenti sono state allegate all'atto di opposizione.

13 Il 7 aprile 1999, la divisione d'opposizione indirizzava all'interveniente una telecopia così formulata:

«Notification of deficiencies in the notice of opposition [Rule 15 and 18 (2) of the Implementing Regulation]

(...)

The examination of the notice of opposition has shown that the indication of the goods and services has not been provided in the language of the opposition proceedings (english).

This deficiency must be remedied within a non extendible period of two months from receipt of this notification, that is on or before 07/06/1999.

The notice of opposition will otherwise be rejected on grounds of inadmissibility».

[Notifica di lacune nell'atto di opposizione (regole 15 e 18, n. 2, del regolamento di esecuzione)

(...)

L'esame dell'atto di opposizione ha rilevato che l'indicazione dei beni e dei servizi non è stata fornita nella lingua del procedimento di opposizione (l'inglese).

Tale irregolarità deve essere sanata entro un termine improrogabile, cioè al più tardi entro il 7 giugno 1999.

In mancanza, l'atto di opposizione sarà respinto come irricevibile].

14 Con telecopia 28 maggio 1999, l'interveniente forniva una traduzione degli elenchi dei prodotti coperti dai marchi precedenti. In questa telecopia veniva altresì indicato:

«If further information is required, please let us know».

(Se avete bisogno di informazioni supplementari, non esitate a comunicarcelo).

15 Il 29 giugno 1999 la divisione di opposizione indirizzava all'interveniente un'altra telecopia così formulata:

«Communication to the opposing party of the date of commencement of the adversarial part of the opposition proceedings and of final date for submitting facts, evidence and arguments in support of the opposition [Rules 19 (1), 16 (3), 17 (2) and 20 (2) of the Implementing Regulation].

(...)

Your opposition has been communicated to the applicant.

(...)

The adversarial part of the proceedings will commence on 30/08/1999.

A final period of four months from receipt of this notification, that is until 29/10/1999, is allowed for you to furnish any further facts, evidence or arguments which you may feel necessary to substantiate your opposition [...]

Please note that documents must be in the language of the proceedings or accompanied by a translation».

[Comunicazione all'opponente della data di apertura della fase contraddittoria del procedimento di opposizione e della data finale per il deposito dei fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione (regole 19, n. 1, 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione].

(...)

La vostra opposizione è stata comunicata al richiedente.

(...)

La fase contraddittoria del procedimento avrà inizio il 30 agosto 1999.

Vi viene concesso un ultimo termine di quattro mesi a partire dal ricevimento della presente notifica, cioè fino al 29 ottobre 1999, per apportare ogni fatto, ogni prova o ogni osservazione supplementare che riteniate utile a sostegno della vostra opposizione (...)

Vogliate prendere nota del fatto che qualsiasi documento deve essere nella lingua di procedura dell'opposizione o essere accompagnato da una traduzione».

16 Tale termine di quattro mesi è stato prorogato fino al 23 marzo 2000. Un giorno prima della scadenza del termine, l'interveniente ha chiesto una nuova proroga. Considerando che le ragioni dedotte a sostegno di tale domanda erano inadeguate, l'Ufficio non l'ha accolta. Tuttavia, poiché la domanda era stata presentata un giorno prima della scadenza del termine, l'Ufficio ha concesso all'interveniente un termine supplementare di un giorno per il deposito di elementi giustificativi dell'opposizione. Entro il detto termine concesso, l'interveniente ha fornito argomenti supplementari, cioè una dichiarazione statutaria, dei prospetti e un'etichetta.

17 Con decisione 7 settembre 2000, la divisione di opposizione decideva, per quanto riguarda il segno precedente non registrato, che l'opposizione era irricevibile e che, per il resto, l'opposizione non soddisfaceva l'art. 8, n. 1, lett. a) e b), e n. 5 del regolamento n. 40/94 per il motivo, in particolare, che l'opponente non aveva, in assenza di traduzione dei certificati di registrazione dei marchi precedenti fornita nel termine impartito, prodotto la prova della validità e della legittimità delle precedenti registrazioni sulle quali si fondava l'opposizione.

18 Per questi motivi, la divisione di opposizione respingeva l'opposizione nella sua integralità e condannava l'interveniente alle spese esposte.

- 19 Il 13 ottobre 2000 l'interveniente proponeva ricorso avverso la decisione della divisione d'opposizione.
- 20 Con decisione 17 gennaio 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente, a suo dire, con lettera raccomandata ricevuta il 18 febbraio 2002, la commissione di ricorso ha:
- respinto il ricorso per quanto riguarda l'irricevibilità dell'opposizione circa il segno precedente non registrato;
 - annullato la decisione della divisione di opposizione per il resto;
 - rinviato gli atti alla divisione di opposizione per il seguito;
 - condannato ciascuna delle due parti a sopportare le proprie spese esposte ai fini del procedimento di ricorso.
- 21 Nell'annullare parzialmente la decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha considerato che, inviando all'opponente le telecopie sopra citate ai punti 13 e 15, la divisione di opposizione aveva ingenerato nell'opponente un legittimo affidamento circa il fatto che le copie dei certificati di registrazione allegati all'atto di opposizione non erano viziate da irregolarità formale.

Procedimento

- 22 Con atto depositato in cancelleria il 5 aprile 2002, la ricorrente ha proposto al Tribunale il presente ricorso in lingua inglese.
- 23 Poiché le altre parti non si sono opposte a che la lingua inglese sia la lingua di procedura dinanzi al Tribunale, quest'ultimo ha indicato la lingua inglese come lingua del presente procedimento.
- 24 Il 23 luglio 2002 l'Ufficio ha depositato il suo controricorso. Il 26 luglio 2002, l'interveniente ha depositato il suo controricorso.
- 25 Il 17 ottobre 2002, la ricorrente ha depositato una memoria basandosi sull'art. 135, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Poiché la ricorrente non ha presentato domanda per poter depositare la replica e poiché i controricorsi dell'interveniente e dell'Ufficio non contenevano nuovi motivi né conclusioni che giustificassero il deposito di una memoria in applicazione di tale disposizione, il Tribunale ha deciso di non versare agli atti tale memoria.

Conclusioni delle parti

- 26 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui:

i) annulla la decisione della divisione di opposizione 7 settembre 2002;

ii) rinvia gli atti dinanzi alla divisione di opposizione per il seguito;

iii) condanna ciascuna delle parti a sostenere le spese esposte nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

— condannare l'Ufficio alle spese, comprese quelle da esso esposte nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

27 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

— accogliere la domanda della ricorrente di annullare la decisione impugnata;

— condannare ciascuna parte a sostenere le proprie spese.

28 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

- annullare la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui ha accertato che l'opposizione basata sulle registrazioni precedenti non era correttamente fondata;

- annullare la decisione adottata dalla divisione di opposizione sulle spese;

- rinviare gli atti dinanzi alla divisione di opposizione per il seguito;

- condannare la ricorrente a pagare le spese da essa esposte nell'ambito del presente procedimento.

Conclusioni delle parti

Sulla portata delle conclusioni dell'Ufficio

29 In udienza, l'Ufficio ha anzitutto precisato che, con il primo capo delle sue conclusioni, non chiedeva più di quanto concluso dalla ricorrente. Di conseguenza, il primo capo delle conclusioni dell'Ufficio va inteso nel senso che mira a sostenere il primo capo delle conclusioni della ricorrente.

30 Successivamente, nel corso dell'udienza, l'Ufficio ha precisato che, in via subordinata, chiedeva al Tribunale di pronunciare qualsiasi decisione che gli sembrasse appropriata alla luce delle conclusioni e degli argomenti delle altre parti. L'Ufficio intende quindi manifestamente rimettersi alla prudente valutazione del Tribunale.

- 31 Si deve in questo contesto rilevare che l'interveniente ha sostenuto, del pari nel corso dell'udienza, che spettava all'Ufficio rappresentare dinanzi al Tribunale la commissione di ricorso, non rappresentata in quanto tale dinanzi al suddetto giudice.
- 32 A questo proposito, va innanzi tutto ricordato che l'Ufficio è stato istituito con il regolamento n. 40/94, in particolare ai fini dell'amministrazione del diritto del marchio comunitario, e che deve ritenersi esercitare ciascuna delle sue diverse funzioni, in forza di tale regolamento, nell'interesse generale di tale compito.
- 33 Si deve poi osservare che, se è vero che le commissioni di ricorso sono parte integrante dell'Ufficio [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI — France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II-5275, punto 19] e se è vero che esiste una continuità funzionale tra la commissione di ricorso, l'esaminatore e/o la divisione competente [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punto 38], le commissioni di ricorso e i loro membri godono di una indipendenza funzionale nell'esercizio dei loro compiti. L'Ufficio non può quindi impartire loro istruzioni.
- 34 Ciò considerato, si deve riconoscere che, anche se l'Ufficio non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso 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.
- 35 Se è vero che nell'art. 133, n. 2, del regolamento di procedura l'Ufficio è designato come convenuto dinanzi al Tribunale, tale designazione non può modificare le

conseguenze che derivano dal sistema del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda le commissioni di ricorso. Tale designazione consente tutt'al più di regolare le spese, in caso di annullamento o di riforma della decisione impugnata, indipendentemente dalla posizione adottata dall'Ufficio dinanzi al Tribunale.

36 Ciò considerato, nulla impedisce all'Ufficio di aderire ad una conclusione della ricorrente oppure di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando gli argomenti che ritiene appropriati nell'ambito del suo compito sopra menzionato al punto 32 per fornire delucidazioni al Tribunale.

37 Si deve del resto rilevare che, se una nuova domanda presentata soltanto all'udienza è per forza di cose tardiva e pertanto irricevibile, la precisazione sussidiaria apportata nella presente fattispecie nel corso dell'udienza non può essere considerata come una domanda propriamente detta e non deve pertanto costituire oggetto di una valutazione circa la sua ricevibilità.

Sulla portata delle conclusioni dell'interveniente

38 Nel corso dell'udienza, l'interveniente ha precisato che aveva formulato il secondo, terzo e quarto capo delle sue conclusioni al solo fine di evitare ambiguità e che in realtà, poiché tali capi derivano automaticamente dal primo capo delle conclusioni, essa non chiedeva al Tribunale più di quanto risultasse dal primo e dal quinto capo delle conclusioni. Di conseguenza, le conclusioni dell'interveniente vanno intese come volte ad ottenere il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare le spese esposte dall'interveniente nell'ambito del presente procedimento.

Nel merito

Argomenti delle parti

- 39 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un motivo unico tratto dalla violazione della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione.
- 40 Essa sostiene che la commissione di ricorso ha fatto propria la constatazione della divisione di opposizione secondo cui i certificati di registrazione non sono stati prodotti nella lingua del procedimento di opposizione e non è stata fornita in tempo utile alcuna traduzione di tali certificati. Secondo la ricorrente, poiché non vi era alcuna prova circa la validità e lo status giuridico dei marchi precedenti, l'opposizione fondata su di essi doveva essere respinta nel merito.
- 41 La stessa fa valere, del resto, che la commissione di ricorso ha ingiustamente ritenuto, basandosi sulle telecopie della divisione d'opposizione 7 aprile 1999 e 29 giugno 1999, che la divisione di opposizione avesse violato il legittimo affidamento dell'interveniente.
- 42 Secondo la ricorrente, dal momento che la telecopia 7 aprile 1999 si riferiva esplicitamente alla regola 15 e alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione nonché alla possibilità di un rigetto per irricevibilità, e visto che l'atto di opposizione non integrava i requisiti della regola 15, n. 2, lett. b), punto vii), del regolamento di esecuzione, tale telecopia poteva essere interpretata solo nel senso che si ricollegava all'irricevibilità dell'atto di opposizione e non come relativa alle prove da fornire a sostegno dell'opposizione, per le quali, secondo la ricorrente, non esistono motivi di irricevibilità. Orbene, con la telecopia 28 maggio 1999, l'interveniente avrebbe sanato l'irregolarità dell'atto di opposizione menzionato dalla divisione di opposizione.

- 43 La ricorrente precisa che, contrariamente al caso di rigetto per irricevibilità, la divisione di opposizione non era obbligata a informare l'opponente dell'assenza di una traduzione contemplata dalla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione.
- 44 Spetterebbe all'opponente produrre, a sostegno dell'opposizione, le prove che egli ritenga necessarie. Nella specie, secondo la ricorrente, l'interveniente non poteva sanare mancanze a tal riguardo invitando semplicemente in termini vaghi la divisione di opposizione a farle sapere se aveva bisogno di informazioni supplementari, così come essa ha fatto nella sua telecopia 28 maggio 1999, tanto più che tale telecopia era la risposta alla telecopia 7 aprile 1999, relativa alla ricevibilità dell'opposizione. Accogliere l'ipotesi contraria imporrebbe alla divisione di opposizione un obbligo di dare assistenza all'opponente.
- 45 Per quanto riguarda la telecopia 29 giugno 1999, questa avrebbe unicamente inteso consentire all'interveniente, in forza dell'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 16, n. 3, del regolamento di esecuzione, di fornire, ove lo ritenesse necessario, prove supplementari a sostegno della sua opposizione.
- 46 Né la telecopia 7 aprile 1999 né quella del 29 giugno 1999, considerate isolatamente o combinatamente, avrebbero potuto ingenerare nell'interveniente un legittimo affidamento circa i requisiti linguistici posti dalla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione. La telecopia 29 giugno 1999 avrebbe, al contrario, attirato la sua attenzione su tali requisiti.
- 47 Secondo l'Ufficio, la commissione di ricorso avrebbe giustamente considerato che la regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione non era stata nella specie rispettata. Nella sentenza 13 giugno 2002, causa T-232/00, *Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marin (Capo)* (Racc. pag. II-2749, punto 42), il Tribunale avrebbe confermato la distinzione tra l'obbligo risultante dalla regola 15, n. 2, lett. b), punto

vii), del regolamento di esecuzione, di indicare i prodotti considerati dal marchio precedente, da un lato, e la presentazione di informazioni dettagliate sui fatti, prove e osservazioni, quale prevista dall'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, e dalla regola 16, nn. 1 e 2, nonché dalla regola 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, dall'altro lato. In virtù della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, l'inosservanza del primo obbligo comporterebbe l'irricevibilità dell'opposizione, mentre la mancata presentazione delle informazioni indicate in secondo luogo avrebbe la conseguenza che non se ne tiene conto quando si esamina il merito dell'opposizione.

48 Poiché la regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione fa obbligo all'opponente di fornire una traduzione nella lingua di procedura delle prove presentate a sostegno dell'opposizione, la mancata presentazione di tale traduzione equivarrebbe alla mancata presentazione di siffatte prove. Ciò considerato, la divisione di opposizione potrebbe solo respingere l'opposizione di cui trattasi.

49 L'Ufficio per contro ritiene che la commissione di ricorso abbia errato nel considerare che il legittimo affidamento dell'interveniente era stato violato.

50 A questo proposito, in primo luogo, l'interveniente non avrebbe potuto legittimamente ignorare le pertinenti disposizioni, dal momento che queste sono chiare e sono rimaste immutate dalla loro adozione.

51 In secondo luogo, né nella sua telecopia 7 aprile 1999, né in quella del 29 giugno 1999, la divisione di opposizione avrebbe dato all'interveniente assicurazioni precise, esplicite o implicite, circa il fatto che le prove fornite soddisfacessero i requisiti linguistici.

- 52 In terzo luogo, la loro stessa natura impedirebbe alle notifiche, quali la telecopia 29 giugno 1999, di essere precise o specifiche. Anzitutto, dall'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, dalla regola 16, n. 3, e dalla regola 20, n. 2, del regolamento di esecuzione conseguirebbe che è compito dell'Ufficio invitare l'opponente, in termini generali, a sottoporre fatti, prove e osservazioni, non già segnalare specifiche irregolarità. Per segnalare siffatte irregolarità occorrerebbe procedere ad un esame del merito del caso prima che fatti, prove e osservazioni venissero presentati, situazione che il legislatore non avrebbe previsto e che sarebbe esclusa dalla natura contraddittoria del procedimento di opposizione. Inoltre, dall'art. 74 del regolamento n. 40/94 e dalla regola 16, n. 3, del regolamento di esecuzione risulterebbe che, una volta che l'opposizione è stata giudicata ricevibile, le parti sono libere di presentare come vogliono il loro caso. Infine, dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulterebbe che l'Ufficio non è autorizzato ad aiutare l'opponente con riferimento ai fatti, alle prove ed alle osservazioni da presentare. Tali principi si applicherebbero per analogia ai requisiti linguistici.
- 53 Facendo riferimento a varie decisioni delle commissioni di ricorso, l'Ufficio rileva altresì che non esiste consenso sulla questione se la formula standard, quale utilizzata nella telecopia 29 giugno 1999, sia sufficientemente chiara. Cionondimeno, secondo l'Ufficio, la questione va risolta affermativamente.
- 54 L'interveniente sostiene che, dal momento che ciascuna delle parti conosce senza ambiguità i connotati essenziali dei fatti, delle prove e delle osservazioni sulle quali l'altra parte intende fondarsi, l'opposizione deve considerarsi come correttamente motivata.
- 55 Nella specie, l'atto di opposizione avrebbe indicato che una copia dei certificati di registrazione era allegata al formulario di opposizione e che l'opposizione era fondata su tutti i prodotti per i quali erano stati registrati i marchi precedenti. Secondo l'interveniente, la telecopia 7 aprile 1999 comunicava semplicemente che gli elenchi dei prodotti contemplati da tali certificati costituivano parte dell'atto di opposizione e dovevano essere tradotti nella lingua del procedimento di

opposizione. Tale traduzione sarebbe stata fornita il 28 maggio 1999. Così le informazioni essenziali per stabilire la fondatezza dell'opposizione sarebbero state sia direttamente contenute nell'atto di opposizione sia integrate in tale atto con il riferimento ivi operato alla traduzione degli elenchi dei prodotti fornita con telecopia 28 maggio 1999.

56 L'interveniente rileva che non è necessario tradurre tutte le informazioni contenute in un certificato di registrazione, poiché talune di esse sono prive di pertinenza o intraducibili, per esempio i nomi e le cifre, e che non è inoltre necessario tradurre un'informazione, per esempio una data di priorità, quando non è invocata. Nel corso dell'udienza, essa ha a tal riguardo aggiunto che, quando ci si basa soltanto su una piccola parte di un lungo documento, le sembra sproporzionato e irrazionale dover tradurre il documento per intero.

57 Aggiunge, facendo riferimento alla regola 16, nn. 1 e 2, del regolamento di esecuzione, che non vi è alcun obbligo di fornire una traduzione completa dei certificati di registrazione dei marchi precedenti.

58 Nel corso dell'udienza, ha altresì sostenuto che la prova della validità e lo status giuridico del marchio sul quale è fondata l'opposizione non derivavano dalla traduzione dei certificati di registrazione, bensì dai certificati di registrazione stessi.

59 Del resto, l'interveniente sostiene, per quanto riguarda la telecopia 29 giugno 1999, che questa, intesa nel suo senso normale, indicava che l'irregolarità constatata nella telecopia 7 aprile 1999 era stata sanata e che l'opposizione non sarebbe stata pertanto respinta in quanto irricevibile. L'osservazione, contenuta in tale telecopia,

sulla lingua di procedura si riferirebbe ai fatti, prove o osservazioni supplementari, non a quelli già presentati. Se la divisione di opposizione riteneva che la detta irregolarità non fosse stata sanata, avrebbe dovuto, in buona logica, a parere dell'interveniente, respingere l'opposizione come irricevibile, ed invece non lo ha fatto.

60 L'interveniente approva il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui essa poteva far valere un legittimo affidamento, fondato sulle indicazioni della divisione di opposizione, quanto al fatto che essa si era conformata ai requisiti previsti affinché l'opposizione possa essere considerata fondata.

61 Infine, cita cinque decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, da cui risulterebbe che non era necessario tradurre tutte le informazioni contenute nei certificati di registrazione. In due di tali decisioni si affermerebbe che, in ragione del comportamento della divisione di opposizione, l'opponente interessato poteva far valere un legittimo affidamento circa il fatto di aver soddisfatto i requisiti posti a tal riguardo.

Giudizio del Tribunale

52 Nella sua argomentazione a sostegno del motivo unico, la ricorrente distingue la questione dei requisiti linguistici del procedimento di opposizione, e in particolare quella della violazione della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, dalla questione della violazione, da parte della divisione di opposizione, del legittimo affidamento dell'interveniente. La medesima distinzione viene altresì fatta propria dall'Ufficio e dall'interveniente. Ai fini dell'esame del motivo unico tale distinzione va accolta.

Sui requisiti linguistici del procedimento di opposizione

- 63 Per quanto riguarda i requisiti linguistici relativi ai marchi precedenti sui quali si fonda l'opposizione, la commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata ha considerato che «[l']opponente [interveniente dinanzi al Tribunale] dovrebbe pertanto produrre, nella lingua di procedura, i dati esatti figuranti nel registro». Essa ha aggiunto che, nella specie, non vi era dubbio alcuno che l'opponente non avesse presentato la traduzione completa dei documenti emessi o pubblicati dalle autorità competenti a tal fine. Si deve a questo proposito constatare che quest'ultima considerazione non è in alcun modo contestata dalle parti.
- 64 Nella specie, è pacifico che l'atto di opposizione indicava che una copia dei certificati di registrazione era allegata al formulario di opposizione, che l'opposizione era fondata su tutti i prodotti per i quali i marchi precedenti erano stati registrati, ma che gli elenchi di tali prodotti non erano accompagnati da una traduzione nella lingua del procedimento di opposizione.
- 65 Pertanto, l'atto di opposizione non soddisfaceva il requisito linguistico derivante dalla regola 15, n. 2, lett. b), punto vii), e dalla regola 17, n. 1, del regolamento di esecuzione, dal momento che l'atto di opposizione non conteneva la traduzione nella lingua di procedura degli elenchi dei prodotti e dei servizi per i quali i marchi precedenti sono stati registrati. Questa situazione non figura tra i casi menzionati nella regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, ma rientra nella regola 18, n. 2, la quale contempla il caso in cui l'atto di opposizione non soddisfa disposizioni del regolamento n. 40/94 o del regolamento di esecuzione diverse da quelle menzionate nella regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione [tali altre disposizioni sono, nella specie, la regola 15, n. 2, lett. b), punto vii), e la regola 17, n. 1, del regolamento di esecuzione].

66 Di conseguenza, nell'invitare l'interveniente, con telecopia 7 aprile 1999, a fornire una traduzione, nella lingua di procedura, degli elenchi dei prodotti e dei servizi per i quali i marchi precedenti sono stati registrati, la divisione di opposizione ha operato in modo conforme alla regola 15, n. 2, lett. b), punto vii), alla regola 17, n. 1, e alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione. Nell'intestazione di tale telecopia, viene del resto fatta menzione «[d]elle regole 15 e 18, n. 2, del regolamento di esecuzione» [in inglese «[r]ules 15 e 18 (2) of the Implementing Regulation»].

67 È altresì pacifico che il 28 maggio 1999 l'interveniente ha fornito una traduzione, nella lingua di procedura, degli elenchi dei prodotti e dei servizi per i quali erano stati registrati i marchi precedenti. Così, l'atto di opposizione è divenuto conforme «alle altre disposizioni del regolamento [n. 40/94] o [del regolamento di esecuzione]», quali contemplate dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.

68 Successivamente, con telecopia 29 giugno 1999, la divisione di opposizione ha impartito all'interveniente un termine per presentare i fatti, le prove e le osservazioni supplementari che dovesse giudicare utili a sostegno dell'opposizione facendo presente che ogni documento doveva essere redatto nella lingua del procedimento di opposizione o essere accompagnato da una traduzione.

69 Si deve a questo proposito constatare che tale telecopia è conforme all'art. 42 del regolamento n. 40/94, alla regola 16, nn. 2 e 3, e alla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, nella misura in cui tali disposizioni prevedono che i fatti, prove od osservazioni da produrre a sostegno dell'opposizione possono esserlo entro un termine impartito dall'Ufficio. Nell'intestazione di tale telecopia viene del resto fatta menzione della regola 19, n. 1, della regola 16, n. 3, della regola 17, n. 2, e della regola 20, n. 2, del regolamento di esecuzione.

70 È vero, inoltre, che la divisione di opposizione non ha informato l'opponente dell'assenza di una traduzione dei certificati di registrazione, quale prevista dalla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione. Tuttavia, come risulta dalla citata sentenza *Chef* (punti 52 e 53), i requisiti legali concernenti le prove nonché la loro traduzione nella lingua del procedimento di opposizione costituiscono condizioni sostanziali di quest'ultimo e pertanto la divisione di opposizione non aveva affatto l'obbligo di segnalare all'opponente l'irregolarità consistente nella sua omissione di presentare la traduzione dei certificati di registrazione dei marchi precedenti. Si deve a questo proposito ricordare che la mancata traduzione degli elenchi dei prodotti e dei servizi coperti dai marchi registrati è contraria alla regola 15, n. 2, lett. b), punto vii), e alla regola 17, n. 1, del regolamento di esecuzione e ricade, pertanto, sotto la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione. Per contro, l'assenza di una traduzione dei certificati di registrazione dei marchi precedenti non è contraria ad alcuna disposizione del regolamento n. 40/94 o del regolamento di esecuzione contemplata dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.

71 Alla luce di quanto precede vanno esaminati gli argomenti svolti dall'interveniente, esposti sopra ai punti 54 e seguenti.

72 Si deve in via preliminare rilevare, come risulta dalla giurisprudenza, che la regola secondo la quale le prove presentate a sostegno dell'opposizione devono essere presentate nella lingua del procedimento di opposizione o essere accompagnate da una traduzione in tale lingua si giustifica con la necessità di rispettare il principio del contraddittorio nonché la parità delle armi tra le parti nei procedimenti *inter partes*. Se è vero che, come sostenuto dall'interveniente, l'opponente non ha alcun obbligo di fornire una traduzione completa dei certificati di registrazione dei marchi precedenti, ciò non significa che la divisione di opposizione, per quanto la riguarda, abbia l'obbligo di prendere in considerazione, nel corso dell'esame nel merito dell'opposizione, i certificati di registrazione forniti in una lingua diversa da quella del procedimento di opposizione. In assenza di traduzione dei certificati di registrazione nella lingua di procedura, la divisione di opposizione può legittimamente respingere l'opposizione come infondata a meno che non possa statuire sulla

stessa diversamente, basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, conformemente alla regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione (sentenza Chef, cit., punti 42, 44, 60 e 61). Si deve aggiungere che quest'ultima eccezione non è stata nella specie invocata.

73 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la prova relativa ai marchi sui quali è fondata l'opposizione deriva non già dalla traduzione dei certificati di registrazione ma dai certificati stessi, si deve rilevare che, se è vero che la prova deriva in effetti dai certificati di registrazione e non dalla loro traduzione, resta nondimeno che, per poter essere presa in considerazione, tale prova deve soddisfare i requisiti linguistici sanciti dalla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione.

74 Per quanto riguarda la necessità, contestata dall'interveniente, di tradurre i documenti di cui trattasi, si deve rilevare che la questione se taluni elementi dei documenti in oggetto possano essere considerati privi di pertinenza ai fini dell'opposizione di cui trattasi e, pertanto, non costituire oggetto di una traduzione, dipende dalla libera valutazione dell'opponente, fermo tuttavia restando che soltanto gli elementi effettivamente tradotti nella lingua del procedimento debbono essere presi in considerazione dalla divisione di opposizione. Del resto, nella specie, risulta dagli atti che la lunghezza dei documenti forniti in lingua olandese, italiana e francese non è tale, in particolar modo rispetto all'elenco dei prodotti tradotto, da far sì che l'obbligo di fornirne una traduzione possa essere qualificato sproporzionato e irrazionale.

75 Per quanto riguarda l'argomento che l'interveniente deduce dalle decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, basta ricordare che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario, che le commissioni di ricorso debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una

prassi precedente delle commissioni di ricorso [v., in particolare, sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), Racc. pag. II-4881, punto 32].

- 76 Per quanto riguarda infine l'argomento dell'interveniente secondo il quale, se la divisione di opposizione riteneva che l'irregolarità rilevata nella telecopia 7 aprile 1999, cioè l'assenza di una traduzione degli elenchi dei prodotti coperti dalle registrazioni, non fosse stata sanata, essa avrebbe dovuto, in buona logica, respingere l'opposizione come irricevibile, cosa che non ha fatto, basta rilevare che la presente controversia non riguarda la mancata traduzione degli elenchi dei prodotti e dei servizi coperti dai marchi precedenti, bensì la mancata traduzione dei certificati di registrazione di tali marchi precedenti.
- 77 Nessuno degli argomenti svolti dall'interveniente può pertanto essere accolto.
- 78 Da quanto precede consegue che la considerazione della commissione di ricorso di cui al punto 63 supra, secondo la quale l'interveniente avrebbe dovuto produrre, nella lingua di procedura, i dati esatti che figurano nel registro, non è inficiata da errore di diritto.

Sul legittimo affidamento dell'interveniente

- 79 Al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso:

«Nell'inviare le citate notifiche [e cioè le telecopie 7 aprile 1999 e 29 giugno 1999], la divisione di opposizione ha ingenerato nell'opponente un legittimo affidamento che

le copie dei certificati di registrazione allegate all'atto di opposizione non erano inficiate da irregolarità di forma. L'opponente era pertanto a ragione convinta che, avendo fornito la traduzione necessaria dei prodotti di cui trattasi, aveva soddisfatto i requisiti di forma previsti dalla regolamentazione».

80 Orbene, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che rappresenta uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulta che l'amministrazione comunitaria, avendogli fornito assicurazioni precise, ha suscitato in lui aspettative fondate (v., in particolare, sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T-273/01, Innovat Privat-Akademie/Commissione, Racc. pag. II-1093, punto 26, e la citata giurisprudenza).

81 A questo proposito si deve constatare che né dalla decisione impugnata né dagli atti versati alla commissione di ricorso risulta che l'interveniente abbia invocato dinanzi a quest'ultima una qualsiasi violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Al fine di stabilire se la commissione di ricorso abbia giustamente considerato, d'ufficio, che la divisione di opposizione aveva ingenerato un legittimo affidamento nell'interveniente, vanno esaminati gli elementi del caso di specie pertinenti a tale riguardo.

82 Il primo elemento è costituito dalla telecopia della divisione di opposizione 7 aprile 1999, che invita l'interveniente a fornire una traduzione in inglese dei prodotti coperti dai diritti anteriori a pena di irricevibilità dell'opposizione. Secondo la commissione di ricorso, la formulazione di tale lettera era ingannevole in quanto lasciava intendere che la sola cosa che mancava era la traduzione in inglese dell'elenco dei prodotti senza indicare che occorreva fornire una traduzione completa dei certificati di registrazione.

- 83 Il secondo elemento sta nella frase della telecopia 28 maggio 1999 dell'interveniente che invitava l'Ufficio ad indicare se avesse bisogno di informazioni complementari. Facendo riferimento a tale frase, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 21 della decisione impugnata, che, «[i]n assenza di risposta della divisione di opposizione, l'opponente aveva logicamente concluso (ma a torto) che tutto era in ordine con l'opposizione».
- 84 Il terzo elemento riguarda la frase contenuta nella telecopia 29 giugno 1999 con cui la divisione di opposizione informava l'interveniente che le era stato «concesso un ultimo termine di (...) per produrre ogni fatto, ogni prova e ogni osservazione supplementare che ritenesse utile per suffragare la sua opposizione», letta in combinazione con la telecopia 7 aprile 1999 della divisione di opposizione. Secondo la commissione di ricorso tale comunicazione non ha chiarito il malinteso creato dalle due precedenti comunicazioni.
- 85 Orbene, l'analisi di questi tre elementi effettuata dalla commissione di ricorso non può essere condivisa.
- 86 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la telecopia della divisione di opposizione 7 aprile 1999, va rilevato che essa fa espresso rinvio alla regola 15 e alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione e si limita a segnalare che l'indicazione dei prodotti e dei servizi non è stata fornita nella lingua del procedimento di opposizione. Orbene, in assenza di riferimenti precisi, in particolare alle regole 16 e 17 del medesimo regolamento, tale telecopia non era idonea a creare in capo all'interveniente un legittimo affidamento circa il fatto di aver rispettato il requisito posto dalla regola 17, n. 2, in merito alla produzione delle prove e dei documenti giustificativi nella lingua di procedura. Tale valutazione è corroborata dal fatto che l'interveniente stessa non ha invocato la suddetta telecopia per avvalersi del suo legittimo affidamento.

- 87 Per quanto riguarda il secondo elemento sopra menzionato, va osservato che una siffatta comunicazione, che proviene dall'interveniente stessa, non può essere equiparata ad un comportamento dell'amministrazione comunitaria idoneo a far sorgere fondate aspettative nell'opponente. Infatti non si può fondare un legittimo affidamento sul comportamento unilaterale della parte che ne beneficerebbe. Del resto, come giustamente osservato dall'Ufficio, tale ipotesi imporrebbe alla divisione di opposizione un obbligo di assistenza nei confronti dell'opponente, incompatibile con tale sistema.
- 88 In relazione al terzo elemento sopra menzionato, cioè la frase figurante nella telecopia 29 giugno 1999, sopra citata al punto 84, si deve rilevare che neppure questa frase, tenuto conto, in particolare, dell'uso del termine «supplementare», letta in combinazione con la telecopia 7 aprile 1999, risultava idonea a far sorgere nell'interveniente una fondata aspettativa circa il fatto che i certificati di registrazione presentati soddisfacessero le pertinenti esigenze linguistiche. Infatti, tale lettera non contiene alcuna precisazione a questo riguardo. Orbene, se la lettera non era idonea a dissipare un eventuale malinteso o dubbio dell'interveniente, spettava a quest'ultimo di informarsi, se del caso, presso l'Ufficio.
- 89 Inoltre, la commissione di ricorso ha a torto considerato, al punto 22 della decisione impugnata, che la telecopia 29 giugno 1999 informava l'interveniente che essa disponeva di un termine di quattro mesi per presentare altri fatti, prove o argomenti che ritenesse utili per suffragare la sua posizione e che «i documenti» dovevano essere forniti nella lingua di procedura o accompagnati da una traduzione (in inglese «that the documents must be in the language of the proceedings or accompanied by a translation»). In realtà in tale telecopia si indica che «ogni documento» deve essere redatto nella lingua del procedimento di opposizione o essere accompagnato da una traduzione («Please note that documents must be in the language of the proceedings or accompanied by a translation»). Questa indicazione circa la lingua di procedura non può dunque essere interpretata nel senso che si riferisca unicamente a tali «altri fatti, prove o argomenti». Al contrario, essa è generale, e, pertanto, è altresì di

ostacolo a che la telecopia 29 giugno 1999 possa essere interpretata nel senso che le copie di certificati di registrazione, allegate all'atto di opposizione, soddisfacessero i requisiti linguistici.

- 90 Infine, sostenendo che la telecopia 29 giugno 1999, intesa nel suo senso normale, significava che l'irregolarità constatata nella telecopia 7 aprile 1999, cioè l'assenza di una traduzione nella lingua di procedura degli elenchi dei prodotti coperti dai marchi anteriori, era stata sanata, l'interveniente stessa ammette che tale telecopia non può essere interpretata nel senso che i certificati di registrazione, in quanto tali, soddisfacessero egualmente i requisiti linguistici.
- 91 L'interveniente sostiene ancora che in due delle cinque decisioni delle commissioni di ricorso da essa citate è stato deciso che, a causa del comportamento della divisione di opposizione, l'opponente interessato poteva far valere un legittimo affidamento circa il fatto di aver soddisfatto i requisiti concernenti la traduzione delle informazioni contenute nei certificati di registrazione di cui trattasi.
- 92 Si deve a questo proposito ricordare, che, come è stato qui sopra considerato, e prescindendo dalla questione se tali decisioni siano o no conformi alla citata giurisprudenza circa il legittimo affidamento, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso non può essere valutata sulla base delle precedenti decisioni delle stesse (v. sentenza Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 32).
- 93 Ciò considerato, si deve concludere che la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto nel considerare che la divisione di opposizione aveva ingenerato nell'interveniente un legittimo affidamento circa il fatto che le copie dei certificati di registrazione allegate all'atto di opposizione non erano affette da irregolarità formale.

94 Da tutto quanto precede consegue che il motivo unico di annullamento deve essere accolto. La decisione impugnata va pertanto annullata nella misura in cui ne è stata fatta domanda.

Sulle spese

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

96 Nella specie l'interveniente è rimasta soccombente in quanto la decisione impugnata va annullata, conformemente alle conclusioni della ricorrente. Tuttavia quest'ultima non ha chiesto la condanna dell'interveniente alle spese, ma ha chiesto che l'Ufficio sia condannato alle dette spese, comprese quelle da essa esposte nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

97 Si deve a questo proposito rilevare che l'Ufficio va condannato alle spese esposte dalla ricorrente anche se ha sostenuto il primo capo delle conclusioni presentate da quest'ultima, dal momento che la decisione adottata emana dalla sua commissione di ricorso. Di conseguenza, si deve ordinare che, conformemente alle conclusioni della ricorrente, l'Ufficio sopporti le spese da essa esposte, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, e che l'interveniente sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI) 17 gennaio 2002 (fascicolo R 1003/2000-1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione di opposizione 7 settembre 2000, rinvia la causa dinanzi alla divisione di opposizione per il seguito e condanna ciascuna delle parti alle spese esposte nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.**

- 2) **L'Ufficio è condannato alle spese esposte dalla ricorrente, comprese quelle esposte da quest'ultima nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.**

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

Forwood

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 giugno 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung