

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 marzo 2007*

Nel procedimento C-29/05 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 gennaio 2005,

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Kaul GmbH, con sede in Elmshorn (Repubblica federale di Germania), rappresentata dai sigg. G. Würtenberger e R. Kunze, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

* Lingua processuale: il tedesco.

Bayer AG, con sede in Leverkusen (Repubblica federale di Germania),

parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e J. Klučka, presidenti di sezione, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann (relatore), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 giugno 2006,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL) (Racc. pag. II-3807; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 4 marzo 2002 (procedimento R 782/2000-3; in prosieguo: la «decisione controversa»), che ha respinto l'opposizione della Kaul GmbH (in prosieguo: la «Kaul») alla registrazione, come marchio comunitario, del segno denominativo «ARCOL».

- 2 Ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che nella detta decisione la commissione di ricorso aveva erroneamente considerato che elementi di ordine fattuale non sollevati dinanzi alla divisione d'opposizione dell'UAMI, che aveva statuito in primo grado, non potessero essere prodotti da un ricorrente per la prima volta a sostegno del suo ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso. Ai termini della detta sentenza, la commissione di ricorso dovrebbe invece tener conto di tali elementi per statuire sul ricorso con cui è stata adita.

- 3 Nella sua impugnazione l'UAMI sostiene che, in tal modo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d'esecuzione»).

Contesto normativo

Il regolamento n. 40/94

- 4 L'art. 8 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», dispone al suo n. 1, lett. b), quanto segue:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

- b) se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

- 5 Ai termini dell'art. 42, n. 3, del detto regolamento:

«L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine

imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione».

- 6 L'art. 52 del regolamento n. 40/94, intitolato «Cause di nullità relativa», prevede al n. 1, lett. a), quanto segue:

«Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:

- a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo».

- 7 Contenuto nel Titolo VII del regolamento n. 40/94, dedicato alla procedura di ricorso, l'art. 57, n. 1, di tale regolamento dispone specificamente che «[c]ontro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso».

- 8 Ai sensi dell'art. 59 del detto regolamento:

«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. (...) Entro quattro mesi a decorrere dal

giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».

9 L'art. 61 dello stesso regolamento, intitolato «Esame del ricorso», così dispone:

«1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.

2. Nel corso dell'esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da esse effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti».

10 L'art. 62 del regolamento n. 40/94, intitolato «Decisione sul ricorso», recita:

«1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

(...».

- 11 L'art. 63 del detto regolamento, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», prevede quanto segue:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

(...».

12 Contenuto nella sezione prima, intitolata «Disposizioni generali» del titolo IX, dedicato alle disposizioni di procedura, l'art. 74 del regolamento n. 40/94, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», così dispone:

«1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

13 Ai termini dell'art. 76, n. 1, del detto regolamento:

«Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta di informazioni;

- c) la produzione di documenti e di campioni;

- d) l'audizione di testimoni;

- e) la perizia;

- f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente».

Il regolamento d'esecuzione

¹⁴ La regola 16, n. 3, del regolamento d'esecuzione recita:

«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».

15 La regola 20, n. 2, del detto regolamento ha il seguente tenore:

«L'Ufficio invita l'opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell'atto di opposizione. Ogni comunicazione dell'opponente viene trasmessa al richiedente, per dare a questi la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall'Ufficio».

Fatti di causa

16 I fatti della causa proposta dinanzi al Tribunale, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

17 Il 3 aprile 1996 l'Atlantic Richfield Co. chiedeva all'UAMI la registrazione, come marchio comunitario, del segno denominativo «ARCOL», specificamente per «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti».

18 Il 20 ottobre 1998 la Kaul proponeva un'opposizione contro tale richiesta deducendo l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b),

del regolamento n. 40/94. La Kaul si avvaleva, a tale riguardo, del marchio comunitario anteriore di cui essa è titolare, ossia il segno denominativo «CAPOL», registrato per «prodotti chimici per la conservazione degli alimenti, ossia materie prime per la levigatezza e la conservazione di prodotti alimentari finiti, in particolare dolciumi».

19 Avendo concluso per la mancanza di un rischio di confusione, la divisione d'opposizione dell'UAMI respingeva tale opposizione il 30 giugno 2000.

