

Causa T-318/03

Atomic Austria GmbH

contro

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

«Marchio comunitario — Marchio denominativo ATOMIC BLITZ — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali ATOMIC — Prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore — Portata dell'esame dell'UAMI — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 aprile 2005 II - 1322

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Norme di procedura — Valutazione d'ufficio dei fatti — Procedimento di opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Valutazione da parte dell'UAMI della materialità dei fatti dedotti e del valore probatorio degli elementi prodotti — Portata — Rispetto dei diritti della difesa (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)*

2. *Marchio comunitario — Norme di procedura — Valutazione d'ufficio dei fatti — Procedimento di opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Forma obbligatoria degli elementi di prova destinati a giustificare l'esistenza di un diritto anteriore dell'opponente — Insussistenza*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

3. *Marchio comunitario — Norme di procedura — Valutazione d'ufficio dei fatti — Procedura di opposizione — Principio del contraddittorio — Rilevanza — Limiti*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

1. Sebbene, in forza, in particolare, dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, nei procedimenti aventi ad oggetto un impedimento relativo alla registrazione, spetti alla parte che si oppone alla registrazione di un marchio comunitario rivendicando un marchio nazionale anteriore dimostrare l'esistenza e, eventualmente, la portata della sua tutela, sarà l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a dover stabilire se operi un impedimento alla registrazione. In tal sede esso dovrà accertare la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti.

un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati. La limitazione della base materiale dell'esame condotto dall'UAMI non esclude infatti che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti nel procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. Ove lo ritenga opportuno, l'UAMI può altresì invitare le parti a fornirgli indicazioni su punti precisi di tale diritto nazionale. Per contro, l'interessato non è tenuto a fornire di propria iniziativa informazioni generali sulle norme in materia di diritto d'autore in vigore nello Stato membro in questione.

In particolare, l'UAMI dovrà tener conto, all'occorrenza, del diritto dello Stato membro in cui il marchio anteriore rivendicato gode di tutela. In tale ipotesi dovrà informarsi d'ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato, se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni d'applicazione di

L'esame dei fatti e degli elementi dedotti dinanzi all'UAMI va eseguito nel

rispetto dei diritti della difesa delle parti nel procedimento d'opposizione e secondo equità. Infatti, il richiedente un marchio comunitario, qualora abbia dubbi sul valore probatorio dei documenti presentati dall'opponente a riprova del diritto anteriore rivendicato o, ancora, sulla portata di tale diritto, può farli presenti nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, il quale dovrà esaminare accuratamente le sue osservazioni. Tuttavia, l'UAMI non può omettere una valutazione completa dei fatti e del materiale probatorio con l'argomento che spettava all'opponente produrre, motu proprio, informazioni dettagliate e comprovate sul diritto dello Stato membro in cui il marchio rivendicato in opposizione è protetto.

(v. punti 33-38)

2. Né il regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, né il regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, prescrivono un obbligo di forma per gli elementi di prova che l'opponente intenda apportare a giustificazione del suo diritto anteriore nell'ambito di un procedimento di opposizione. Ne consegue che, da un lato, l'opponente è libero di scegliere quali prove presentare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sostegno della sua opposizione e,

dall'altro, che l'UAMI è tenuto ad analizzare tutti gli elementi sottopostigli, onde concludere se provino effettivamente la registrazione o il deposito del marchio anteriore senza poter subito dichiarare inammissibile una certa prova per motivi di forma. Questa conclusione è corroborata dalle divergenze tra le prassi amministrative degli Stati membri. Infatti, se si ammettesse che l'UAMI può prescrivere una data forma per le prove da presentargli, le parti finirebbero talvolta col non poter esibire alcunché.

(v. punti 39-41)

3. Sebbene, nell'ambito di un procedimento di opposizione proposto avverso la registrazione di un marchio comunitario, il principio del contraddittorio postuli che la controparte nel procedimento di opposizione sia messa in grado di conoscere le prove presentate dall'opponente nella lingua processuale, esso tuttavia non può essere interpretato nel senso che tali prove debbano, di per sé sole, permettere alla detta parte di accertare l'esistenza di marchi anteriori senza far ricorso a un legale o a fonti di informazione generalmente accessibili al di fuori delle prove prodotte.

(v. punto 51)