

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 settembre 2006 *

Nella causa T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. H. Daniel,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale,

Defense Technology Corporation of America, con sede in Jacksonville, Florida (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra DEF-TEC Defense Technology GmbH e Defense Technology Corporation of America,

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2005,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2005,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2005,

in seguito alla trattazione orale del 7 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

- 1 L'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, enuncia che, in seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.
- 2 Le regole 17, 55, 61, 65, 79 e 96 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), sono formulate come segue:

«Regola 17

Uso delle lingue nella procedura di opposizione

1. Se l'atto di opposizione non è redatto nella lingua della domanda di registrazione del marchio comunitario, quando tale lingua è una delle lingue dell'Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, l'opponente deve fornire una traduzione dell'atto di opposizione in una di tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione.

2. Se le prove a sostegno dell'opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentate nella lingua della procedura d'opposizione, l'opponente deve fornire una traduzione in tale lingua, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall'Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3.

(...)

Regola 55

Firma, nome, bollo

1. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio deve recare l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.

2. Il presidente dell'Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'Ufficio e [il] nome dei funzionari responsabili dell'Ufficio, o un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni effettuate mediante telecopia o altri mezzi tecnici di comunicazione.

(...)

Regola 61

Disposizioni generali sulle notifiche

1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall'Ufficio consistono nell'originale del documento da notificare o in una copia autenticata dall'Ufficio o recante il bollo dell'Ufficio o in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti.

2. La notifica avviene:

- a) per posta, secondo la regola 62;
- b) mediante consegna a mano, secondo la regola 63;
- c) mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio, secondo la regola 64;
- d) [mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione], secondo la regola 65;
- e) [mediante pubblicazione], secondo la regola 66.

(...)

Regola 65

Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione

1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo o l'originale o una copia, secondo la regola 61, paragrafo 1, del documento da notificare. Il presidente determina le modalità di tale forma di notifica.

2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

(...)

Regola 79

Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi

La domanda di registrazione del marchio comunitario e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio viene presentata come segue:

- a) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati;

- b) inviando per telecopia un originale firmato, secondo la regola 80;

- c) mediante telex o telegramma, secondo la regola 81;

- d) trasmettendo il contenuto della comunicazione mediante mezzi elettronici, secondo la regola 82.

(...)

Regola 96

Procedura scritta

1. Salve le disposizioni dell'articolo 115, paragrafi 4 e 7 del regolamento [n. 40/94] e le disposizioni contrarie del presente regolamento d'esecuzione, in caso di procedura scritta dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua procedurale, esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente del marchio comunitario è l'unica parte della procedura dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio comunitario non è una delle lingue dell'Ufficio, la traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

2. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere utilizzati nelle procedure dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea. Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato ne venga presentata una traduzione nella lingua procedurale, o, a scelta della parte della procedura, in una delle lingue dell'Ufficio».

- 3 Secondo l'art. 1 della decisione del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1° aprile 1997, n. EX-97-1, che determina la forma delle decisioni, comunicazioni e notificazioni dell'Ufficio, quando una decisione, comunicazione o notifica dell'UAMI è trasmessa mediante telefax, l'identificazione dell'organo o della divisione dell'UAMI, nonché del funzionario o dei funzionari responsabili, è sufficiente se la denominazione dell'organo o della divisione è specificata sull'intestazione e se è indicato, alla fine della decisione, comunicazione o notifica, il nome completo del funzionario o dei funzionari responsabili. L'indicazione del nome o dei nomi può essere accompagnata dal facsimile della firma dei funzionari responsabili.

Fatti

- 4 Il 16 settembre 1997 la DEF-TEC Defense Technology GmbH ha presentato una domanda di marchio comunitario all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94.

- 5 Il marchio di cui è chiesta la registrazione è il marchio figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, riprodotto qui di seguito:



- 6 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 8 e 13 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. I prodotti corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
- «prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastrici, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi», rientranti nella classe 5;

 - «utensili e apparecchi azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi», rientranti nella classe 8;

 - «munizioni, proiettili, spruzzatori di sostanze irritanti, altri strumenti di attacco e di difesa», rientranti nella classe 13.

- 7 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 7 dicembre 1998, n. 93.
- 8 Nell'ottobre 1996 la Defense Technology Corporation of America, società con sede in Jacksonville, ha rilevato la società Defense Technology Corporation of America, società assoggettata al diritto dello Stato americano del Wyoming (in prosieguo: la «società del Wyoming»). In tal modo l'interveniente ha acquisito il marchio FIRST DEFENSE.
- 9 L'8 marzo 1999 l'interveniente ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto.
- 10 A sostegno della sua opposizione, l'interveniente ha richiamato, in particolare, l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94, ritenendo che la ricorrente fosse un suo agente ai sensi di tale disposizione e che quest'ultima avesse domandato, senza il suo consenso, la registrazione di un segno quasi identico alla serie dei marchi registrati negli Stati Uniti, di cui l'interveniente era la titolare. L'opposizione si fondava, nella fattispecie, sui marchi americani FIRST DEFENSE, che erano stati oggetto delle seguenti registrazioni:
- registrazione 6 aprile 1993, n. 1 763 666, del marchio denominativo FIRST DEFENSE per un'«arma difensiva non esplosiva avente natura di gas organico irritante confezionato in una bomboletta a spruzzo», rientrante nella classe 13;
 - registrazione 28 marzo 1995, n. 1 885 967, del marchio figurativo consistente nella rappresentazione di un'aquila volante per prodotti rientranti nella classe 13;

- registrazione 7 settembre 1993, n. 1 792 165, del marchio figurativo DEF-TEC PRODUCTS, che appare in seno ad una figura triangolare per una serie di prodotti rientranti nella classe 13.

- 11 Con decisione 21 marzo 2002 la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l'opposizione limitatamente alla parte fondata sull'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94 e ha così rigettato la domanda di marchio comunitario per le «armi bianche», rientranti nella classe 8, e le «munizioni, proiettili, spruzzatori di sostanze irritanti, altri strumenti di attacco e di difesa», rientranti nella classe 13.

- 12 Il 21 maggio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

- 13 Con decisione 8 novembre 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

Conclusioni delle parti

- 14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

15 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso di annullamento per quanto riguarda il primo motivo;

— respingere il ricorso per quanto riguarda il secondo motivo, nel caso in cui ritenga appropriato confermare l'esito della decisione impugnata con un ragionamento differente e, in tal caso, condannare la ricorrente alle spese;

— in via subordinata, accogliere il ricorso solo per il secondo motivo, rinviando la causa dinanzi alle commissioni di ricorso e condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

16 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Diritto

- 17 A sostegno del suo ricorso, la società ricorrente deduce due motivi. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione della divisione di opposizione, la quale non sarebbe debitamente firmata, è nulla. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, relativo alla nullità della decisione della divisione di opposizione

Argomenti delle parti

- 18 La ricorrente ritiene che la decisione della divisione di opposizione, che le è stata comunicata unicamente per telefax, sia inficiata da nullità. Infatti, mancherebbe la firma dei membri della detta divisione che l'hanno adottata. Orbene, si desumerebbe dalle regola 79, lett. a) e b), del regolamento di esecuzione che una delle modalità per rivolgersi all'UAMI è quella di inviare un originale firmato per telefax. Il fatto che tale argomento non sia stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso non può condurre a respingere la conclusione secondo cui la decisione della divisione di opposizione è inficiata da nullità.
- 19 L'UAMI sostiene che il motivo è irricevibile, nella misura in cui la ricorrente domanda al Tribunale di dichiarare la nullità della decisione della divisione di opposizione. Inoltre, esso mette in risalto che la ricorrente deduce questo motivo

per la prima volta, non avendo contestato la validità della decisione della divisione di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso. Pur supponendo che il presente motivo fosse diretto a sostenere che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il vizio di forma sostanziale che inficerebbe la legittimità della decisione della divisione di opposizione, tale argomento non sarebbe fondato. Infatti, l'UAMI ricorda che si devono applicare al caso di specie le regole 55, 61 e 65 del regolamento di esecuzione. Secondo l'UAMI, la regola 55, n. 2, del regolamento di esecuzione dà al presidente dell'UAMI il potere di autorizzare l'utilizzo di diverse modalità di comunicazione delle decisioni dell'UAMI, senza che sia necessariamente richiesta la firma dei membri che ne sono all'origine; in particolare, la decisione n. EX-97-1 sarebbe stata adottata proprio a tal fine. Quindi, una decisione dell'UAMI in cui siano stampati i nomi dei membri della divisione di opposizione che l'hanno resa sarebbe conforme a tutti i requisiti di forma richiesti per la sua adozione.

20 L'interveniente ritiene che il presente motivo sia irricevibile.

Giudizio del Tribunale

— Sulla ricevibilità

21 Ai sensi dell'art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94, il ricorso dinanzi al giudice comunitario può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso. Pertanto, occorre considerare che, nell'ambito di un tale ricorso, sono ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/UAMI — REWE Zentral (Salvita), Racc. pag. II-1917, punto 59].

22 Tuttavia, la portata dell'esame che la commissione di ricorso è tenuta ad effettuare per quanto riguarda la decisione che costituisce l'oggetto del ricorso non è determinata, in linea di principio, dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se la decisione oggetto del ricorso potesse essere legittimamente adottata o meno [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punto 29, e 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 18].

23 Orbene, nella fattispecie la ricorrente deduce dinanzi al Tribunale la nullità della decisione della divisione di opposizione per mancanza di firma. Benché tale motivo non sia stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso, data l'ipotesi di una possibile violazione delle regole in materia di forma applicabili, detta commissione avrebbe dovuto sollevarlo d'ufficio.

24 Si deve quindi respingere l'eccezione di irricevibilità presentata dall'UAMI e dall'interveniente, poiché il Tribunale è competente a verificare se la commissione di ricorso abbia omissso di rilevare d'ufficio l'eventuale violazione di una forma sostanziale quale la mancanza di firma nella decisione della divisione di opposizione.

— Nel merito

25 A titolo preliminare occorre rilevare che il regolamento di esecuzione contiene le disposizioni procedurali applicabili al caso di specie. Contrariamente a ciò che

sostiene la ricorrente, la regola 79, lett. a) e b), del regolamento di esecuzione non può applicarsi, dato che essa riguarda la trasmissione di comunicazioni all'UAMI. Le regole 55, 61 e 65 del regolamento di esecuzione riguardano le comunicazioni emanate dall'UAMI e costituiscono, di conseguenza, le norme da applicare al caso di specie.

26 Risulta dalla regola 55 del regolamento di esecuzione che qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'UAMI deve recare l'indicazione dell'organo o della divisione dell'UAMI, nonché il nome del funzionario o dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati da tali funzionari o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'UAMI apposto o prestampato; inoltre, il presidente dell'UAMI può consentire l'utilizzo di altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'UAMI quando le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate mediante telefax o altri mezzi tecnici di comunicazione. La regola 61, n. 2, lett. d), del regolamento di esecuzione riconosce la validità delle notifiche delle decisioni mediante telefax; le modalità della loro trasmissione sono determinate dal presidente dell'UAMI, conformemente alla regola 65, n. 1, del regolamento di esecuzione. Così, ai sensi dell'art. 1 della decisione n. EX-97-1, è sufficiente che la denominazione dell'organo o della divisione sia specificata sull'intestazione e che sia indicato, alla fine della decisione, comunicazione o notifica, il nome completo del funzionario o dei funzionari responsabili.

27 Nella fattispecie, è giocoforza rilevare che la decisione della commissione contiene, da un lato, l'identificazione dell'organo e della divisione dell'UAMI che l'ha adottata e, dall'altro, i nomi dei funzionari responsabili. Di conseguenza, la comunicazione per telefax della decisione della divisione di opposizione senza firma è conforme alle disposizioni previste dal regolamento di applicazione e dalla decisione n. EX-97-1. Pertanto, la decisione impugnata è stata comunicata alla ricorrente in debita forma.

28 Di conseguenza, il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 29 La ricorrente fa notare che il sig. Oliver, presidente della società del Wyoming, in una dichiarazione del 1° giugno 1996 aveva dato un consenso chiaro e preciso, autorizzando la ricorrente a procedere alla registrazione richiesta del marchio in causa. Di conseguenza, l'acquisizione della società del Wyoming non avrebbe trasferito alcun diritto all'interveniente riguardo ai marchi di cui alla dichiarazione del 1° giugno 1996, poiché i detti marchi erano stati oggetto di una rinuncia prima della conclusione dell'accordo di acquisizione.
- 30 La ricorrente sostiene anche che l'interveniente non ha tentato, in nessun momento, di rimettere in discussione il consenso accordato dal sig. Oliver e si sarebbe unicamente limitata ad argomentare che essa non aveva avuto conoscenza di tale consenso. Inoltre, il fatto che il sig. Oliver non abbia forse informato l'interveniente riguardo all'esistenza della dichiarazione del 1° giugno 1996 non potrebbe essere imputato alla ricorrente, in quanto questa ritiene che non le spettasse verificare se il sig. Oliver avesse rivelato l'esistenza della dichiarazione del 1° giugno 1996. Infatti, una tale eventuale mancanza di informazioni concernerebbe solo le parti dell'accordo per l'acquisizione della società del Wyoming, dato che queste ultime dovevano dar prova di diligenza nella conclusione di tale accordo.
- 31 Peraltro, la ricorrente osserva che nessuna disposizione del regolamento n. 40/94 indica che la durata della validità di un consenso sia limitata nel tempo. Di conseguenza, il fatto che la domanda di registrazione sia stata effettuata solo nel 1997 non può avere alcuna incidenza sulla validità del consenso ricevuto. Inoltre, la commissione di ricorso non avrebbe potuto corroborare la propria posizione

osservando che era inusuale una cessione dei diritti del marchio a titolo gratuito, poiché tale constatazione si fonderebbe su considerazioni di ordine commerciale che esulano dalla sua sfera di competenza. Infine, la ricorrente ricorda che la dichiarazione di consenso costituisce una giustificazione sufficiente per il deposito del marchio richiesto ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94.

32 L'UAMI condivide il punto di vista della ricorrente quanto alla dichiarazione del 1° giugno 1996, ritenendo che tale dichiarazione contenesse un consenso chiaro e preciso del titolare del marchio dell'epoca, che autorizzava la ricorrente a richiedere la registrazione del marchio in questione in Europa. Inoltre, anche supponendo che il sig. Oliver non avesse informato l'interveniente riguardo all'esistenza della dichiarazione, tale circostanza non potrebbe incidere sulla validità del consenso prestato. Non avendo riconosciuto, nella decisione impugnata, la validità del consenso ricevuto il 1° giugno 1996, la commissione di ricorso sarebbe giunta ad una conclusione errata. Tuttavia, tale errore non comporterebbe, di per sé, la nullità della decisione impugnata.

33 Infatti, l'UAMI considera che l'interveniente non sia vincolata dal consenso del presidente della società del Wyoming. In ogni caso, l'UAMI ritiene che la questione diretta a determinare se l'interveniente sia vincolata dal consenso del titolare precedente dipenda dall'interpretazione delle clausole contrattuali rilevanti così come dai diversi impegni assunti dalle parti e ciò, in particolare, alla luce dell'applicabile diritto statunitense dei contratti. Orbene, il diritto straniero costituirebbe una questione di fatto che non è stata esaminata dalla commissione di ricorso e, per tale motivo, il Tribunale non potrebbe fondare conclusioni su fatti che non sono stati considerati nella decisione impugnata.

34 In primo luogo, nell'ipotesi che il consenso fosse rimasto valido anche dopo che la società del Wyoming era stata rilevata dall'interveniente, l'UAMI ritiene che occorra determinare se tale consenso debba essere considerato, o meno, come revocato al momento in cui le relazioni commerciali tra la ricorrente e l'interveniente sono terminate. A tale riguardo, l'UAMI sostiene che la dichiarazione del 1° giugno 1996 costituisce una rinuncia al diritto di opporsi alla domanda di registrazione del marchio in oggetto, effettuata dalla ricorrente, e non una cessione di diritti in senso proprio. Orbene, una tale rinuncia potrebbe risultare da una dichiarazione unilaterale che vincoli esclusivamente la persona che l'ha effettuata, avendo perciò solo un effetto inter partes. In ogni caso, se si ammette che la fine delle relazioni commerciali con l'agente priva il consenso della sua ragion d'essere, il consenso non potrebbe continuare ad esistere a seguito del detto trasferimento. ,

35 In secondo luogo, nell'ipotesi che il consenso non fosse rimasto valido dopo che la società del Wyoming era stata rilevata dall'interveniente, l'UAMI ritiene che occorra allora determinare se la ricorrente potesse avvalersi di una giusta causa in grado di compensare l'assenza del consenso. Esso rileva che la commissione di ricorso sembra aver riconosciuto che la ricorrente sapesse, o almeno, avrebbe dovuto sapere che l'interveniente non era stata informata dell'esistenza della dichiarazione del giugno 1996, posto che non spettava a quest'ultima dimostrare di non essere vincolata da tale dichiarazione. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto informarla o renderla partecipe della sua intenzione di depositare la domanda di registrazione; la decisione impugnata avrebbe riconosciuto la mala fede con la quale avrebbe agito la ricorrente. Quindi, poiché ha volontariamente sottaciuto tale circostanza nei confronti dell'interveniente, la ricorrente avrebbe perduto ogni possibilità di asserire che il deposito della domanda sia stato effettuato con il consenso del titolare. In ogni caso, l'opposizione formulata dall'interveniente dimostrerebbe che questa non accetta assolutamente la domanda di registrazione effettuata dalla ricorrente.

36 Di conseguenza, l'UAMI considera che il Tribunale debba rigettare il presente ricorso se giudica appropriato confermare la conclusione della decisione impugnata

con un altro ragionamento o, diversamente, debba accogliere il ricorso unicamente in relazione al secondo motivo, rinviando il caso dinanzi alle commissioni di ricorso.

- 37 L'interveniente, da parte sua, ricorda che incombe alla ricorrente fornire la prova dell'esistenza di un consenso prestato validamente dal titolare del marchio. Peraltro, l'interveniente sostiene che la dichiarazione del 1° giugno 1996 non deve essere presa in considerazione dal Tribunale, poiché una traduzione di tale dichiarazione in inglese, lingua procedurale adottata nella fattispecie davanti all'UAMI, è stata fornita dalla ricorrente solo nell'ambito del presente ricorso. Orbene, secondo il regolamento n. 40/94 e secondo il regolamento di esecuzione, quando una prova non è stata presentata nella lingua procedurale, la parte che se ne avvale deve fornirne la traduzione nella lingua procedurale. In ogni caso, e nonostante tale violazione del regolamento n. 40/94, la dichiarazione del 1° giugno 1996 non potrebbe dimostrare l'esistenza di un valido consenso prestato dal sig. Oliver; si aggiunga infine che la ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento probatorio atto a dimostrare che la sua domanda di registrazione fosse basata su un giusto motivo.

Giudizio del Tribunale

- 38 Occorre rilevare che l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94 è finalizzato ad evitare la sottrazione di un marchio da parte dell'agente del titolare di detto marchio, poiché l'agente potrebbe sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite durante la relazione commerciale con tale titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio.

39 Nella fattispecie, poiché la ricorrente non ha negato dinanzi al Tribunale il suo status di agente del titolare del marchio, occorre determinare se la ricorrente aveva ottenuto un consenso dal titolare del marchio che l'autorizzava a procedere alla preventivata domanda di registrazione.

40 Dunque riguardo all'esistenza di un consenso chiaro, preciso e incondizionato del titolare del marchio che autorizzava la ricorrente a proporre la domanda di registrazione del marchio in questione, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha ritenuto che tale consenso non si possa ricavare dalla dichiarazione del 1° giugno 1996.

41 L'UAMI sostiene, nelle sue memorie, che la commissione di ricorso ha concluso a torto che la dichiarazione del 1° giugno 1996 non conteneva un consenso chiaro, preciso e incondizionato. Orbene, occorre ricordare a tal riguardo, in merito alla posizione processuale dell'UAMI, che il Tribunale ha ritenuto, nella sua sentenza 25 ottobre 2005, causa T-379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg) (Racc. pag. II-4633, punto 22), che l'UAMI 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 (sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II-1845, punto 34). 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., in tal senso, sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 34).

42 Ne risulta che l'UAMI ha il diritto di svincolarsi dal ragionamento portato avanti dalla commissione di ricorso, sostenendo posizioni giuridiche differenti da quelle sviluppate nella decisione impugnata, a condizione che le argomentazioni proposte dall'UAMI non siano assimilabili a nuovi motivi di annullamento.

43 Quanto all'argomento dell'interveniente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe dovuto prendere in considerazione la dichiarazione del 1° giugno 1996, poiché non era stata tradotta nella lingua processuale, mentre tale commissione avrebbe persino respinto documenti forniti dall'interveniente per mancanza di traduzione, è giocoforza rilevare che il rigetto di tali documenti è stato deciso in applicazione della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione. Orbene, tale regola deroga al regime linguistico che si applica generalmente in materia di produzione e di utilizzo dei documenti nei procedimenti dinanzi all'UAMI, come descritto alla regola 96, n. 2, di tale regolamento, secondo il quale, allorché questi documenti non sono redatti nella lingua procedurale, l'UAMI può chiedere che entro un termine da esso stabilito sia presentata una traduzione in tale lingua o, a scelta del ricorrente, in una delle lingue dell'UAMI. La regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione fa quindi gravare su una parte all'origine di un procedimento inter partes un onere maggiore rispetto a quello che grava, in generale, sulle parti nei procedimenti dinanzi all'UAMI. Questa differenza si giustifica con la necessità di rispettare pienamente il principio del contraddittorio nonché il principio dell'uguaglianza delle armi nei procedimenti inter partes (sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, *Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef)*, Racc. pag. II-2749, punto 42).

44 Quanto alla traduzione dei documenti complementari, essa resta affidata alla discrezionalità dell'UAMI, in conformità alla regola 96, n. 2, del regolamento di esecuzione. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente ha rispettato la prescrizione fissata dalla regola 96, n. 1, del regolamento di esecuzione, poiché ha depositato un ricorso in tedesco e ne ha fornito una traduzione in inglese nel termine fissato (punti

11 e 14 della decisione impugnata). Il fatto che la commissione di ricorso, in applicazione dell'art. 96, n. 2, del regolamento di esecuzione, non abbia giudicato necessario ottenere una traduzione della dichiarazione del 1° giugno 1996, documento allegato al ricorso, non può costituire una violazione del principio di parità di trattamento, dato che la regola 96, nn. 1 e 2, del regolamento di esecuzione concerne situazioni oggettivamente differenti.

45 Riguardo al contenuto della dichiarazione del 1° giugno 1996, occorre rilevare che questa enunciava che la società del Wyoming rinunciava espressamente all'insieme dei diritti («expressly waives all of the rights») sul marchio oggetto della registrazione per l'Europa. Peraltro, l'allegato alla dichiarazione del 1° giugno 1996, la cui produzione in dibattimento è stata autorizzata dalla commissione di ricorso, indicava in modo chiaro quali fossero i marchi coperti da tale dichiarazione.

46 Inoltre, occorre ricordare che la ricorrente e la società del Wyoming, al momento in cui è stata adottata la dichiarazione del 1° giugno 1996, erano legate da una relazione commerciale reale ed effettiva, circostanza atta a spiegare che il titolare precedente avesse deciso di accordare un tale consenso senza una contropartita economica. In ogni caso, il fatto che un tale accordo possa essere eventualmente inusuale non può, di per se stesso, rimettere in causa, come sottinteso dalla commissione di ricorso, la validità del consenso effettivamente prestato.

47 Quanto all'eventuale inadempienza, da parte del sig. Oliver, nell'informare l'interveniente riguardo all'esistenza della dichiarazione del 1° giugno 1996, questa non può rimettere in causa la validità del consenso ricevuto a tale data.

48 Pertanto il consenso ricevuto dalla ricorrente nel giugno 1996 dev'essere considerato chiaro, preciso e incondizionato a tale data.

49 Riguardo alla questione se il consenso fosse rimasto valido alla data della domanda di registrazione, il 16 settembre 1997, occorre notare che il cambiamento del titolare del marchio è intervenuto tra il giorno in cui il consenso è stato prestato e quello in cui la domanda di registrazione del marchio in questione è stata presentata. Tuttavia, è giocoforza rilevare che la commissione di ricorso, avendo considerato a torto che la dichiarazione del 1° giugno 1996 non contenesse un consenso chiaro, preciso e incondizionato che autorizzasse la ricorrente a procedere alla richiesta di registrazione del marchio in questione, non si è posta la questione se tale consenso fosse rimasto valido dopo che la società del Wyoming era stata rilevata. Poiché tale questione, la cui soluzione dipende specificamente dal diritto che occorrerebbe applicare alle relazioni giuridiche e commerciali tra le parti, non è stata affrontata durante il procedimento dinanzi all'UAMI, il Tribunale non può pronunciarsi su tale punto.

50 Infatti, la commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare, alla luce del diritto applicabile alle relazioni giuridiche e commerciali esistenti tra le parti, se e, all'occorrenza, in quale misura tali relazioni fossero continuate dopo che la società del Wyoming era stata rilevata, consentendo all'interveniente di subentrare nei diritti e, eventualmente, nelle obbligazioni del precedente titolare del marchio. In tale contesto, spettava ad essa determinare, in particolare, se il consenso ottenuto dalla ricorrente il 1° giugno 1996 fosse rimasto valido dopo che la società del Wyoming era stata rilevata. In caso affermativo, essa avrebbe dovuto esaminare se, alla data della domanda di registrazione del marchio in questione, l'interveniente fosse ancora vincolata, o meno, da tale consenso. Nell'ipotesi in cui questa non fosse stata più vincolata da tale consenso, la commissione di ricorso avrebbe dovuto allora valutare se la ricorrente potesse avvalersi di un giusto motivo in grado di compensare l'assenza di un tale consenso.

51 Da quanto precede risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto in quanto la commissione di ricorso non ha riconosciuto la validità del consenso prestato il 1° giugno 1996 e, pertanto, la decisione impugnata dev'essere annullata.

Sulle spese

- 52 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI è rimasto soccombente, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente, ad eccezione delle spese derivanti dall'intervento, conformemente alle sue conclusioni. Poiché la ricorrente non ha chiesto la condanna dell'interveniente alle spese, ciò che avrebbe potuto fare ancora in udienza, essa sopporterà le proprie spese relative all'intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) È annullata la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2).

- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione delle spese derivanti dall'intervento.

3) La ricorrente sopporterà le proprie spese relative all'intervento.

4) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2006.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

J. Pirrung