

Cause riunite T-466/04 e T-467/04

Elisabetta Dami

contro

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

«Marchio comunitario — Marchio denominativo GERONIMO STILTON —
Opposizione — Sospensione del procedimento — Limitazione dell'elenco dei
prodotti designati con il marchio richiesto — Ritiro dell'opposizione»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 1° febbraio 2006 II - 186

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 133, n. 2)*

2. *Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Ritiro, limitazione e modifica della domanda di marchio*

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 44, n. 1; regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 20, n. 5]

3. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Ritiro dell'opposizione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 42 e 43)*

1. In un procedimento relativo all'impugnazione di una decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che ha statuito nell'ambito di un procedimento di opposizione, l'Ufficio non ha il potere di modificare, mediante la posizione che adotta dinanzi al Tribunale, i termini della controversia come risultano dalle pretese rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione. Tuttavia, l'Ufficio non è tenuto a chiedere il rigetto del ricorso proposto contro una decisione di una delle sue commissioni di ricorso. Infatti, anche se l'Ufficio non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può 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. Nulla impedisce all'Ufficio di aderire ad una conclusione della ricorrente o anche di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, pur presentando tutti gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale. 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 nello stesso ricorso.
- (v. punti 29-33)
2. Ai sensi della regola 20, n. 5, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, se il richiedente riduce l'elenco dei prodotti e servizi a norma dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ne dà comunicazione all'opponente e lo invita a dichiarare, entro un preciso termine, se ed eventualmente contro quali prodotti e servizi residui intenda mantenere l'opposizione. La facoltà di limitare l'elenco dei prodotti e servizi previsto da tale disposizione spetta unicamente al richiedente un marchio comunitario, il quale può in qualsiasi momento presen-

tare una domanda in tal senso all'Ufficio. In tale contesto, il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario dev'essere effettuato in modo espresso e incondizionato.

(v. punti 38-39)

3. In un procedimento di opposizione avviato contro la registrazione di un marchio comunitario in forza degli artt. 42 e segg. del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, l'op-

posizione può in via di principio essere ritirata in qualsiasi momento. Anche se, infatti, all'art. 44, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di un ritiro solo per la domanda di marchio, il richiedente il marchio e l'opponente sono tuttavia posti, secondo la struttura del regolamento, su basi di parità nel procedimento di opposizione, di modo che tale parità vale per la facoltà di ritiro degli atti di procedura.

(v. punto 40)