

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

16 gennaio 2007 *

Nella causa T-53/05,

Calavo Growers, Inc., con sede in Santa Ana (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra J. García Murillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Luis Calvo Sanz, SA, con sede in Carballo (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Rivas Zurdo ed E. López Leiva,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Calavo Growers, Inc., e Luis Calvo Sanz, SA,

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová,
giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ L'8 marzo 2001 la Luis Calvo Sanz SA chiedeva all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo rappresentato qui di seguito:



- 2 I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 30 e 31 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
 - classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine [jaleas], marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;
 - classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;
 - classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta ed ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto».
- 3 La domanda di registrazione veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 24 settembre 2001, n. 84.
- 4 Il 21 dicembre 2001 la Calavo Growers Inc. proponeva opposizione contro la domanda di marchio comunitario. L'atto di opposizione era composto di due parti. La prima, redatta in spagnolo ed intitolata «Escrito de Oposición» (in prosieguo: il «Formulario»), si presentava come un formulario che riprendeva numerazione e

denominazione delle rubriche del formulario ufficiale dell'UAMI e conteneva, alla voce «Lingua dell'opposizione», la menzione «ES» [spagnolo] e, alla voce «Motivi dell'opposizione», la menzione «94 l'opposizione si fonda su un marchio anteriore e un rischio di confusione». La seconda parte, redatta in inglese ed intitolata «Notice of Opposition» (in prosieguo: la «Spiegazione dei motivi»), consisteva in tre pagine di testo che illustravano, sotto la menzione liminare «99 Explanations of grounds», i motivi dell'opposizione.

- 5 L'opposizione era fondata sulla registrazione del marchio denominativo comunitario n. 102822 CALAVO, richiesto il 1° aprile 1996 e registrato il 26 agosto 1998 per prodotti appartenenti alle classi 29 e 31 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti, rispettivamente, alla descrizione seguente:
 - classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine [gelatinas], marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili; avocado e guacamole trasformati, preparati e surgelati; papaie e mango essiccati»;
 - classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta ed ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto; avocado, papaie e mango freschi».
- 6 L'opposizione era fondata su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti di cui alla domanda di marchio.

- 7 Con decisione 18 dicembre 2003 la divisione d'opposizione dell'UAMI dava parzialmente seguito all'opposizione concludendo per l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in causa relativamente a taluni prodotti. La decisione precisava che non poteva tenersi conto della spiegazione dei motivi offerta dall'opponente (la ricorrente dinanzi al Tribunale) con il Formulario, in quanto tale documento era stato presentato in una lingua diversa da quella di procedura senza essere tradotto in quest'ultima lingua entro i termini impartiti dall'UAMI a tal fine.
- 8 Il 18 febbraio 2004 l'interveniente proponeva un ricorso avverso tale decisione. L'8 novembre 2004 la prima commissione di ricorso dell'UAMI dava seguito al ricorso annullando la decisione della divisione d'opposizione. Con la sua decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 12 novembre 2004, la commissione di ricorso respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alle spese sostenute dalla richiedente (l'interveniente dinanzi al Tribunale) per i procedimenti di opposizione e di ricorso.
- 9 Con la decisione impugnata la commissione di ricorso considerava che la divisione d'opposizione non era competente ad esaminare d'ufficio l'opposizione e che pertanto non poteva darvi parzialmente seguito. L'atto di opposizione sarebbe stato irregolare giacché si limitava ad indicare come motivo di opposizione il «rischio di confusione» senza fornire ulteriori argomentazioni nella lingua di procedura.
- 10 A giudizio della commissione di ricorso, la divisione di opposizione avrebbe violato il «principio dispositivo», secondo il quale sono le parti a definire l'oggetto dell'azione, nonché il principio della parità delle armi nel procedimento di opposizione, quali sanciti all'art. 74, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), ai cui sensi l'UAMI non può procedere d'ufficio all'esame dei fatti, che è limitato ai motivi addotti e alle richieste presentate dalle parti.

- 11 È, infatti, l'opponente a dover presentare e provare i motivi a sostegno dell'opposizione; l'astratto riferimento al «rischio di confusione» non basterebbe. I fattori determinanti tale rischio nel caso di specie dovrebbero essere dedotti e dimostrati. Ove l'opponente non vi provveda, l'UAMI non potrebbe in nessun caso sanare il vizio di procedura, perché non sarebbe competente a procedere ad un esame d'ufficio, dovrebbe essere imparziale e non potrebbe agire al tempo stesso come giudice e come parte. La decisione impugnata conclude nel senso di applicare la sanzione prevista per l'inosservanza di questo requisito procedurale, vale a dire respingere l'opposizione come infondata.

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

- 12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2005 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 13 L'interveniente e l'UAMI hanno depositato i loro controricorsi rispettivamente il 20 giugno e il 25 luglio 2005.
- 14 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 4 e il 5 agosto 2005, la ricorrente e l'interveniente hanno chiesto di depositare una memoria di replica. Il 17 agosto 2005 il presidente della Seconda Sezione ha deciso che non c'era motivo di procedere a un secondo scambio di memorie completo ex art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Ha tuttavia ammesso l'interveniente a depositare una memoria con cui prendere posizione sul controricorso dell'UAMI, che aveva aderito agli argomenti della ricorrente. L'interveniente ha depositato tale memoria complementare presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2005.

- 15 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2005 la ricorrente ha reiterato la domanda del 4 agosto precisando di voler altresì rispondere alle allegazioni che l'interveniente era stata ammessa a formulare con la memoria complementare. Con decisione 22 novembre 2005 il presidente della Seconda Sezione ha respinto la domanda.
- 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
- 17 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza dell'11 luglio 2006. Rispetto alla fase scritta, l'UAMI ha poi aggiunto conclusioni sulle spese.
- 18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'UAMI alle spese.
- 19 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;

- rimettere la causa alla commissione di ricorso affinché stabilisca se sussista un rischio di confusione tra i segni di cui trattasi;

- condannare ciascuna delle parti alle sue proprie spese.

20 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere interamente il ricorso e confermare la decisione impugnata;

- condannare la ricorrente alle spese sostenute dall'interveniente nel presente ricorso.

Diritto

21 A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione degli artt. 42, n. 3, e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con la regola 20, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 40/94] (GU L 303, pag. 1).

Sulla ricevibilità delle conclusioni dell'UAMI

Argomenti delle parti

- 22 L'UAMI ritiene fondate le conclusioni della ricorrente perché la decisione impugnata non è conforme alla prassi di tale organismo in materia di ricevibilità e di motivazione di un'opposizione.
- 23 L'interveniente si oppone alla possibilità che l'UAMI aderisca al ricorso della ricorrente. Tale procedere sarebbe, a suo avviso, contraddittorio ed incompatibile con i principi di tutela dei diritti e di certezza giuridica. L'UAMI richiederebbe, infatti, l'annullamento di una decisione che esso stesso ha adottato. Per un cambiamento del genere della posizione dell'UAMI sarebbe necessario sentire la commissione di ricorso, a meno che non siano intervenute modifiche di legge o novità tali da giustificare un mutamento così radicale. Ebbene, nella fattispecie tali elementi non sussisterebbero.
- 24 Secondo l'interveniente, la giurisprudenza del Tribunale invocata dall'UAMI a giustificazione del proprio comportamento non riguarda il caso di specie.
- 25 Non solo. L'interveniente allega che dovrebbe poter fare affidamento sulla tutela conferita dagli artt. 130, n. 1, e 133, n. 2, del regolamento di procedura, ai cui termini i ricorsi sono diretti contro l'UAMI in quanto convenuto, mentre solo gli intervenienti possono, conformemente all'art. 134, n. 2, del regolamento di procedura, aderire alle conclusioni di una parte principale e formulare conclusioni che le sostengano. Ebbene, nella fattispecie essa si ritroverebbe da sola a difendere la decisione impugnata; l'UAMI avrebbe in tal modo leso la sua posizione processuale.

Giudizio del Tribunale

- ²⁶ Il Tribunale ha considerato, a proposito di un procedimento relativo alla decisione di una commissione di ricorso su un procedimento di opposizione, che l'UAMI, anche se non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, non può tuttavia 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, e 25 ottobre 2005, causa T-379/03, *Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg)*, Racc. pag. II-4633, punto 22].
- ²⁷ Nulla impedisce all'UAMI di aderire ad una conclusione della parte ricorrente o anche di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando tutti gli argomenti che ritiene appropriati per dargli lumi (citare 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 (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, *Vedial/UAMI*, Racc. pag. I-9573, punto 34, e sentenza *Cloppenburg*, cit., punto 22).
- ²⁸ Peraltro il Tribunale ha statuito anche che tale giurisprudenza si applica sia nei procedimenti inter partes che nei procedimenti ex parte (sentenza *Cloppenburg*, cit., punto 24).
- ²⁹ Dalla detta giurisprudenza discende che le conclusioni con le quali l'UAMI aderisce alle conclusioni di annullamento della parte ricorrente devono essere dichiarate ricevibili nella misura in cui queste e gli argomenti addotti a loro sostegno non

esulano dall'ambito delle conclusioni e dei motivi addotti dalla ricorrente medesima. Così ha fatto l'UAMI nel caso di specie, poiché a sostegno delle sue conclusioni di annullamento della decisione impugnata ha dedotto gli stessi motivi fatti valere dalla ricorrente.

- ³⁰ Ne consegue che l'UAMI può, nella fattispecie, senza modificare i termini della controversia, concludere per l'annullamento della decisione impugnata. Le sue conclusioni devono perciò essere dichiarate ricevibili.

Sulla portata dell'oggetto dell'azione

Argomenti delle parti

- ³¹ Secondo l'interveniente, non c'è motivo, ai fini della soluzione della presente controversia, di esaminare la ricevibilità dell'opposizione della ricorrente dinanzi all'UAMI. A suo avviso, la decisione impugnata non ha respinto l'opposizione in quanto irricevibile, bensì nel merito, in quanto infondata. Nella fattispecie si tratterebbe di esaminare, perciò, non le disposizioni relative al contenuto dell'atto di opposizione, ma l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, giacché la controversia sarebbe scaturita dall'assenza di prove e di argomenti a sostegno dell'opposizione.

- ³² La ricorrente e l'UAMI contestano gli argomenti dell'interveniente.

Giudizio del Tribunale

- 33 A sostegno dell'esame della motivazione della decisione impugnata va constatato, nonostante una certa confusione a livello terminologico, che la commissione di ricorso respinge l'opposizione per ragioni di ricevibilità.
- 34 In particolare, le considerazioni formulate al punto 16 della detta decisione vertono sulla ricevibilità dell'opposizione, anche se tale parola non ricorre. Asserendo, infatti, che la questione della competenza della divisione di opposizione ad analizzare il merito dell'opposizione deve essere risolta prima di passare all'esame del merito della causa, la commissione di ricorso lascia intendere che tale questione non riguardi la fondatezza. Al punto 17 della stessa decisione, poi, la commissione di ricorso procede a un esame della ricevibilità dell'opposizione, poiché parla di un vizio sostanziale che inficerebbe il Formulário depositato dalla ricorrente.
- 35 È vero che essa non perviene a dichiarare apertamente l'opposizione irricevibile. Al contrario, alla fine del punto 19 e al punto 21, recante la conclusione ultima della versione della decisione impugnata nella lingua di procedura, la commissione di ricorso dichiara ogni volta che l'opposizione è stata respinta perché «*infundad[a]*» [*infondata*]. In caso di scollamento tra la sostanza di una decisione della commissione di ricorso e i termini adoperati da quest'ultima nella motivazione, spetta, ebbene, al Tribunale interpretare la decisione per trarne l'effettivo contenuto.
- 36 A tale riguardo si deve constatare che in nessun punto la commissione di ricorso si occupa del merito dell'opposizione, vale a dire se, nella fattispecie, sussista o no un rischio di confusione tra i segni di cui trattasi. È allora giocoforza concludere che, anche se le formulazioni relative al rigetto dell'opposizione nell'ambito della

motivazione della decisione impugnata sembrano indicare il contrario, l'opposizione della ricorrente non è stata respinta in quanto infondata, ma in quanto irricevibile.

³⁷ Non c'è dunque motivo di dar seguito all'obiezione dell'interveniente.

Sulla ricevibilità dell'opposizione

Argomenti delle parti

³⁸ La ricorrente afferma che il Formulario da lei depositato indicava esplicitamente che l'opposizione era fondata su un marchio anteriore e un rischio di confusione. Tale indicazione integrerebbe il contenuto minimo della motivazione richiesta dall'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dalla regola 18 del regolamento n. 2868/95 visto che, da un lato, il motivo di opposizione poteva essere dedotto dalle informazioni trasmesse nell'atto di opposizione e, dall'altro, tali informazioni permettevano, sia alla richiedente sia all'UAMI, di comprendere il detto motivo.

³⁹ La regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95 prevedrebbe inoltre chiaramente che l'assenza di indicazioni dettagliate circa i fatti e le prove idonei a dimostrare la fondatezza dell'opposizione non costituisce un motivo d'irricevibilità di quest'ultima.

- 40 L'UAMI fa valere che, nel Formulario depositato dalla ricorrente, era indicato in modo chiaro e non equivoco, nella lingua di procedura, cioè lo spagnolo, che l'opposizione era fondata sull'esistenza di un marchio anteriore — nella fattispecie, una registrazione comunitaria chiaramente identificata — e sull'esistenza di un rischio di confusione.
- 41 L'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 disporrebbe che l'opposizione sia redatta per iscritto e motivata, ma ciò non significherebbe che, per essere ricevibile, essa debba contenere una descrizione dettagliata delle ragioni per le quali l'opponente considera avverato il motivo, o i motivi, su cui è fondata. A tale riguardo l'art. 42, n. 3, ultima frase, prevedrebbe la presentazione di fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione come una semplice possibilità, come confermerebbero le altre versioni linguistiche del regolamento n. 40/94.
- 42 L'UAMI sottolinea che questa posizione è altresì conforme alla sua prassi in merito ai problemi di ricevibilità dell'opposizione quali trattati nelle direttive sul procedimento di opposizione.
- 43 L'interveniente fa valere che, anche se ha contestato l'opposizione sempre solo nel merito, non ha per questo accettato un atto di opposizione redatto in modo così imperfetto.
- 44 Peraltro, a suo avviso, la ricorrente non ha dimostrato nel ricorso che la commissione non ha applicato correttamente il regolamento n. 40/94. La ricorrente non avrebbe adempiuto l'obbligo di fornire prove e di presentare argomenti idonei a fondare l'opposizione, e le prove e dati di cui la divisione di opposizione avrebbe assertivamente disposto sarebbero consistiti appena in una menzione succinta e vaga di un «rischio di confusione» da parte dell'opponente nel Formulario.

Giudizio del Tribunale

- ⁴⁵ La regola 18 del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile all'epoca dei fatti, enuncia le condizioni alle quali l'UAMI può dichiarare un'opposizione irricevibile. Trattasi dell'inosservanza dei requisiti posti dall'art. 42 o da altre disposizioni dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95 e dell'indicazione non chiara della domanda di marchio contro cui l'opposizione è proposta ovvero del marchio anteriore sulla cui base l'opposizione viene proposta.
- ⁴⁶ È pacifico nella presente controversia che il Formulário depositato dalla ricorrente conteneva un'identificazione precisa della domanda contestata e del marchio comunitario anteriore invocato. Resta, perciò, da verificare la conformità dell'opposizione all'art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 15 del regolamento n. 2868/95.
- ⁴⁷ Quanto alla regola 15 del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile all'epoca dei fatti, essa enuncia gli elementi che l'atto di opposizione deve contenere, suddivisi in quattro gruppi relativi, rispettivamente, alla domanda contro la quale viene proposta l'opposizione, ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, all'opponente e ai motivi su cui si fonda l'opposizione. Con riferimento a quest'ultimo punto, di cui si tratta nella fattispecie, è richiesta semplicemente un'«indicazione precisa» dei motivi.
- ⁴⁸ L'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 prevede, da parte sua, che l'opposizione sia redatta per iscritto e motivata. Ai termini dell'ultima frase di questo stesso paragrafo, entro un termine imposto dall'UAMI l'opponente può presentare a sostegno della stessa fatti, prove ed osservazioni.

- 49 Ne discende, quanto alla ricevibilità dell'opposizione, in primo luogo, che i suoi motivi devono essere indicati e, in secondo luogo, che la nozione di «motivazione» va distinta da quella di «fatti, prove ed osservazioni». La motivazione dell'opposizione, infatti, è una condizione necessaria della sua ricevibilità, mentre la presentazione di fatti, prove ed osservazioni è, al riguardo, solo facoltativa, come si evince dall'impiego del termine «può» [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, *Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef)*, Racc. pag. II-2749, punto 31].
- 50 Orbene, si deve constatare che le parole «l'opposizione si fonda su un rischio di confusione», utilizzate dalla ricorrente nel Formulário alla voce «Motivi dell'opposizione», davano un'indicazione perfettamente chiara e precisa dell'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. In particolare, esse permettevano tanto all'UAMI quanto alla richiedente di sapere su quale motivo fosse fondata l'opposizione e di organizzare, rispettivamente, l'esame della causa e la difesa.
- 51 L'esame del formulario ufficiale dell'UAMI, benché il contenuto di tale documento non vincoli in sé il Tribunale, conferma questa constatazione. Il detto formulario contiene, infatti, alla voce «Motivi dell'opposizione», una casella da selezionare, recante il numero 94, seguita dalla menzione «Rischio di confusione». È sufficiente, quindi, nel compilare il formulario ufficiale, selezionare questa casella per indicare il motivo dell'opposizione. Orbene, l'utilizzo del formulario ufficiale non è affatto obbligatorio. Lo si evince dalla regola 83, n. 6, del regolamento n. 2868/95, che consente l'utilizzazione di moduli aventi lo stesso contenuto e formato di quelli forniti dall'UAMI, ottenuti per esempio con strumenti di trattamento elettronico dei dati. Ne consegue che non si può richiedere al contenuto di un modulo non ufficiale più di quanto si richieda al contenuto di uno ufficiale. La menzione esplicita fatta dalla ricorrente nel suo Formulário è dunque altrettanto precisa della selezione della casella corrispondente nel modulo ufficiale.
- 52 Ne deriva che l'opposizione proposta dalla ricorrente col Formulário era ricevibile.

Se la divisione di opposizione abbia ecceduto le proprie competenze non dichiarando l'opposizione infondata per omessa traduzione della «Spiegazione dei motivi»

Argomenti delle parti

- 53 La ricorrente fa valere che, conformemente alla regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, la divisione di opposizione poteva decidere sull'opposizione in base ai documenti di cui disponeva. Rimarca a tale riguardo che, sebbene le sue osservazioni nella «Spiegazione dei motivi» non fossero state ammesse dalla divisione di opposizione, le sue ulteriori osservazioni 20 dicembre 2002, in risposta a quelle dell'interveniente del 21 ottobre 2002, erano ben state ammesse e acquisite al fascicolo al momento della decisione della divisione di opposizione. La ricorrente sottolinea che quest'ultimo documento, in uno col Formulario, avrebbe permesso di precisare e di fissare con chiarezza i termini del dibattito e le posizioni sostenute dalle parti.
- 54 Secondo l'UAMI, nella fattispecie la divisione d'opposizione aveva la possibilità di decidere sull'opposizione poiché conosceva tutti gli elementi pertinenti a tal fine, vale a dire la domanda di marchio comunitario e i prodotti contro i quali l'opposizione era proposta, il diritto anteriore su cui si fondava l'opposizione (si trattava di un marchio comunitario), i prodotti cui si riferiva quest'ultima e il motivo dedotto: il rischio di confusione.
- 55 L'interveniente fa valere che l'argomentazione della prima commissione di ricorso è irreprensibile e conforme all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 e alla giurisprudenza del Tribunale.

56 A suo avviso, il Formulario depositato dalla ricorrente aveva un vizio sostanziale, quello di limitarsi ad indicare come motivo di opposizione il «rischio di confusione», senza nessuna motivazione complementare. Eppure, la divisione di opposizione avrebbe esaminato e parzialmente accolto l'opposizione. Essa avrebbe, così, violato il «principio dispositivo», nonché i principi di amministrazione della prova ad opera delle parti e di parità delle armi nel procedimento di opposizione, quali sanciti dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94. Ai sensi di tale disposizione, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione l'UAMI non potrebbe procedere d'ufficio all'esame dei fatti, che sarà limitato, al contrario, ai motivi addotti e alle richieste presentate dalle parti, ciò che sarebbe espressione della regola processuale *iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus*.

57 L'interveniente fa valere che la mera, generica menzione di un «rischio di confusione» non basta a soddisfare l'obbligo risultante dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, che imputa all'opponente l'onere delle allegazioni e della prova del motivo d'opposizione invocato. Sarebbe necessario allegare e provare che nel caso di specie ricorrono i fattori determinanti il rischio di confusione. Se l'opponente manca al suo obbligo, non può porvi rimedio l'UAMI; esso non sarebbe competente a procedere ad un esame d'ufficio, dovendo essere imparziale e non potendo agire al tempo stesso come giudice e come parte. Secondo l'interveniente, l'UAMI dovrebbe pertanto applicare la sanzione prevista per l'inadempimento del detto obbligo processuale, ossia respingere l'opposizione come infondata. Lo confermerebbe la giurisprudenza del Tribunale [sentenze del Tribunale 22 ottobre 2003, causa T-311/01, *Éditions Albert René/UAMI — Trucco (Starix)*, Racc. pag. II-4625, punto 69, e 22 giugno 2004, causa T-66/03, «*Drie Mollen sinds 1818*»/UAMI — *Nabeiro Silveria (Galáxia)*, Racc. pag. II-1765, punto 43]. Benché la ricorrente allegghi, al punto 51 del ricorso, che tale giurisprudenza non possa valere anche per i procedimenti di opposizione, il Tribunale avrebbe espressamente affermato il contrario ai punti 43 e 44 della sentenza *Galáxia*.

Giudizio del Tribunale

58 È pacifico, nella fattispecie, che il Formulario depositato presso l'UAMI dalla ricorrente conteneva, alla voce «Motivi dell'opposizione», solo le parole «Rischio di

confusione» e che la «Spiegazione dei motivi», scritta in inglese, non poteva essere presa in considerazione dalla divisione di opposizione. Se la divisione di opposizione potesse, in quelle circostanze, legittimamente esaminare il merito dell'opposizione va valutato alla luce dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, il quale dispone che nel corso di un procedimento concernente gli impedimenti relativi alla registrazione l'esame si limita ai motivi addotti e alle richieste presentate dalle parti, e della regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile all'epoca dei fatti, la quale specifica che, se il richiedente non presenta osservazioni, l'UAMI può decidere sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.

59 Ora, il Tribunale ha già affermato che, in un procedimento concernente gli impedimenti relativi alla registrazione, secondo il tenore stesso dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, l'esame dell'UAMI è limitato ai motivi addotti e alle domande presentate dalle parti. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove loro afferenti presentati dalle parti. I criteri di applicazione di un impedimento relativo o di qualsiasi altra disposizione addotti a sostegno delle domande presentate dalle parti costituiscono naturalmente parte degli elementi di diritto presentati all'esame dell'UAMI [v. sentenza del Tribunale 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 21 e la giurisprudenza citata].

60 Si deve dunque esaminare, in primo luogo, se la divisione d'opposizione si sia davvero limitata all'esame dei motivi addotti e delle domande presentate dalle parti e, in secondo luogo, se i documenti di cui disponeva in sede di esame fossero sufficienti a fondare la sua decisione di dare parzialmente seguito all'opposizione.

61 Per quanto riguarda, innanzi tutto, i motivi addotti e le domande presentate, si è già constatato (v. punti 46 e 50 supra) che il Formulário depositato dalla ricorrente

presso l'UAMI indicava chiaramente che essa intendeva proporre un'opposizione contro la domanda di marchio comunitario in causa e che invocava a tal fine un rischio di confusione. La divisione d'opposizione non è andata al di là, dunque, né della domanda né dei motivi addotti dalla ricorrente; si è così attenuta all'ambito della controversia quale quest'ultima ha definito.

⁶² Per quanto riguarda, invece, il problema se i documenti fossero sufficienti, la divisione di opposizione poteva legittimamente adottare la decisione sulla base delle prove di cui disponeva al momento. Un esame di tale decisione rivela, infatti, che la divisione di opposizione aveva a disposizione tutti gli elementi di fatto su cui si era fondata, senza bisogno di ricorrere alla «Spiegazione dei motivi» in inglese, della quale la stessa decisione afferma espressamente che non poteva essere presa in considerazione. La valutazione della fondatezza dell'opposizione, consistente in un esame del rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello anteriore, è contenuta alle pagg. 5-8 della decisione.

⁶³ Innanzi tutto, quanto alla comparazione dei prodotti considerati, la divisione d'opposizione constata che i prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario appartenenti alle classi 29 e 31 sono coperti anche dal marchio anteriore, con un'unica eccezione per un prodotto che tuttavia è molto simile a uno di quelli coperti. Parimenti, la divisione di opposizione considera, per taluni prodotti della classe 30 designati nella domanda di marchio, che essi o presentano un forte grado di somiglianza con prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, oppure formano un gruppo di prodotti che includono questi ultimi o sono ad essi addirittura identici. Quanto agli altri prodotti compresi nella classe 30, la divisione d'opposizione constata che sono diversi da quelli coperti dal marchio anteriore.

⁶⁴ Per quanto riguarda, poi, la comparazione dei segni controversi, la divisione d'opposizione, riferendosi alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenza

11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23), procede a un esame delle somiglianze fonetiche, visive e concettuali dei due marchi. Costata, in particolare, un certo grado di somiglianza fonetica e una somiglianza visiva tra loro, ma ne esclude una comparazione concettuale, poiché la parola «calvo» ha senso compiuto solo [sic] nella lingua spagnola («calvo»), mentre il nome «calavo» viene percepito in tutte le lingue comunitarie come un marchio di fantasia.

65 La divisione d'opposizione conclude riassumendo che i segni in causa sono segni visivamente simili con una lieve somiglianza fonetica ad una valutazione globale, mentre solo il consumatore spagnolo può distinguerli concettualmente, e che sussiste una certa identità o somiglianza tra taluni prodotti per i quali è registrato il marchio anteriore e quelli designati nella domanda di marchio comunitario compresi nelle classi 29, 30 e 31. La divisione di opposizione constatata, peraltro, che quelli considerati sono prodotti di uso corrente al cui acquisto il consumatore non presta attenzione particolare. Alla luce di ciò, essa considera sussistere tra i marchi in questione un rischio di confusione, che include il rischio di associazione, per tali prodotti identici o simili.

66 È evidente che questo esame, la cui fondatezza l'interveniente peraltro non contesta, s'iscrive rigorosamente nell'ambito di ciò che la divisione d'opposizione era tenuta a verificare a seguito della domanda della ricorrente, vale a dire il rischio di confusione. Tale esame poteva essere effettuato sulla sola base di una comparazione dei segni controversi e dei prodotti considerati. Ebbene, tutte le informazioni relative a questi due criteri erano contenute nella domanda di marchio, nella registrazione del marchio anteriore e nel Formulário, senza bisogno di ricorrere alla «Spiegazione dei motivi» della ricorrente, né ad altre fonti.

67 A tale riguardo occorre distinguere la fattispecie presente da quelle definite dalle sentenze *Starix* e *Galáxia* succitate, invocate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dall'interveniente nella memoria di risposta. Come risulta dal punto 64 della sentenza *Starix* e dal punto 38 della sentenza *Galáxia*, infatti, le ricorrenti in quelle due cause facevano valere dinanzi al Tribunale la notorietà del marchio anteriore (art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94). Ora, anche se le ricorrenti avevano parlato della notorietà dei rispettivi marchi nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, quella menzione era stata solo incidentale ad un'argomentazione incentrata sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e finalizzata a dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione, senza che fosse invocato l'art. 8, n. 5, del detto regolamento (sentenze *Starix*, punto 68, e *Galáxia*, punto 41) e, nella sentenza *Starix* (punto 12), senza che fosse apportata la minima prova di tale notorietà. In quelle circostanze il Tribunale ha respinto la censura sollevata da ambedue le ricorrenti secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 che esse non avevano invocato. Nel caso di specie, invece, come si è visto sopra, non solo il motivo tratto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 era stato chiaramente invocato dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI, ma poi quest'ultimo disponeva di tutti i dati di fatto per poterne esaminare la fondatezza.

68 Discende da quanto sopra che la divisione di opposizione non ha ecceduto le sue competenze non dichiarando infondata l'opposizione della ricorrente per l'omessa traduzione della «Spiegazione dei motivi». La commissione di ricorso ha dunque commesso un errore di diritto annullando la decisione della divisione di opposizione e respingendo l'opposizione come infondata.

69 Ne consegue che il motivo unico della ricorrente deve essere accolto e che la decisione impugnata deve essere dichiarata contraria all'art. 42, n. 3, e all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, letti in combinato disposto con la regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95.

Sulle spese

- ⁷⁰ 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 la ricorrente ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasto soccombente nei limiti in cui la decisione impugnata è annullata, dev'essere condannato alle spese della ricorrente. L'interveniente, rimasta soccombente, sopporterà 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 del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1) è annullata.**

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

3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 gennaio 2007.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

J. Pirrung