

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
17 novembre 2003 *

Nella causa T-235/02,

Strongline A/S, con sede in Glostrup (Danimarca), rappresentata dall'avv. J.S. Ørndrup,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

interveniente in primo grado

Scala Inc., con sede in Exton, Pensilvania (Stati Uniti d'America), rappresentata
dal sig. R.M. Hiddleston, solicitor,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2002 (procedimento R 830/2001-1), relativa al rigetto di un'opposizione per mancata prova dei diritti derivanti da marchi anteriori,

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

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

cancelliere: sig. H. Jung

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2002,

visto il controricorso dell'Ufficio depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2002, rettificato il 28 novembre 2002,

vista la memoria d'intervento dell'interveniente depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2002,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Antefatti della controversia

- 1 Il 23 marzo 1998 è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 20/98 una domanda di marchio comunitario, depositata dall'interveniente, la Scala Inc., all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, avente ad oggetto il segno denominativo SCALA per designare «programmi informatici» rientranti nella classe 9, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 luglio 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
- 2 La domanda è stata depositata in lingua inglese. Il francese è stato indicato come seconda lingua ai sensi dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 3 Il 15 giugno 1998, la ricorrente, la Strongline Software A/S, denominata anche Strongline A/S, ha depositato, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, un atto di opposizione nei confronti del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui alla domanda di marchio fondato sull'identità del marchio richiesto con due marchi nazionali anteriori, vale a dire i marchi denominativi SCALA, registrati nel 1989 in Danimarca e nel 1994 in Germania, per prodotti rientranti nelle classi 9 e 16 ai sensi dell'Accordo di Nizza. La ricorrente ha basato la sua opposizione

in particolare su alcuni dei prodotti per i quali sono stati registrati i marchi anteriori, descritti quali «programmi informatici per l'elaborazione di dati» («computer programmes stored on data carriers»), rientranti nella classe 9.

- 4 Nel suo atto di opposizione la ricorrente ha scelto l'inglese quale lingua di procedura dinanzi all'UAMI. Essa ha allegato a tale atto un documento in tedesco relativo alla registrazione in Germania e una traduzione in inglese dell'elenco completo dei prodotti per i quali, secondo la stessa, ciascuno dei due marchi anteriori è registrato.

- 5 Il 17 giugno 1998, la ricorrente ha consegnato all'UAMI un modulo tipo, messo a disposizione da quest'ultimo, compilato in danese, con il quale conferiva poteri nella procedura di opposizione ad un mandatario abilitato. Essa ha inoltre allegato due documenti in danese, descritti nella lettera di accompagnamento come copie della registrazione in Danimarca, titolare della quale era la Strongline ApS, e della domanda rivolta al Patent- og Varemærkestyrelsen (Ufficio brevetti e marchi danese) affinché si tenesse conto del cambiamento della sua denominazione in Strongline Software A/S.

- 6 Il 19 giugno 1998, la ricorrente ha consegnato all'UAMI un documento in danese, con i titoli delle rubriche tradotti in inglese, descritto quale copia della registrazione in Danimarca ottenuta stavolta in nome della Strongline Software, nonché la traduzione, simile a quella precedentemente fornita, dei prodotti per i quali tale marchio era registrato.

- 7 Il 2 settembre 1998, l'UAMI ha segnalato alla ricorrente che, contrariamente alla regola 76, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), non era stata conferita alcuna delega di poteri in una delle lingue dell'UAMI. La ricorrente ha trasmesso il giorno seguente il modulo tipo in inglese.

- 8 Il 16 aprile 1999, l'UAMI ha informato la ricorrente dell'avvio del procedimento in contraddittorio ed ha stabilito un termine di quattro mesi, prorogato su domanda delle parti al 16 aprile 2000, per depositare le memorie sui fatti, sugli elementi di prova o argomentazioni necessarie a sostenere la domanda di opposizione. L'UAMI ha espressamente precisato che tutti i documenti dovevano essere presentati nella lingua di procedura dell'opposizione.

- 9 Il 17 febbraio 2000 l'interveniente ha domandato che la ricorrente fornisse la prova di una seria utilizzazione del marchio danese, in conformità all'art. 43 del regolamento n. 40/94, precisando che gli elementi di prova dovevano essere tradotti in inglese.

- 10 Il 30 agosto 2000, la ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni e diversi documenti in danese relativi alla prova dell'utilizzazione del marchio danese.

- 11 Il 15 dicembre 2000, l'interveniente ha depositato le sue osservazioni su quanto trasmesso il 30 agosto 2000. Essa ha rilevato in particolare che taluni mezzi di prova non erano stati tradotti e che ancora mancava la traduzione dei documenti relativi ai marchi richiesti. Essa ha sostenuto che l'insufficienza degli elementi comunicati non consentiva di eliminare i dubbi sulla validità dei marchi anteriori e che, conseguentemente, l'opposizione doveva essere automaticamente respinta. Tali osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente.

- 12 Il 13 febbraio 2001, l'UAMI ha espressamente richiesto alla ricorrente di fornire la traduzione di alcuni elementi di prova relativi all'utilizzazione del marchio danese, in conformità alla regola 22 del regolamento n. 2868/95. Il 22 marzo 2001, la ricorrente ha trasmesso le traduzioni richieste, ma non ha risposto alle obiezioni dell'interveniente e, in particolare, non ha inviato ulteriori traduzioni dei documenti relativi ai marchi richiamati.

- 13 Il 14 luglio 2001, l'interveniente ha inviato nuove osservazioni a seguito delle ulteriori traduzioni ed ha, in particolare, mantenuto la sua posizione per la quale l'opposizione doveva essere respinta per mancanza di prove della registrazione dei marchi richiamati.
- 14 Con decisione 20 luglio 2001, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto la ricorrente non aveva dimostrato, nella lingua di procedura dell'opposizione, la validità e lo status giuridico dei marchi nazionali anteriori sui quali era basata l'opposizione.
- 15 L'11 settembre 2001, la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'UAMI ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione di opposizione. Il 16 novembre 2001, l'interveniente ha depositato le sue osservazioni su tale ricorso.
- 16 Con decisione 27 maggio 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 6 giugno 2002, la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso.
- 17 La commissione di ricorso ha in sostanza constatato che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti, nella lingua di procedura dell'opposizione, della validità e della proprietà dei marchi anteriori richiamati a fondamento dell'opposizione. Essa ha considerato, inoltre, che non spettava all'UAMI segnalare tali carenze alla ricorrente, in particolare quando, come nel caso di specie, tali carenze erano state sottolineate in modo specifico nelle osservazioni dell'interveniente sottoposte alla ricorrente.

Conclusioni delle parti

18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- rinviare la causa dinanzi alla prima commissione di ricorso;
- condannare ciascuna parte alle proprie spese.

19 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

20 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione e ammettere la registrazione del marchio richiesta;
- condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

- 21 L'UAMI sostiene che il presente ricorso dev'essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale «[l]e memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso». Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) o b), del regolamento n. 40/94. Orbene, l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, conformemente all'atto che l'ha investita, concerneva soltanto la violazione della regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95.
- 22 Il Tribunale constata che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso riguardava direttamente l'applicazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 e non è quindi stato modificato dalle conclusioni della ricorrente. Infatti, in primo luogo, la presente controversia ha avuto incontestabilmente

inizio con l'opposizione proposta ai sensi di detto articolo. In secondo luogo, le regole direttamente richiamate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, ossia le regole 16, n. 2, e 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, stabiliscono presupposti formali e procedurali per l'applicazione del detto articolo. In terzo luogo, la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il ricorso è respinto «per il motivo che la ricorrente non ha provato i diritti sui quali essa fonda la sua opposizione» costituisce chiaramente un caso di applicazione dell'art. 8.

- 23 Il ricorso dev'essere pertanto considerato ricevibile.
- 24 Infine, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. A tal riguardo, secondo giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI [v., in particolare, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 13]. Il capo delle conclusioni dell'interveniente diretto ad ottenere l'ammissione della registrazione del marchio richiesto deve essere pertanto dichiarato, d'ufficio, irricevibile.