20 A sostegno del ricorso da essa proposto contro tale decisione la Kaul sosteneva in particolare, come già anteriormente fatto valere dinanzi alla divisione d'opposizione, che il marchio di cui era titolare godeva di un notevole carattere distintivo e pertanto doveva, conformemente alla giurisprudenza della Corte, beneficiare di una protezione più ampia. A tale riguardo, la Kaul tuttavia affermava che questo notevole carattere distintivo derivava non solo dall'assenza del carattere descrittivo del termine «CAPOL» per i prodotti considerati, così come già sostenuto dinanzi alla divisione d'opposizione, ma anche dalla circostanza che tale marchio avrebbe acquisito un carattere notorio attraverso l'uso. Per provare tale carattere notorio, la Kaul produceva, in allegato alla sua memoria depositata dinanzi alla commissione di ricorso, un'attestazione solenne del suo direttore generale, nonché un elenco dei suoi clienti.

21 Nella decisione controversa la commissione di ricorso dell'UAMI concludeva specificamente di non poter tener conto di un eventuale notevole carattere distintivo del marchio precedente che sarebbe connesso alla sua notorietà, in quanto tale elemento e le summenzionate prove volte a dimostrarlo erano stati dedotti per la prima volta nel ricorso proposto dinanzi ad essa.

La sentenza impugnata

- 22 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2002, la Kaul proponeva un ricorso volto all'annullamento della decisione controversa. A sostegno di tale ricorso venivano dedotti quattro motivi relativi, rispettivamente, in primo luogo, alla violazione dell'obbligo di esaminare gli elementi sollevati dalla Kaul dinanzi alla commissione di ricorso, in secondo luogo, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in terzo luogo, alla violazione dei principi di diritto processuale ammessi negli Stati membri e delle regole di procedura applicabili dinanzi all'UAMI e, in quarto luogo, alla violazione dell'obbligo di motivazione.
- 23 Il Tribunale accoglieva il primo motivo e annullava la decisione controversa per questo aspetto, senza pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso. A tale riguardo, il Tribunale, ai punti 25-30 della sentenza impugnata, statuiva in particolare:
- «25 Va innanzi tutto rilevato che gli elementi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso consistono in un'attestazione solenne proveniente dal direttore generale della ricorrente e in un elenco dei clienti della ricorrente.
- 26 Tali documenti, relativi all'intensità dello sfruttamento del marchio della ricorrente, sono stati prodotti da quest'ultima a sostegno dell'argomento già avanzato dinanzi alla divisione di opposizione — e allora basato solo su considerazioni relative alla mancanza di carattere descrittivo del marchio della ricorrente — secondo cui tale marchio godrebbe di un elevato grado di distintività e dovrebbe, per questo, beneficiare di una tutela maggiore.

- 27 La commissione di ricorso, ai punti 10-12 della decisione impugnata, poi l'UAMI, al punto 30 del suo controricorso, hanno considerato che tale nuova esposizione dei fatti non poteva essere presa in considerazione, poiché sarebbe stata effettuata dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla divisione di opposizione.
- 28 Tuttavia è giocoforza constatare che tale posizione è incompatibile con la continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI affermata dal Tribunale sia per quanto riguarda la procedura ex parte [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 38-44, non invalidata in tale punto dalla sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. I-6251, e sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-63/01, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-5255, punto 21] sia per quanto riguarda la procedura inter partes [sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punti 24-32].
- 29 È stato infatti affermato che dalla continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI deriva che, nell'ambito di applicazione dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto o durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado, o, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nella procedura di ricorso (sentenza KLEENCARE, cit., punto 32). Quindi, e contrariamente a quanto asserisce l'UAMI per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra le diverse istanze dell'UAMI non consegue che una parte che non ha prodotto taluni elementi di fatto o di diritto dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado entro i termini applicabili dinanzi a quest'ultima non possa avvalersi, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso. La continuità funzionale ha, al contrario, la conseguenza che una tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso, salvo il rispetto, dinanzi a tale istanza, dell'art. 74, n. 2, del detto regolamento.

30 Di conseguenza, nella fattispecie, poiché la produzione degli elementi di fatto controversi non è tardiva, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, ma è avvenuta in allegato alla memoria depositata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso il 30 ottobre 2000, vale a dire entro il termine di quattro mesi impartito dall'art. 59 del regolamento n. 40/94, quest'ultima non poteva rifiutarsi di prendere in considerazione tali elementi».

24 Al punto 34 della detta sentenza, il Tribunale concludeva che «la commissione di ricorso non poteva, senza violare l'art. 74 del regolamento n. 40/94, rifiutarsi di esaminare gli elementi di fatto prodotti dalla ricorrente nella memoria 30 ottobre 2000 per provare l'elevato grado di distintività del marchio anteriore risultante dall'uso, rivendicato dalla ricorrente, di tale marchio sul mercato».

Sul ricorso

25 Nella sua impugnazione l'UAMI conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca sugli altri motivi del ricorso. Esso chiede anche la condanna delle altre parti di causa alle spese.

26 La Kaul chiede di respingere l'impugnazione e di condannare l'UAMI alle spese.

Argomenti delle parti

- 27 Con il suo motivo unico, che comprende due parti, l'UAMI sostiene che, giudicando ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata che la commissione di ricorso dell'UAMI era tenuta, nell'ambito di un procedimento d'opposizione, a prendere in considerazione gli elementi di fatto e di prova prodotti per la prima volta a sostegno della memoria di cui all'art. 59 del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha violato varie disposizioni di tale regolamento e del regolamento d'esecuzione.
- 28 Con la prima parte di tale motivo l'UAMI sostiene che, avendo statuito ai citati punti della sentenza che il principio della continuità funzionale obbliga la commissione di ricorso a una tale presa in considerazione, il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il combinato disposto dell' art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 e delle regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento d'esecuzione, nonché l'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94.
- 29 Il termine impartito all'opponente dall'UAMI sul fondamento delle prime tre di tali norme per la presentazione di fatti e di prove a sostegno della sua opposizione costituirebbe, infatti, un termine perentorio alla scadenza del quale una tale produzione dinanzi alla divisione di opposizione sarebbe esclusa, salvo il caso di proroga del detto termine da parte dell'UAMI.
- 30 Fatti e prove non presentati entro tale termine non potrebbero neanche essere presentati dinanzi alla commissione di ricorso, né potrebbero condurre all'annul-

lamento della decisione emessa dalla divisione d'opposizione. Contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la continuità funzionale tra divisioni di opposizione e commissioni di ricorso, attestata dall'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, sarebbe relativa alla competenza decisionale di tali organi, ma non potrebbe privare di effetti i termini precisi che la normativa comunitaria prevede per inquadrare lo svolgimento del procedimento d'opposizione.

31 Un'interpretazione del genere sarebbe anche imposta dalla ratio legis del procedimento di opposizione che è finalizzato a permettere l'individuazione anticipata di conflitti tra marchi e l'adozione di una rapida decisione amministrativa a tale riguardo. Una decisione che respinge un'opposizione non avrebbe peraltro carattere definitivo dal momento che, conformemente all'art. 52, n. 1, del regolamento n. 40/94, essa non impedisce la successiva proposizione di un ricorso di annullamento o di una domanda riconvenzionale, nell'ambito di un'azione per contraffazione, fondati su motivi identici a quelli sollevati a sostegno dell'opposizione.

32 Con la seconda parte del motivo, l'UAMI sostiene che — avendo statuito ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata che, purché intervenga nel termine di quattro mesi di cui all'art. 59 del regolamento n. 40/94, la presentazione di elementi di fatto o di prova al momento del ricorso ha luogo «in tempo utile» ai sensi dell'art. 74, n. 2, di tale regolamento e che pertanto la commissione di ricorso deve prendere in considerazione tali elementi — il Tribunale ha violato tale ultima disposizione.

33 A tale riguardo, in via principale, l'UAMI sostiene che il detto art. 74, n. 2, non è destinato ad applicarsi quando la presentazione di elementi di fatto o di prova è, come nella presente fattispecie, sottoposta ad un termine perentorio dinanzi all'organo che statuisce in prima istanza. Avendo fatto ricorso all'espressione «en temps utile», «not in due time» o ancora «verspätet» («non (...) in tempo utile»), la detta disposizione rivelerebbe per l'appunto la preoccupazione di evitare ritardi ingiustificati, quando mancano tali termini perentori.

- 34 In subordine, l'UAMI sostiene che il Tribunale avrebbe indebitamente ristretto la portata di tale art. 74, n. 2, statuendo che tale disposizione deve trovare applicazione, nell'ambito della procedura di ricorso, solo quando la presentazione di elementi di fatto e di prova interviene dopo la scadenza del termine di quattro mesi menzionato all'art. 59 del regolamento n. 40/94. In realtà, l'art. 74, n. 2, di tale regolamento dovrebbe anche potersi applicare in altre circostanze come, per esempio, laddove tale presentazione avrebbe già potuto e dovuto intervenire dinanzi alla divisione d'opposizione.
- 35 Secondo la Kaul, che esamina globalmente il motivo dedotto, il Tribunale ha statuito correttamente che le commissioni di ricorso devono tener conto di elementi nuovi fintantoché la presentazione di questi ultimi, anche dinanzi a tali commissioni, non è tardiva ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Ciò si verificherebbe nella fattispecie, in quanto la presentazione controversa è intervenuta nel termine di cui all'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 36 La commissione di ricorso costituirebbe una seconda istanza chiamata a trattare nuovamente la questione nel merito, senza alcuna restrizione, prima di qualunque sindacato giurisdizionale, il quale, affidato al Tribunale e alla Corte, sarebbe, da parte sua, limitato a questioni di diritto.
- 37 Gli artt. 61, n. 2, e 76 del regolamento n. 40/94 confermerebbero che la commissione di ricorso dispone di competenze identiche a quelle dell'organo che ha statuito in primo grado, in particolare al fine di invitare le parti a presentare osservazioni o di ordinare misure istruttorie. Considerato unitamente a tali disposizioni, l'art. 62, n. 1, di detto regolamento mostrerebbe che la commissione di ricorso è tenuta a decidere, alla luce di tutti i dati fattuali in suo possesso, se ritiene di essere in grado di adottare una decisione che abbia un dispositivo identico a quello della decisione che le viene sottoposta.

38 Risulterebbe dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 che la presentazione di fatti e di prove nei procedimenti inter partes spetta alle sole parti. Le parti dovrebbero così conservare il diritto di approfondire la discussione allo stadio del ricorso, in particolare alla luce della decisione emessa in primo grado.

39 Sarebbe peraltro conforme tanto ai principi della certezza del diritto e dell'economia processuale, quanto alla ratio del procedimento d'opposizione, che è finalizzato a consentire che i conflitti tra marchi siano risolti prima della registrazione del marchio nell'interesse di un buon funzionamento del mercato interno, che la decisione dell'UAMI possa essere adottata sulla più ampia base fattuale possibile.

Giudizio della Corte

40 Poiché le due parti del motivo sono strettamente connesse, occorre esaminarle congiuntamente.

Sull'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94

41 Per statuire sul motivo considerato globalmente occorre constatare, in primo luogo, che, come risulta dal testo dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'UAMI può

non tener conto dei fatti che non sono stati invocati o delle prove che non sono state presentate in tempo utile dalle parti.

- 42 Contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, da detto testo si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti.
- 43 Per contro, risulta in modo altrettanto certo da detto testo che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall'UAMI. Precisando che quest'ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 conferisce infatti all'UAMI un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove.
- 44 Siffatta presa in considerazione da parte dell'UAMI, quando è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento d'opposizione, è, in particolare, giustificabile quando l'Ufficio considera che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall'altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione.

- 45 Come giustamente ha sostenuto l'UAMI, il fatto di obbligare quest'ultimo a prendere in considerazione, in ogni circostanza, i fatti e le prove presentati dalle parti in un procedimento d'opposizione al di fuori dei termini impartiti a tale scopo in forza delle disposizioni del regolamento n. 40/94 porterebbe del resto a privare le dette disposizioni di ogni effetto utile.
- 46 Per contro, l'interpretazione accolta ai punti 42-44 della presente sentenza riguardo all'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 può preservare tale effetto utile, pur consentendo di conciliare vari imperativi.
- 47 Da un lato, infatti, è conforme al principio di buona amministrazione e alla necessità di assicurare il buono svolgimento e l'efficacia dei procedimenti che le parti siano indotte a rispettare i termini loro impartiti dall'UAMI per istruire una causa. La circostanza che quest'ultimo possa, se del caso, decidere di non tener conto di fatti e di prove presentati dalle parti al di fuori dei termini impartiti dovrebbe, di per sé, avere siffatto effetto di stimolo.
- 48 D'altro lato, preservando nondimeno la possibilità per l'organo chiamato a risolvere la controversia di tener conto di fatti e di prove tardivamente presentati dalle parti, la detta interpretazione è, per lo meno riguardo ad un procedimento d'opposizione, atta a contribuire ad evitare che i marchi il cui uso potrebbe essere in seguito contestato con successo per mezzo di un procedimento di annullamento o in occasione di un procedimento per contraffazione siano oggetto di registrazione. Orbene, come già statuito dalla Corte, ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione militano in tal senso (v., in particolare, sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 59).

Sulla natura del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e sull'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94

- 49 In secondo luogo, occorre rilevare che nessuna ragione di principio connessa alla natura del procedimento che si svolge dinanzi alla commissione di ricorso o alla competenza di tale organo esclude che, per statuire sul ricorso con cui è stata adita, la detta commissione prenda in considerazione fatti o prove dedotti per la prima volta allo stadio di tale ricorso.
- 50 A tale riguardo, occorre ricordare che le cause derivanti da un'opposizione ad una richiesta di registrazione di marchio si trovano sottoposte potenzialmente ad un quadruplice livello di controllo.
- 51 Infatti, in un primo tempo il procedimento incombe all'UAMI, anzitutto alle sue divisioni di opposizione e, su ricorso, alle sue commissioni di ricorso le quali, nonostante le garanzie di indipendenza di cui esse stesse, così come i loro membri, beneficiano, restano pur sempre organi dell'UAMI. A tale procedimento segue, in un secondo tempo, un eventuale sindacato giurisdizionale cui partecipa il Tribunale e, se del caso, in seguito ad impugnazione, la Corte.
- 52 Come previsto dall'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI solo «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del [detto] regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere».

- 53 Da tale disposizione deriva in particolare che il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno di questi motivi di annullamento o di riforma. Invece, esso non può annullare o riformare la detta decisione per motivi che emergerebbero dopo la sua pronuncia (sentenza 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider / UAMI, Racc. pag. I-4237, punti 54-55).
- 54 Da tale disposizione discende anche, come ha affermato giustamente e costantemente il Tribunale, che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'UAMI non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi a tale giudice comunitario. Il Tribunale è infatti chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando l'applicazione del diritto comunitario da essa effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi a tale commissione (v., in tale senso, sentenza della Corte 18 luglio 2006, causa C-214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I-7057, punto 50), non potendo, invece, effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto di recente prodotti dinanzi ad esso.
- 55 Nella logica dell'architettura istituzionale ricordata ai punti 50 e 51 della presente sentenza, il sindacato giurisdizionale così esercitato dal Tribunale non può consistere in una mera duplicazione di un controllo precedentemente effettuato dalla commissione di ricorso dell'UAMI.
- 56 A tale riguardo, dall'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che, in seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso stesso e che essa può, in tal modo, «esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire, nella fattispecie, pronunciarsi essa stessa sull'opposizione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione impugnata.

- 57 Risulta così dall'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell'opposizione, tanto in diritto quanto in fatto.
- 58 Come ha ricordato la Kaul, si desume peraltro dagli artt. 61, n. 2, e 76 del regolamento n. 40/94 che, ai fini dell'esame nel merito del ricorso con cui è stata adita, la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni sulle notificazioni ad esse indirizzate e che può anche stabilire mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove. L'art. 62, n. 2, del regolamento n. 40/94 precisa, dal canto suo, che se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, quest'ultimo organo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso «a condizione che i fatti della causa siano i medesimi». Tali disposizioni garantiscono a loro volta la possibilità di vedere arricchirsi il substrato fattuale durante le diverse fasi del procedimento svoltosi dinanzi all'UAMI.

Sugli artt. 42, n. 3, e 59 del regolamento n. 40/94

- 59 In terzo luogo, dall'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che chi ha proposto un'opposizione alla registrazione di un marchio per il motivo che questa dovrebbe essere rifiutata in base all'art. 8, n. 1, di tale regolamento può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno di tale opposizione entro il termine impostogli dall'UAMI a tale scopo.
- 60 A differenza di tale art. 42, n. 3, l'art. 59 del regolamento n. 40/94, che precisa le condizioni di proposizione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, non si riferisce alla presentazione di fatti o di prove, ma unicamente al deposito, entro un termine di quattro mesi, di una memoria con i motivi del ricorso.

- 61 Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 30 della sentenza impugnata, non si può interpretare detto art. 59 nel senso che esso offre all'autore di un ricorso del genere un nuovo termine per la presentazione di fatti e di prove a sostegno della propria opposizione.
- 62 Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando al citato punto che tali fatti e prove sono prodotti «in tempo utile» ai sensi dell'art. 74, n. 2, e deducendone che la commissione di ricorso è tenuta a tener conto di tali fatti e prove nella decisione che è chiamata a emettere sul ricorso con cui è stata adita.
- 63 Infatti, dai punti 41-43 della presente sentenza discende che, dal momento che tali fatti e prove non sono stati, come nella presente fattispecie, dedotti e prodotti dalla parte interessata entro i termini loro impartiti a tale effetto ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 40/94, né, pertanto, «in tempo utile» ai sensi dell'art. 74, n. 2, del citato regolamento, detta parte non beneficia di un diritto incondizionato a che la commissione di ricorso tenga conto di tali fatti e prove, disponendo questa invece di una discrezionalità nel decidere se occorra o meno procedere a siffatta presa in considerazione ai fini della decisione che essa deve emettere.
- 64 Da tutto quanto precede risulta che, statuendo ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata che la commissione di ricorso deve tenere conto dei fatti e delle prove che la parte che ha proposto opposizione ad una richiesta di registrazione di un marchio presenta, per la prima volta, nella memoria depositata a sostegno del suo ricorso proposto dinanzi a tale commissione contro una decisione emessa da una divisione d'opposizione, e annullando la decisione controversa a causa del solo fatto che la commissione di ricorso ha negato nella fattispecie una tale presa in considerazione, il Tribunale ha violato il combinato disposto degli artt. 42, n. 3, 59 e 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

65 Ne consegue che la sentenza impugnata dev'essere annullata.

Sul ricorso in primo grado

66 Ai termini dell'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca.

67 Nella fattispecie, la Corte constata, come già fatto dal Tribunale al punto 27 della sentenza impugnata, che ai punti 10-12 della decisione controversa la commissione di ricorso si è rifiutata di tener conto dei fatti e delle prove proposti dalla Kaul a sostegno del proprio ricorso considerando, in sostanza, che una tale presa in considerazione fosse esclusa d'ufficio dal momento che tali fatti e tali prove non erano stati precedentemente presentati dinanzi alla divisione d'opposizione nei termini impartiti da quest'ultima.

68 Orbene, questa tesi della commissione di ricorso, difesa anche dall'UAMI, tanto durante il procedimento dinanzi al Tribunale quanto nell'ambito della presente impugnazione, contraddice l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Infatti, come si desume dai punti 41-43 della presente sentenza, detta disposizione conferisce alla commissione di ricorso, dinanzi alla quale vengono così tardivamente presentati fatti

o prove, un potere discrezionale per decidere se sia necessario o meno tener conto di questi fatti o prove ai fini della decisione che deve emettere.

69 Invece di esercitare il potere discrezionale che le è stato a tal fine conferito, la commissione di ricorso si è, nella fattispecie, erroneamente considerata priva di qualsiasi potere discrezionale per una eventuale presa in considerazione dei fatti e delle prove in questione.

70 Ne consegue che la decisione controversa deve essere annullata.

Sulle spese

71 Ai termini dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento medesimo, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

72 Nella fattispecie occorre rilevare che, benché la sentenza impugnata venga annullata, la Corte, con la presente sentenza, accoglie il ricorso della Kaul e annulla la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI. Ne consegue che occorre condannare l'UAMI a sopportare le spese sostenute dalla Kaul sia in primo grado che nell'ambito dell'impugnazione, conformemente alla domanda di quest'ultima.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL), è annullata.**

- 2) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 marzo 2002 (procedimento R 782/2000-3) è annullata.**

- 3) L'UAMI è condannato alle spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all'impugnazione.**

Firme

