

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 marzo 2004 *

Nella causa T-94/02,

Hugo Boss AG, con sede in Metzingen (Germania), rappresentata dall'avv. E. Baud,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Waelbroeck, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

interveniente dinanzi al Tribunale

Delta Holding SA, già **Delta Protypos Biomichania Galaktos SA**, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. P. Kanellopoulos,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 dicembre 2001 (procedimento R 53/2001-4), relativa a un procedimento di opposizione tra Hugo Boss AG e Delta Protypos Biomichania Galaktos SA,

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

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

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la presente

Ordinanza

Fatti, procedimento e argomenti delle parti

- 1 Il 12 agosto 1996 la Delta Holding SA, già Delta Prottypos Biomichania Galaktos SA (in prosieguo: la «Delta Holding»), ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il 29 maggio 1998 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto. Essendo stata respinta l'opposizione, la ricorrente ha presentato dinanzi all'Ufficio un ricorso ex art. 59 del regolamento n. 40/94 contro la decisione della divisione di opposizione.
- 3 Il 12 dicembre 2001 la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio ha respinto il ricorso.
- 4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2002, la ricorrente ha impugnato la decisione della commissione di ricorso.

- 5 Il 26 agosto 2002 la Delta Holding ha depositato il controricorso.
- 6 Il 12 agosto 2002 la Delta Biomichania Pagotou SA, altresì denominata Delta Ice Cream SA (in prosieguo: la «Delta Ice Cream»), ha presentato istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della Delta Holding, ai sensi dell'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.
- 7 La Delta Ice Cream ha dichiarato di essere una controllata della Delta Holding e ha sostenuto che, nell'ambito di una ristrutturazione avvenuta nel 2002, la Delta Holding le aveva trasferito la richiesta di marchio comunitario. Il trasferimento è stato confermato con un accordo in data 29 aprile 2002, notificato all'Ufficio il 5 giugno 2002, ed è stato registrato presso l'Ufficio in data 25 luglio 2002, conformemente agli artt. 17 e 24 del regolamento n. 40/94.
- 8 Nelle sue osservazioni sull'istanza di intervento, l'Ufficio ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare che la Delta Ice Cream poteva partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale come interveniente ai sensi dell'art. 134 del regolamento di procedura. L'Ufficio ha sottolineato gli svantaggi che sarebbero derivati dall'ammissione del nuovo titolare dei diritti legati alla domanda di marchio come parte interveniente ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Corte e degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura.
- 9 Invitata a precisare lo scopo della sua istanza di intervento, la Delta Ice Cream ha spiegato che essa intendeva partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale come parte interveniente ai sensi dell'art. 134 del regolamento di procedura al posto della Delta Holding. In subordine, essa ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della Delta Holding, ai sensi degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura. Inoltre, qualora venisse ammessa la sua sostituzione alla Delta Holding nel presente procedimento, essa ha chiesto che tutte le osservazioni e le prove depositate dalla Delta Holding vengano considerate come depositate dalla Delta Ice Cream.

- 10 Le altre parti del procedimento sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sull'istanza in tal modo precisata.

- 11 La Delta Holding ha spiegato di non avere obiezioni ad essere sostituita, nell'ambito del presente procedimento, dalla Delta Ice Cream. L'Ufficio ha dato il suo consenso ad accogliere la richiesta della Delta Ice Cream di sostituirsi alla Delta Holding. La ricorrente non ha presentato osservazioni.

In diritto

- 12 Ai sensi dell'art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94, il ricorso ex art. 63 può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.

- 13 Ai sensi dell'art. 134, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in quanto parti intervenienti e godono, a questo titolo, degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali.

- 14 Peraltro, i soggetti che dimostrino di possedere un interesse alla soluzione della controversia possono essere ammessi, con ordinanza, ad intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura.

- 15 Né lo Statuto della Corte né il regolamento di procedura del Tribunale contengono disposizioni che regolino espressamente il caso in cui una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso cede il diritto di proprietà intellettuale oggetto della controversia successivamente alla decisione della commissione di ricorso. In particolare, non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità, per il nuovo titolare del diritto, di sostituirsi al cedente nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 16 Vero è che al nuovo titolare del diritto viene comunque data la possibilità di intervenire ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura. Tuttavia, tale possibilità non è sufficiente, sotto tutti i profili, a tener conto della situazione particolare delle parti in una controversia che rientra nel settore della proprietà intellettuale.
- 17 In effetti, come riconosciuto dall'art. 53, secondo comma, dello Statuto, il contenzioso che rientra nell'ambito della proprietà intellettuale presenta peculiarità che rendono necessario derogare a talune disposizioni che regolano il procedimento dinanzi al Tribunale. Come osservato correttamente dall'Ufficio, le disposizioni particolari del titolo IV del regolamento di procedura, concernente il contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale, sono state adottate al fine di tener conto di dette peculiarità. Una di esse consiste nel fatto che, per quanto attiene alle procedure di opposizione, tale contenzioso riguarda controversie tra privati. A tal fine, sono state adottate, in particolare, norme specifiche sui diritti procedurali degli intervenienti. Per esempio, l'art. 134, n. 2, del regolamento di procedura attribuisce alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, diverse dal ricorrente, una posizione processuale equivalente a quella delle parti principali. Tale disposizione deroga, quindi, all'art. 40, quarto comma, dello Statuto, ai sensi del quale le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione delle conclusioni di una delle parti principali. Ebbene, gli intervenienti ai sensi dell'art. 134 del regolamento di procedura possono non soltanto aderire alle conclusioni di una delle parti principali, ma altresì formulare conclusioni e dedurre motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.

- 18 Se l'avente causa di una delle parti dinanzi alla commissione di ricorso potesse prendere parte alla controversia solo nell'ambito di un intervento ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura, la difesa dei suoi diritti potrebbe risultare compromessa dal fatto che la sua posizione nel procedimento dinanzi al Tribunale non è equivalente a quella delle parti principali, mentre l'ex titolare del diritto può non aver più interesse, in seguito alla cessione, a garantire tale difesa in modo efficace.
- 19 Quando si tratti, come nel caso di specie, della cessione dei diritti legati a una domanda di marchio comunitario, l'applicazione dell'art. 40 dello Statuto e degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura all'avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso produrrebbe inoltre l'effetto di determinare una disparità tra lo status che detto avente causa ha dinanzi all'Ufficio, ove egli è considerato come il nuovo titolare della domanda di marchio comunitario e, in quanto tale, come parte a pieno titolo del procedimento di opposizione, e lo status che egli ha dinanzi al Tribunale. Infine, l'applicazione di tali disposizioni determinerebbe, di conseguenza, una discrepanza tra la posizione del nuovo titolare del diritto di proprietà intellettuale nel merito e la sua posizione nel procedimento dinanzi al giudice comunitario.
- 20 Pertanto, deve ammettersi la possibilità, per l'avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso, di sostituirsi a quest'ultima nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 21 Contrariamente a quanto auspicato dall'Ufficio, non è tuttavia possibile accettare che tale sostituzione abbia luogo, di diritto, con la registrazione, presso l'Ufficio, del trasferimento del diritto in oggetto.
- 22 Vero è che la giurisprudenza ha ammesso che un ricorso promosso da una parte può essere proseguito dal suo avente causa a titolo universale, specie in caso di decesso di una persona fisica o nell'ipotesi in cui una persona giuridica cessi di

esistere mentre l'insieme dei suoi diritti ed obblighi vengono trasferiti al nuovo titolare (v., in tal senso, sentenze della Corte 20 ottobre 1983, causa 92/82, Gutmann/Commissione, Racc. pag. 3127, punto 2; 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punti 13-18, e 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, Kik/UAMI, Racc. pag. I-8283, punto 19). In questi casi, l'avente causa si sostituisce di diritto alla parte originale.

23 Questa soluzione non si può peraltro trasporre all'ipotesi di un trasferimento a titolo particolare di un diritto di proprietà intellettuale.

24 In primo luogo, il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale, indipendentemente dal fatto che sia effettuato isolatamente o nell'ambito di un trasferimento di impresa, non pregiudica, di per sé, l'esistenza o la capacità di stare in giudizio dell'ex titolare del diritto. In tali condizioni, e in assenza di disposizioni espresse che lo prevedano, l'ex titolare non può essere privato della sua qualità di parte del procedimento dinanzi al Tribunale, a meno che non abbia avuto la possibilità di prendere posizione in merito e non abbia sollevato obiezioni.

25 In secondo luogo, la sostituzione di una parte ad un'altra nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale può compromettere gli interessi legittimi delle altre parti della controversia. Di conseguenza, tale sostituzione può avvenire solo dopo che queste ultime siano state ascoltate.

26 In terzo luogo, le controversie sottoposte al Tribunale non riguardano unicamente i diritti di proprietà intellettuale esistenti a livello comunitario, come i marchi comunitari o i diritti connessi alle domande di registrazione dei marchi stessi, ma possono concernere altresì i diritti di proprietà intellettuale riconosciuti in base al diritto degli Stati membri. La posizione dell'avente causa non può essere diversa a

seconda che il diritto che gli è stato trasferito esista a livello comunitario o a livello nazionale. Le condizioni per la validità e per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale garantito dal diritto interno di uno Stato membro sono regolate da quest'ultimo. Il Tribunale non può sempre verificare agevolmente se tali condizioni siano soddisfatte. Accettare, in questi casi, una sostituzione di diritto creerebbe un'incertezza in merito alle parti del procedimento dinanzi al Tribunale che potrebbe essere fonte di conseguenze perniciose.

- 27 Pertanto, la sostituzione può essere ammessa solo con ordinanza del Tribunale. Tenuto conto del fatto che si tratta, in sostanza, di decidere se ammettere una nuova parte nella controversia, occorre applicare per analogia le disposizioni procedurali di cui agli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura.
- 28 In tal senso, la richiesta dell'avente causa di sostituirsi all'ex titolare dev'essere presentata entro i termini sanciti dall'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura e rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti formali sanciti dal n. 2 di tale disposizione.
- 29 In analogia con l'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura, la domanda di sostituzione dev'essere notificata alle parti, le quali debbono essere messe in grado di presentare osservazioni scritte o orali su di essa. Poiché l'ex titolare del diritto cessa, in caso di sostituzione, di essere parte del procedimento dinanzi al Tribunale, la sostituzione non può intervenire qualora egli vi si opponga. In tal caso, l'intervento dell'avente causa può essere ammesso ai sensi dell'art. 40 dello Statuto. Tale possibilità sussiste altresì qualora risulti che la sostituzione non è opportuna, vuoi perché potrebbe compromettere gli interessi legittimi delle altre parti in un modo che non è giustificato dagli interessi legittimi dell'ex titolare e dell'avente causa, vuoi per altri motivi.

- 30 Per analogia con l'art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, l'ordinanza che decide sulla richiesta di sostituzione è emessa dal presidente della sezione cui la causa è attribuita, ovvero, qualora il presidente deferisca la decisione alla sezione, da quest'ultima.
- 31 L'avente causa è tenuto ad accettare la controversia allo stato in cui si trova al momento della sostituzione. In particolare, egli è vincolato dagli atti di procedura eventualmente compiuti dall'ex titolare. Se del caso, gli può essere concessa l'autorizzazione a depositare una controreplica, ai sensi dell'art. 135, n. 2, del regolamento di procedura, ma la sostituzione non è di per se sola sufficiente a giustificare tale autorizzazione. Ad ogni modo, l'avente causa ammesso a sostituirsi all'ex titolare del diritto sulla base dei principi appena esposti può difendere la propria posizione in udienza.
- 32 Nel caso di specie, la Delta Holding, ex titolare dei diritti connessi alla domanda di marchio comunitario, ha dichiarato di non avere obiezioni alla sostituzione, e l'Ufficio ha dato il suo consenso. La ricorrente non ha sollevato obiezioni. Occorre pertanto ammettere che la Delta Ice Cream si sostituisca alla Delta Holding in quanto parte interveniente ai sensi dell'art. 134 del regolamento di procedura.

Sulle spese

- 33 Poiché la presente domanda di intervento ha il carattere di un incidente processuale, le spese sono riservate.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

- 1) La Delta Biomichania Pagatou SA è ammessa in quanto parte interveniente ai sensi dell'art. 134 del regolamento di procedura del Tribunale al posto della Delta Holding SA, già Delta Protypos Biomichania Galaktos SA.

- 2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 5 marzo 2004

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung