

## Causa T-191/04

**MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**  
**contro**

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo  
comprendente l'elemento denominativo METRO — Marchio denominativo  
nazionale anteriore METRO — Scadenza del marchio nazionale anteriore»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 13 settembre 2006 . . . . . II - 2858

### Massime della sentenza

- 1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 42]*

2. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Portata — Procedimento di ricorso*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 61, n. 1)
3. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Istruzione*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 76; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 16 e 20)

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

sto può essere registrato solo dopo la fine del procedimento di opposizione.

(v. punti 31-33)

2. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito del riesame della decisione di opposizione al quale procedono le commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi dell'art. 61, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, l'esito del ricorso dipende dalla questione se, al momento in cui si decide sul ricorso, possa o meno essere legittimamente adottata una nuova decisione con il medesimo dispositivo della decisione che costituisce l'oggetto del ricorso. Nell'ambito di tale riesame, le commissioni di ricorso dell'Ufficio esercitano, salvo in caso di rinvio, le competenze dell'organo che ha emesso la decisione oggetto del ricorso. Di conseguenza, il principio stabilito da tale giurisprudenza è applicabile alla valutazione effettuata dalla divisione di opposizione, di modo che né questa né le commissioni di ricorso

A tale riguardo, la funzione di identificazione dell'origine propria del marchio anteriore non può essere messa in pericolo da un altro marchio che venga registrato solo dopo la scadenza del marchio anteriore. In tal senso, non può sussistere alcun conflitto tra il marchio richiesto e un marchio anteriore scaduto durante il periodo di opposizione, dato che il marchio richie-

possono adottare una decisione che sarebbe illegittima al momento in cui esse statuiscono sulla base di prove prodotte dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi ad esse. Pertanto, la divisione d'opposizione e le commissioni di ricorso devono tenere conto dei cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell'opposizione e la decisione che statuisce in merito all'opposizione e che risultano dalle prove prodotte dalle parti in risposta alla richiesta di informazioni proveniente dall'Ufficio.

(v. punti 34-36)

3. Per essere in grado di valutare, nell'ambito di un procedimento di opposizione, se il marchio anteriore possa perdere la sua funzione di identificazione dell'origine a causa della coesistenza nel tempo con il marchio richiesto, con il quale potrebbe essere confuso, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve conoscere la durata di validità del marchio anteriore.

La facoltà di richiedere all'opponente informazioni sulla durata di validità del marchio anteriore può essere dedotta dalle disposizioni del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario e del regolamento di esecuzione. Così, in virtù dell'art. 76 del regolamento n. 40/94, l'Ufficio può chiedere informazioni e la produzione di documenti in ogni procedura iniziata dinanzi ad esso, in particolare di quelli che ritiene necessari per decidere sull'opposizione. Inoltre, si desume dal combinato disposto delle regole 16 e 20 del regolamento di esecuzione che l'Ufficio può invitare l'opponente a fornire fatti, prove e osservazioni, segnatamente il certificato di registrazione del marchio anteriore, che non sono contenuti nell'atto di opposizione. In tal senso, l'Ufficio ha il diritto di domandare all'opponente la prova del rinnovo del marchio anteriore successivamente alla sua scadenza, quando questa si verifica dopo la data di deposito dell'atto di opposizione e prima del momento in cui l'Ufficio statuisce sull'opposizione.

(v. punti 38-41,46)