

Causa T-107/02

GE Betz Inc.

contro

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Precedente marchio figurativo —
Domanda di marchio comunitario denominativo BIOMATE — Mancata produzione
di prove nella lingua processuale del procedimento di opposizione — Legittimo
affidamento — Regole 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2868/95»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 giugno 2004 II - 1849

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Ruolo procedurale dell'Ufficio — Facoltà per quest'ultimo, pur essendo designato come convenuto, di sostenere le conclusioni del ricorrente — Indipendenza funzionale delle commissioni di ricorso e dei loro membri
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 133, n. 2)*

2. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Omissione di presentare la traduzione del certificato di registrazione del marchio anteriore — Obbligo per l'Ufficio di informare l'opponente — Insussistenza*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 42-43; regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 18, n. 2]
3. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Omissione di presentare la traduzione del certificato di registrazione del marchio anteriore — Facoltà per la divisione di opposizione di respingere l'opposizione in quanto infondata*
(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 17, n. 2, e 20, n. 3)
4. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Comunicazione inviata all'Ufficio dall'opponente e rimasta senza risposta — Comunicazione che non può giustificare un legittimo affidamento dell'opponente*
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 42-43]

1. In una procedura di ricorso in materia di marchi comunitari diretta contro la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 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, che è l'amministrazione del diritto del marchio comunitario, per fornire delucidazioni al Tribunale.

l'esaminatore e/o la divisione competente, le commissioni di ricorso e i loro membri godono di un'indipendenza funzionale nell'esercizio dei loro compiti. L'Ufficio non può quindi impartire loro istruzioni.

Infatti, se è vero che le commissioni di ricorso sono parte integrante dell'Ufficio e se è vero che esiste una continuità funzionale tra la commissione di ricorso,

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, non può per contro 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.

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. Essa consente tutto 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.

quest'ultimo regolamento, secondo la quale l'Ufficio dà comunicazione all'opponente di eventuali irregolarità dell'atto di opposizione e lo invita, sotto pena di rigetto per inammissibilità, a porvi rimedio.

(v. punto 70)

(v. punti 32-36)

2. Nell'ambito di una procedura di opposizione avviata contro la registrazione di un marchio comunitario in forza degli artt. 42 e seguenti del regolamento n. 40/94, i requisiti legali concernenti le prove nonché la loro traduzione nella lingua del procedimento di opposizione costituiscono condizioni sostanziali di quest'ultimo. Pertanto, la divisione di opposizione non è obbligata a segnalare all'opponente l'irregolarità consistente nella mancata presentazione della traduzione dei certificati di registrazione dei marchi precedenti, in quanto l'assenza di tale traduzione non è contraria ad alcuna disposizione del regolamento n. 40/94 o del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del primo, contemplata dalla regola 18, n. 2, di

3. La regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, 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 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 respin-

gere 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 n. 2868/95.

(v. punto 72)

4. Nell'ambito di una procedura di opposizione avviata contro la registrazione di un marchio comunitario in forza degli artt. 42 e seguenti del regolamento n. 40/94, una comunicazione che proviene dall'opponente stesso con cui si invita la divisione dell'opposizione a

comunicargli se avesse bisogno di informazioni complementari, comunicazione che è rimasta senza risposta, non può essere equiparata ad un comportamento dell'amministrazione comunitaria, nella fattispecie l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), 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, tale ipotesi imporrebbe alla divisione di opposizione un obbligo di assistenza nei confronti dell'opponente, incompatibile con tale sistema.

(v. punto 87)