Sul merito

Argomenti delle parti

- 25 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che i documenti sottoposti all'UAMI a sostegno della propria opposizione, ossia gli estratti delle registrazioni in Germania e in Danimarca, soddisfano i requisiti di cui alla regola 16, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Tali estratti devono essere considerati, ai sensi di tale disposizione, come certificati di registrazione. A tal riguardo, la ricorrente

sottolinea che l'Ufficio brevetti e marchi danese non rilascia un documento denominato «certificato di registrazione», ma soltanto gli estratti forniti nella fattispecie. In ogni caso, tali estratti costituiscono indiscutibilmente documenti ufficiali, o copie di questi ultimi, emessi dall'autorità competente per la registrazione del marchio interessato.

- 26 La ricorrente riconosce di non aver soddisfatto i requisiti di cui alla regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95.
- 27 La ricorrente sostiene che la registrazione del marchio SCALA a vantaggio dell'interveniente costituisce una violazione dell'art. 8 del regolamento n. 40/94, poiché i segni di cui trattasi sono identici, ed identici sono i prodotti interessati, o almeno simili. Il fatto che sia stata violata la regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95 non può giustificare una siffatta violazione dell'art. 8 del regolamento n. 40/94.
- 28 L'UAMI sostiene che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, poiché la ricorrente ammette espressamente di non aver rispettato la regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, non vi è bisogno di esaminare l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) o b), del regolamento n. 40/94. In ogni caso, in conformità alla regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, l'opposizione doveva essere respinta per mancanza di prova dei diritti anteriori.
- 29 L'UAMI precisa che, nel caso in cui il presente ricorso venga respinto, la ricorrente potrà ancora presentare una domanda di annullamento ai sensi dell'art. 52, n. 1, del regolamento n. 40/94.

- 30 L'interveniente considera che la ricorrente non ha fornito nel termine prescritto dall'UAMI, in conformità alle regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95, prove sufficienti della validità dei marchi tedesco e danese, del diritto di proprietà vantato dalla stessa su questi ultimi, della loro utilizzazione, né traduzioni di tali mezzi di prova nella lingua della procedura. Gli elementi di prova forniti con il ricorso e la loro traduzione devono essere considerati tardivi, poiché la ricorrente non li ha prodotti dinanzi all'UAMI pur avendone largamente la possibilità. L'opposizione dev'essere pertanto respinta.
- 31 L'interveniente sottolinea l'importanza della presentazione di traduzioni dei documenti di cui trattasi, sia per l'UAMI sia per chi richiede un marchio, al fine di valutare la fondatezza di un'opposizione e ricorda, a tal proposito, che la ricorrente ha riconosciuto di non aver rispettato la regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95.
- 32 Anche se il Tribunale dovesse ritenere insufficienti gli argomenti di cui sopra, l'opposizione dovrebbe essere in ogni caso respinta in quanto i prodotti cui si riferisce la domanda di marchio sono più numerosi di quelli designati dai marchi anteriori e non vi è quindi identità tra i marchi ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

Giudizio del Tribunale

- 33 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
- 34 Nella fattispecie il Tribunale reputa di possedere sufficienti informazioni sulla scorta dei documenti del fascicolo e decide, in applicazione della detta disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

35 Ai sensi della regola 16, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2868/95:

«2. Se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione (...).

3. Le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio, di cui al paragrafo 1, nonché le prove di cui al paragrafo 2, possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all'atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all'avvio della procedura di opposizione, stabilito dall'Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2».

36 Ai sensi della regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, «(s)e 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 fornirne 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».

37 Nella fattispecie, come ha rilevato la commissione di ricorso nella decisione impugnata e come ha riconosciuto la ricorrente nel suo ricorso, quest'ultima non ha presentato dinanzi all'UAMI, in violazione della regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nel termine che le era stato impartito, una traduzione sufficiente delle prove e dei documenti attestanti i diritti ad essa derivanti dai marchi nazionali anteriori su cui fonda la sua opposizione.

- 38 Occorre ricordare che l'onere che ai sensi della regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95 grava su una parte all'origine di un procedimento inter partes, si giustifica con la necessità di rispettare pienamente il principio del contraddittorio nonché il principio secondo cui le parti devono trovarsi ad armi pari in una siffatta procedura [sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, *Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef)*, Racc. pag. II-2749, punto 42].
- 39 Se l'opponente non produce le prove e i documenti giustificativi a sostegno dell'opposizione nonché la loro traduzione nella lingua della procedura di opposizione prima della scadenza del termine inizialmente imposto a tal fine dall'UAMI, quest'ultimo può legittimamente respingere l'opposizione in quanto infondata a meno che non possa statuire su quest'ultima diversamente basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, in conformità alla regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95. Il rigetto dell'opposizione in tal caso non è legato solo al mancato rispetto da parte dell'opponente del termine imposto dall'UAMI, ma costituisce anche la conseguenza dell'inosservanza di un presupposto di base dell'opposizione, in quanto l'opponente, omettendo di presentare entro il termine le prove e i documenti giustificativi pertinenti, presentazione del resto necessaria in relazione ai motivi esposti al precedente punto, non riesce a dimostrare l'esistenza dei fatti o dei diritti sui quali la sua opposizione è basata (sentenza *Chef*, cit. al precedente punto 38, punto 44).
- 40 La ricorrente si limita a sostenere che gli elementi di prova dalla stessa presentati soddisfano la regola 16 del regolamento n. 2868/95 e che l'opposizione doveva conseguentemente essere accolta.
- 41 Occorre preliminarmente rilevare che i documenti e le traduzioni relativi ai marchi interiori richiamati a sostegno dell'opposizione, allegati al ricorso, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e che non hanno potuto quindi essere esaminati dalla commissione di ricorso, non possono essere presi in considerazione. Essi devono pertanto essere respinti, senza che sia necessario esaminare la loro forza probatoria [v., in tal senso, sentenze del Tribunale *ECOPY*, cit. al precedente punto 24, punti 45-49, e 5 marzo 2003, causa T-237/01, *Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, Racc. pag. II-411, punti 61 e 62].

- 42 Si deve inoltre constatare che l'argomentazione della ricorrente non può condurre all'annullamento della decisione impugnata.
- 43 Infatti anche supponendo, ciò che la ricorrente è lungi dal dimostrare, che i documenti presentati all'UAMI fossero conformi ai requisiti sanciti dalla regola 16 del regolamento n. 2868/95, contrariamente a quanto risulta dalla decisione impugnata, una siffatta constatazione non invaliderebbe la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale gli elementi di prova forniti non consentono, in mancanza di traduzione, di verificare lo status giuridico e la proprietà dei marchi anteriori richiamati.
- 44 La commissione di ricorso ha essenzialmente rilevato che «[la ricorrente] non [aveva] presentato, nel termine concesso dalla divisione di opposizione, una traduzione del documento presentato come prova della sua proprietà e dell'esistenza della registrazione tedesca, né una traduzione sufficiente del certificato di registrazione danese, sui quali essa [fondava] la sua opposizione» (decisione impugnata, punto 39). In particolare, tale assenza di traduzione non ha consentito di eliminare i dubbi dell'interveniente, della divisione di opposizione e della commissione di ricorso riguardo all'origine dei documenti presentati, al titolare reale dei marchi richiamati o all'esatta estensione di tali marchi.
- 45 Di conseguenza, la violazione della regola 17 del regolamento n. 2868/95, riconosciuta dalla ricorrente, poteva giustificare il rigetto da parte della commissione di ricorso del ricorso proposto dinanzi alla stessa, poiché tale violazione non ha consentito all'interveniente di poter esercitare i propri diritti della difesa nella procedura inter partes né alla commissione di ricorso di verificare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva esistenza dei diritti invocati.
- 46 Pertanto il presente ricorso dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sulle spese

- 47 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 la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 17 novembre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung