



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 gennaio 2012\*

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 58 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regole 49 e 50 — Marchio denominativo R10 — Opposizione — Cessione — Ammissibilità del ricorso — Nozione di “persona legittimata a proporre un ricorso” — Applicabilità delle direttive dell’UAMI»

Nella causa C-53/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 febbraio 2011,

**Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

**Nike International Ltd**, con sede in Beaverton (Stati Uniti), rappresentata da M. de Justo Bailey, abogado,

ricorrente in primo grado,

**Aurelio Muñoz Molina**, residente a Petrer (Spagna),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Löhmus (relatore), A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2011,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

\* Lingua processuale: lo spagnolo.

## 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 dell'Unione europea del 24 novembre 2010, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09, Racc. pag. II-5433; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha accolto il ricorso della Nike International Ltd (in prosieguo: la «Nike») diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1; in prosieguo: la «decisione controversa»), che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla Nike sulla base di un segno nazionale non registrato, vale a dire «R10», contro la registrazione del medesimo segno come marchio comunitario da parte del sig. Aurelio Muñoz Molina.

### Contesto normativo

*Il regolamento (CE) n. 40/94*

- 2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, alla luce della data di presentazione dell'opposizione che ha condotto alla decisione controversa, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 386, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
- 3 L'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, riguardante le decisioni soggette a ricorso, prevede quanto segue:  
  
«Contro 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. Il ricorso ha effetto sospensivo».
- 4 L'articolo 58 di detto regolamento, rubricato «Persone legittimate a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura», così dispone:  
  
«Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso».
- 5 L'articolo 59 del medesimo regolamento, rubricato «Termine e forma», è del seguente tenore:  
  
«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».
- 6 L'articolo 73 del suddetto regolamento, rubricato «Motivazione delle decisioni», prevede che:  
  
«Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

7 L'articolo 74 del regolamento n. 40/94, rubricato «Esame d'ufficio dei fatti», dispone quanto segue:

«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 addotti 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».

*Il regolamento (CE) n. 2868/95*

8 La regola 31 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), rubricata «Trasferimento», così dispone ai paragrafi 1, 2, 5 e 6:

«1. La domanda di registrazione di un trasferimento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento [n. 40/94] contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio comunitario,
- b) indicazioni sul nuovo titolare secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b),
- c) i dati sui prodotti e servizi registrati ai quali si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non abbia ad oggetto tutti i prodotti e servizi,
- d) documenti dai quali risulti il trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3 del regolamento [n. 40/94].

2. La domanda può contenere, se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e).

(...)

5. Costituisce prova sufficiente del trasferimento, ai fini del paragrafo 1, lettera d), il fatto che:

- a) la domanda di registrazione del trasferimento sia firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante,
- b) la domanda, se è presentata dall'avente causa, sia corredata di una dichiarazione, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante, da cui risulti che egli acconsente alla registrazione dell'avente causa,
- c) la domanda sia corredata del formulario di trasferimento o del documento di trasferimento di cui alla regola 83, paragrafo 1, lettera d), debitamente compilati, e sia firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante.

6. L'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità nei casi in cui le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dall'articolo 17, paragrafi da 1 a 4 del regolamento [n. 40/94] nonché dai paragrafi da 1 a 4 della presente regola o da altre regole applicabili non sono soddisfatte. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento».

9 Il titolo X del regolamento n. 2868/95, rubricato «Procedura di ricorso», inizia con la regola 48, intitolata «Contenuto del ricorso», che prevede quanto segue:

«1. Il ricorso contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del ricorrente ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
- c) l'indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell'annullamento richiesti.

2. Il ricorso è presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata».

10 La regola 49, contenuta nel medesimo titolo ed intitolata «Rigetto del ricorso per inammissibilità», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento [n. 40/94] nonché alla regola 48, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 59 del regolamento [n. 40/94].

2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento [n. 40/94] o ad altre disposizioni delle presenti regole, in particolare alla regola 48, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. La commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibile il ricorso se questo non è regolarizzato in tempo».

11 La regola 50 del regolamento n. 2868/95, rubricata «Esame del ricorso», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

(...)

Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento [n. 40/94] e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento [n. 40/94]».

## **Fatti**

12 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti 1-9 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1 Il 2 gennaio 2006 il sig. Aurelio Muñoz Molina presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all'[UAMI] (...).

2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo R10.

- 3 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 30/2006 del 24 luglio 2006.
- 4 Il 24 ottobre 2006 la DL Sports & Marketing Ltda presentava opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (...). Detta opposizione si fondava sul marchio comunitario non registrato o sul segno utilizzato nella prassi commerciale R10 ed era diretta contro l'insieme dei prodotti oggetto del marchio richiesto (...).
- 5 Il 28 novembre 2006 la divisione di opposizione concedeva alla DL Sports & Marketing [Ltda] quattro mesi di tempo, [con scadenza al] 29 marzo 2007[,] per dimostrare, in particolare, l'esistenza e la validità del diritto anteriore invocato. Il 29 marzo 2007 la DL Sports & Marketing [Ltda] chiedeva una proroga del termine, che le veniva concessa l'8 giugno 2007, fino al 9 agosto 2007. Il 24 ottobre 2007 la divisione d'opposizione constatava che non era stato presentato alcun elemento a sostegno dell'opposizione.
- 6 Con lettera 31 ottobre 2007, il legale della [Nike] comunicava alla divisione di opposizione che, mediante una convenzione del 20 giugno 2007, la DL Sports & Marketing [Ltda] aveva ceduto alla [Nike] — tramite la Nike, Inc. — la proprietà di vari marchi e diritti di proprietà industriale (in prosieguo: la “convenzione di cessione”). Il legale della [Nike] faceva presente di aver ricevuto dal nuovo titolare del diritto antecedente istruzioni di continuare il procedimento di opposizione e pertanto chiedeva di comparire in detto procedimento in veste di rappresentante.
- 7 Il 19 febbraio 2008 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione, perché la DL Sports & Marketing [Ltda] non aveva dimostrato, entro il termine impartito, l'esistenza del diritto anteriore invocato a sostegno di detta opposizione (in prosieguo: la “decisione della divisione di opposizione”).
- 8 Contro la decisione della divisione di opposizione, il 28 marzo 2008 la [Nike] presentava ricorso dinanzi all'UAMI, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (...).
- 9 Con [la decisione controversa], la prima commissione di ricorso dell'UAMI dichiarava [inammissibile] tale ricorso in quanto la [Nike] non aveva fornito la prova del suo status di parte nel procedimento di opposizione e, di conseguenza, non era legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso considerava, infatti, che, davanti a detta istanza, il legale della [Nike] non aveva indicato — e a maggior ragione non aveva dimostrato — che il diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione figurava tra i marchi trasferiti alla [Nike]. Essa precisava che durante la fase del procedimento di ricorso la [Nike] non era stata neanche in grado di dimostrare di essere titolare del diritto anteriore. Essa riteneva pertanto che la convenzione di cessione dimostrasse unicamente che la [Nike] aveva acquisito taluni marchi comunitari, ma non specificamente il diritto anteriore invocato».

### **Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata**

- 13 Con atto introduttivo depositato il 6 aprile 2009, la Nike presentava un ricorso dinanzi al Tribunale diretto, in particolare, a far dichiarare l'ammissibilità del suo ricorso dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.
- 14 A sostegno del medesimo, la Nike deduceva quattro motivi.
- 15 Il Tribunale, pur respingendo il primo e terzo motivo e senza esaminare il quarto motivo, accoglieva il secondo, nella parte in cui quest'ultimo riguardava la decisione controversa e, pertanto, annullava la suddetta decisione.

- 16 Con il suo secondo motivo, la Nike sosteneva che la decisione controversa era stata adottata, da un lato, in violazione dei suoi diritti della difesa, perché questa si fondava su un'interpretazione della convenzione di cessione in merito alla quale essa non aveva potuto presentare osservazioni, e, dall'altro, in violazione, segnatamente, della regola 31, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95, perché la Nike non aveva avuto l'opportunità di sanare le irregolarità concernenti la prova del trasferimento del diritto anteriore invocato.
- 17 Ai punti 22-24 e 26 della sentenza impugnata, il Tribunale rilevava che la prima commissione di ricorso dell'UAMI aveva ritenuto che la Nike non fosse stata in grado di provare di essere titolare del diritto anteriore invocato e che, di conseguenza, non avesse fornito la prova del suo status di parte del procedimento di opposizione, di modo che non era legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. Tuttavia, secondo il Tribunale, in assenza di una disposizione normativa sulla prova del trasferimento del diritto nazionale anteriore invocato a sostegno di un'opposizione, le direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI (in prosieguo: le «direttive dell'UAMI») — che quest'ultimo è, in via di principio, tenuto a rispettare — si ispirano al riguardo alle disposizioni previste dalla regola 31, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95. Così, tali direttive, nella «Parte 1: Questioni procedurali» della «Parte C: Direttive sull'opposizione», al punto E, VIII, 1.3.1, prevedono che, se il nuovo titolare del diritto nazionale anteriore «comunica all'[UAMI] il trasferimento, ma omette di produrre prove (sufficienti) al riguardo, il procedimento di opposizione va sospeso e al nuovo titolare è concesso un termine di due mesi per presentare prove del trasferimento».
- 18 Il Tribunale dichiarava, al punto 24 della sentenza impugnata, che tale applicazione della regola 31, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 — riguardante il trasferimento, segnatamente, dei marchi comunitari — alla cessione dei marchi nazionali non può essere contestata, dal momento che, nel caso in cui il diritto interno non preveda procedimenti di registrazione del trasferimento di proprietà dei marchi registrati, l'esame effettuato per verificare che il trasferimento del marchio invocato a sostegno dell'opposizione sia effettivamente avvenuto è, in sostanza, lo stesso di quello effettuato dal competente organo dell'UAMI per esaminare le domande di trasferimento riguardanti i marchi comunitari. Peraltro, anche se tale procedimento riguarda esplicitamente i marchi nazionali registrati, secondo il Tribunale lo si deve applicare, per analogia, al trasferimento dei marchi nazionali non registrati, poiché il tipo d'esame che l'UAMI deve effettuare è identico.
- 19 Il Tribunale riteneva poi, ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, che, conformemente alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, alla procedura di ricorso si applichino le stesse norme relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell'UAMI, ma che, violando le suddette disposizioni del regolamento n. 2868/95 e le direttive dell'UAMI, la prima commissione di ricorso dell'UAMI non avesse dato alla Nike l'opportunità di produrre prove supplementari del trasferimento del diritto nazionale anteriore invocato.
- 20 In risposta all'argomento dell'UAMI secondo cui la Nike aveva chiesto di potersi sostituire all'opponente iniziale dinanzi alla divisione di opposizione dell'UAMI solamente dopo la chiusura del procedimento di opposizione, il Tribunale affermava, al punto 27 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che la domanda di sostituzione non possa essere accolta ovvero possa essere ignorata, il cessionario non può essere privato del diritto di proporre un ricorso avverso la decisione della divisione d'opposizione. Infatti, in qualità di titolare del marchio invocato a sostegno dell'opposizione, il cessionario sarebbe necessariamente legittimato ad impugnare la decisione che mette fine al procedimento di opposizione, a prescindere dalla circostanza che egli abbia introdotto una domanda di sostituzione dinanzi alla divisione di opposizione dell'UAMI e che tale domanda fosse ammissibile. Secondo il Tribunale, se è vero che la commissione di ricorso dell'UAMI è tenuta ad assicurarsi che il cessionario sia il titolare del marchio anteriore, essa deve effettuare tale esame nel rispetto delle regole procedurali applicabili, fra cui le direttive dell'UAMI.

- 21 Parimenti, il Tribunale rilevava, al punto 28 della sentenza impugnata, che non poteva essere accolto neanche l'argomento dell'UAMI relativo al fatto che la Nike non avrebbe presentato alcuna prova tale da dimostrare la cessione, in suo favore, del diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione, poiché l'addebito sollevato dalla Nike aveva proprio lo scopo di sostenere che la prima commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe dovuto consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito all'interpretazione delle prove fornite, o di ovviare all'insufficienza di dette prove.
- 22 Infine, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, il Tribunale respingeva l'argomento dell'UAMI secondo il quale la violazione commessa dalla prima commissione di ricorso dell'UAMI non può comportare l'annullamento della decisione impugnata dal momento che non influenzerebbe il suo contenuto, poiché l'opposizione deve, comunque, essere respinta in quanto l'opponente iniziale aveva omesso di presentare prove dell'esistenza del diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione. Secondo il Tribunale, è incontestabile che una decisione che dichiara un ricorso inammissibile non ha lo stesso contenuto di una decisione di merito. Peraltro, il Tribunale non può verificare direttamente la legittimità della decisione della divisione di opposizione attraverso un esame degli argomenti non trattati dalla prima commissione di ricorso dell'UAMI, al fine di verificare se la violazione delle regole procedurali commessa da quest'ultima abbia potuto influire sul rigetto definitivo dell'opposizione.
- 23 Il Tribunale precisava, al punto 31 della sentenza impugnata, di aver accolto il secondo motivo senza che fosse necessario esaminare se i diritti della difesa della Nike, considerati prescindendo dalle summenzionate disposizioni del regolamento n. 2868/95 e delle direttive dell'UAMI, fossero stati violati.

### **Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte**

- 24 Con la sua impugnazione, l'UAMI chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
  - pronunciare una nuova sentenza nel merito, respingendo il ricorso contro la decisione controversa, o rinviare la causa al Tribunale, e
  - condannare la Nike alle spese.
- 25 Nel suo controricorso, la Nike chiede che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione, e
  - condannare l'UAMI alle spese.

### **Sull'impugnazione**

- 26 A sostegno della sua impugnazione, l'UAMI deduce due motivi vertenti, il primo, sulla violazione della regola 49 del regolamento n. 2868/95 nonché dell'articolo 58 del regolamento n. 40/94 e, il secondo, sulla violazione delle direttive dell'UAMI nonché della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.
- 27 I due motivi devono essere esaminati congiuntamente.

*Argomenti delle parti*

- 28 Con la prima parte del suo primo motivo, l'UAMI sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha applicato al procedimento di ricorso né la regola 49 del regolamento n. 2868/95, né l'articolo 58 del regolamento n. 40/94, disposizioni su cui si fonda la decisione controversa.
- 29 Secondo l'UAMI, la Nike doveva giustificare il suo status di parte dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI fornendo la prova del fatto che l'opponente iniziale le aveva ceduto il diritto nazionale anteriore su cui si fondava l'opposizione. La decisione controversa indicherebbe che i documenti presentati dinanzi a detta commissione di ricorso non dimostravano che la Nike era titolare di tale diritto, poiché la convenzione di cessione presentata dalla Nike provverebbe solamente che quest'ultima aveva acquisito taluni marchi comunitari e non il marchio nazionale non registrato su cui si fondava l'opposizione.
- 30 Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato una lacuna giuridica che avrebbe cercato di colmare attraverso una serie di analogie, in tal modo ignorando la regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, applicabile nella fattispecie, ed obbligando le commissioni di ricorso dell'UAMI ad applicare le direttive dell'UAMI e, quindi, disposizioni totalmente estranee al caso di specie.
- 31 Conformemente alla suddetta regola 49, paragrafo 1, le irregolarità connesse all'inosservanza delle condizioni previste agli articoli 57-59 del regolamento n. 40/94 dovrebbero essere sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 59 di detto regolamento, vale a dire entro il termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata.
- 32 Inoltre, dato che, secondo il paragrafo 2 della medesima regola, un termine per sanare eventuali irregolarità è concesso al ricorrente solamente se la commissione di ricorso dell'UAMI accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento n. 40/94 o del regolamento n. 2868/95, in particolare alla regola 48, paragrafo 1, lettere a) e b), di quest'ultimo regolamento, la regola 49 del medesimo vieterebbe la concessione, da parte della commissione di ricorso dell'UAMI, di un termine per sanare le irregolarità connesse all'inosservanza dell'articolo 58 del regolamento n. 40/94. In considerazione del fatto che la Nike non avrebbe giustificato il suo status di parte del procedimento entro il termine di quattro mesi previsto all'articolo 59 di tale regolamento, la decisione controversa avrebbe correttamente dichiarato che il ricorso della Nike era inammissibile ai sensi della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, in combinato disposto con l'articolo 58 del regolamento n. 40/94.
- 33 Inoltre, non concedendo un termine per sanare l'inammissibilità del ricorso della Nike, la prima commissione di ricorso dell'UAMI non ha commesso, secondo l'UAMI, alcuna violazione dei diritti della difesa della Nike, dal momento che, secondo costante giurisprudenza del Tribunale, la valutazione dei fatti rientrerebbe nell'atto decisionale stesso. Orbene, il diritto al contraddittorio si estenderebbe a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell'atto decisionale, ma non alla posizione definitiva che l'amministrazione intende adottare. Poiché la stessa Nike ha presentato i documenti in questione dinanzi all'UAMI, essa avrebbe avuto la possibilità di pronunciarsi sulla loro pertinenza.
- 34 Con la seconda parte del suo primo motivo, l'UAMI deduce che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione della sentenza impugnata, non essendosi pronunciato sull'applicabilità, al procedimento di ricorso, dell'articolo 58 del regolamento n. 40/94 nonché della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

- 35 Quanto al primo motivo, la Nike ritiene che il Tribunale abbia correttamente annullato la decisione controversa, poiché la prima commissione di ricorso dell'UAMI aveva violato la regola 50 del regolamento n. 2868/95 nonché l'articolo 73 del regolamento n. 40/94, negandole la possibilità di presentare prove aggiuntive idonee a dimostrare la cessione in suo favore del diritto anteriore invocato. Secondo il suddetto articolo 73, infatti, una decisione dell'UAMI non può essere fondata su motivi in ordine ai quali le parti non hanno potuto presentare le proprie deduzioni, il che sarebbe espressione della certezza del diritto minima che le parti possono legittimamente attendersi dall'amministrazione. L'articolo 58 del regolamento n. 40/94 non può giustificare un'eccezione a tale principio.
- 36 La Nike sostiene che, nel procedimento dinanzi al Tribunale, l'UAMI non ha contestato né il fatto che la decisione controversa faceva discendere l'inammissibilità del ricorso dall'inosservanza delle condizioni previste all'articolo 58 del regolamento n. 40/94, né il fatto che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva concesso alla Nike l'opportunità di pronunciarsi su tale motivo di inammissibilità. La Nike ne deduce che la sentenza impugnata è, per tale ragione, conforme al diritto dell'Unione per quanto riguarda la violazione dei diritti della difesa previsti dall'articolo 73 di detto regolamento.
- 37 Secondo la Nike, inoltre, l'applicazione dell'articolo 58 del regolamento n. 40/94 deve essere coerente con le altre disposizioni di tale regolamento e del regolamento n. 2868/95 e, in particolare, col significato da attribuirsi alla nozione di «parte» di un procedimento di opposizione. Orbene, l'interpretazione dell'UAMI del termine «parte», quale figura all'articolo 58 del regolamento n. 40/94, confonderebbe la qualità di «parte» e quella di «titolare» del diritto anteriore, prescindendo dalla distinzione terminologica utilizzata nelle disposizioni di tale regolamento. L'impiego del termine «parte» nel citato articolo 58 indicherebbe che il regolamento in esame consente di dimostrare, a posteriori e in tempo utile, la summenzionata qualità di «titolare». In tal senso, la Nike sostiene che il cessionario è, nella fattispecie, legittimato ad impugnare la decisione che ha definito il procedimento di opposizione.
- 38 Con il suo secondo motivo, vertente sulla violazione delle direttive dell'UAMI e della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, l'UAMI ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto nella parte in cui ha concluso, in applicazione della regola 50, paragrafo 1, di detto regolamento, che le commissioni di ricorso dell'UAMI sono tenute ad applicare le direttive dell'UAMI.
- 39 Secondo l'UAMI, tali direttive sono istruzioni rivolte al personale dell'UAMI che servono da base alle decisioni adottate dagli esaminatori e dalle varie divisioni dell'UAMI, ma che le commissioni di ricorso dell'UAMI — le quali controllano, in particolare, la conformità delle decisioni di tali soggetti con le disposizioni dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95 — non possono essere tenute ad applicare.
- 40 Peraltro, le decisioni delle commissioni dell'UAMI rientrerebbero nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. La legittimità di tali decisioni andrebbe pertanto valutata unicamente in base ai regolamenti nn. 40/94 e 2868/95, come interpretati dai giudici dell'Unione, e non sulla base di una prassi anteriore dell'UAMI.
- 41 In tale contesto, il richiamo della sentenza impugnata alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 sarebbe particolarmente erroneo, in quanto, da un lato, tale regola preciserebbe di essere applicabile «salvo disposizioni contrarie», laddove la regola 49 costituirebbe per l'appunto una siffatta disposizione contraria. Dall'altro, le disposizioni alle quali fa riferimento il citato paragrafo 1 potrebbero essere solamente testi normativi, in particolare i regolamenti nn. 40/94 e 2868/95, e non istruzioni amministrative destinate agli organi dell'UAMI.
- 42 La Nike ritiene, per contro, che, sebbene l'UAMI sia tenuto al rispetto del principio di legalità, tale Ufficio ha riconosciuto e affermato che l'«obbligo di coerenza» si traduce nell'adozione, in particolare, di direttive interne più o meno vincolanti. Di conseguenza, esso dovrebbe applicare le disposizioni

pertinenti dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95 conformemente alle direttive dell'UAMI. Il rinvio, nella sentenza impugnata, all'obbligo per le commissioni di ricorso dell'UAMI di applicare tali direttive non costituirebbe, pertanto, un errore di diritto. Infatti, in mancanza di una specifica disposizione normativa, le suddette commissioni di ricorso dovrebbero applicare la regola 31, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 nel modo indicato nelle menzionate direttive.

- 43 Infine, la Nike sostiene che le commissioni di ricorso dell'UAMI, oltre ai fatti espressamente dedotti dalle parti, possono prendere in considerazione fatti notori. Anche se dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 risulterebbe che, in un procedimento inter partes, le parti hanno l'onere di fornire prova adeguata dei fatti dedotti, tale articolo non esonererebbe tuttavia la prima commissione di ricorso dell'UAMI dal suo obbligo di esaminare l'atto di cessione del diritto anteriore invocato, presentato come documento dimostrante la titolarità in capo alla Nike di tale diritto, e ciò a maggior ragione ove si consideri la notorietà dell'origine e della titolarità del marchio su cui si fondava l'opposizione.

#### *Giudizio della Corte*

- 44 Con la prima parte del primo motivo e con il secondo motivo, l'UAMI sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 58 del regolamento n. 40/94 nonché la regola 49 del regolamento n. 2868/95, non tenendo conto dell'applicabilità di tali disposizioni ed obbligando la prima commissione di ricorso dell'UAMI ad applicare, mutatis mutandis, le direttive dell'UAMI nella valutazione della legittimazione ad agire di una persona che abbia proposto ricorso avverso una decisione della divisione di opposizione dell'UAMI. Il Tribunale avrebbe dichiarato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto concedere alla Nike un termine supplementare al fine di presentare le proprie deduzioni o di produrre prove aggiuntive riguardanti il trasferimento del diritto anteriore da essa invocato per giustificare la propria legittimazione ad agire.
- 45 Quanto all'ammissibilità di un ricorso contro una decisione di una divisione di opposizione dell'UAMI, la prima frase dell'articolo 58 del regolamento n. 40/94 prevede che ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste.
- 46 L'articolo 59 di detto regolamento dispone che il ricorso deve essere presentato per iscritto all'UAMI entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione e che, entro quattro mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
- 47 La regola 49, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95, contenente, in particolare, le modalità di applicazione dei suddetti articoli 58 e 59, enuncia regole specifiche in ordine alla valutazione dell'ammissibilità del ricorso.
- 48 A tale riguardo, quanto al rigetto del ricorso per inammissibilità e alle modalità di regolarizzazione in presenza di un eventuale motivo di inammissibilità connesso, in particolare, all'inosservanza delle condizioni previste ai medesimi articoli, la regola 49 del regolamento n. 2868/95 enuncia, al suo paragrafo 1, che, se il ricorso non è conforme, fra gli altri, all'articolo 58 del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 59 di quest'ultimo regolamento.
- 49 Orbene, detto articolo 59 prevede due termini differenti, come indicato al punto 46 della presente sentenza. Al fine di prevedere una possibilità effettiva di sanare le irregolarità di cui alla suddetta regola 49, paragrafo 1, occorre prendere in considerazione il termine di quattro mesi decorrente dal giorno della notifica della decisione impugnata.

- 50 Non solo tale paragrafo 1 non prevede, nella sua formulazione, la possibilità per l'UAMI di concedere un termine supplementare al ricorrente al fine di sanare un'irregolarità connessa alla prova della legittimazione ad agire, ma, inoltre, il paragrafo 2 della medesima regola 49 esclude una simile possibilità.
- 51 Infatti, quest'ultimo paragrafo dispone che, se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento n. 40/94 o ad altre disposizioni delle regole contenute nel regolamento n. 2868/95, in particolare alla regola 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo, ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. La commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibile il ricorso se questo non è regolarizzato in tempo.
- 52 Dal riferimento ad «altre norme» e «altre disposizioni», contenuto nella regola 49, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, risulta chiaramente che la commissione di ricorso dell'UAMI non può concedere un termine supplementare nel caso di un'irregolarità connessa all'inosservanza delle disposizioni espressamente menzionate al paragrafo 1 di detta regola, segnatamente all'articolo 58 del regolamento n. 40/94.
- 53 Tale impossibilità di concedere un termine supplementare non pregiudica il diritto al contraddittorio espresso all'articolo 73 del regolamento n. 40/94, secondo il quale le decisioni dell'UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Infatti, tale principio non impone che, prima di adottare la sua posizione definitiva sulla valutazione degli elementi presentati da una parte, la commissione di ricorso dell'UAMI sia tenuta ad offrire a quest'ultima una nuova possibilità di esprimersi a proposito di tali elementi (v., in tal senso, ordinanza del 4 marzo 2010, Kaul/UAMI, C-193/09 P, punti 58 e 66).
- 54 Ne deriva che il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI deve giustificare la propria legittimazione ad agire entro il termine di quattro mesi previsto all'articolo 59 del regolamento n. 40/94, pena l'inammissibilità del ricorso. Tale soggetto ha diritto di sanare di propria iniziativa un eventuale motivo di inammissibilità entro lo stesso termine.
- 55 Pertanto, se vi è stata una cessione del segno su cui si fondava l'opposizione senza che sia stato possibile prendere in considerazione tale cessione nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell'UAMI, spetta al cessionario fornire, dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, la prova di essere divenuto titolare di detto segno a seguito di cessione onde giustificare la sua legittimazione ad agire entro il termine di quattro mesi previsto all'articolo 59 del regolamento n. 40/94, pena l'inammissibilità del suo ricorso.
- 56 Ne consegue che, nel caso di specie, non tenendo conto dell'applicabilità della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e statuendo che la prima commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe dovuto — applicando la regola 50, paragrafo 1, di detto regolamento nonché, per analogia, la regola 31, paragrafo 6, del medesimo e le direttive dell'UAMI sull'opposizione, nel loro punto citato al punto 17 della presente sentenza, mutatis mutandis — dare alla Nike l'opportunità di presentare le proprie deduzioni o di produrre prove aggiuntive idonee a dimostrare il trasferimento del diritto anteriore da questa invocato per giustificare la propria legittimazione ad agire, il Tribunale ha violato l'articolo 58 del regolamento n. 40/94 nonché la regola 49, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95.
- 57 Nei limiti in cui, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le commissioni di ricorso dell'UAMI sono tenute ad applicare le direttive dell'UAMI, risulta da costante giurisprudenza, come affermato dall'UAMI, che le decisioni che le commissioni di ricorso adottano sulla scorta del regolamento n. 40/94, in relazione alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, di modo che la legittimità delle decisioni delle medesime commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di

detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C-37/03 P, Racc. pag. I-7975, punto 47; del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C-173/04 P, Racc. pag. I-551, punto 48, nonché del 16 luglio 2009, American Clothing Associates/UAMI e UAMI/American Clothing Associates, C-202/08 P e C-208/08 P, Racc. pag. I-6933, punto 57).

- 58 Peraltro, si deve rilevare che, nel caso di specie, l'applicazione della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 fatta dalla prima commissione di ricorso dell'UAMI è conforme alla regola 50, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, secondo cui alla procedura di ricorso si applicano le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata, salvo disposizioni contrarie. Infatti, la regola 49 del medesimo regolamento costituisce appunto una siffatta disposizione contraria in quanto mira specificamente a disciplinare le modalità di regolarizzazione in presenza di un motivo di inammissibilità connesso alla giustificazione dello status di parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI al momento della presentazione del ricorso. Per tale ragione, essa esclude, a tale riguardo, l'applicazione mutatis mutandis di altre disposizioni, quali la regola 31, paragrafo 6, di detto regolamento, relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata.
- 59 Pertanto, la prima parte del primo motivo nonché il secondo motivo devono essere dichiarati fondati, senza necessità di esaminare la seconda parte del primo motivo.
- 60 Ai sensi dell'art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa a quest'ultimo affinché esso decida. Nel caso di specie, risulta da quanto precede che la sentenza impugnata dev'essere annullata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale — in violazione dell'articolo 58 del regolamento n. 40/94 e della regola 49 del regolamento n. 2868/95 — ha statuito che la prima commissione di ricorso dell'UAMI, nella decisione controversa, aveva violato le regole 31, paragrafo 6, e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Nike. Dato che il Tribunale non ha esaminato il quarto motivo dedotto dalla Nike, vertente su un errore di valutazione dell'atto di cessione del diritto anteriore invocato, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

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

- 1) **La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 novembre 2010, Nike International/ UAMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09), è annullata nella parte in cui, con la medesima, il suddetto Tribunale — in violazione dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e della regola 49 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 — ha statuito che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nella sua decisione del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), aveva violato le regole 31, paragrafo 6, e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, come modificato dal regolamento n. 1041/2005, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Nike International Ltd.**
- 2) **La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.**
- 3) **Le spese sono riservate.**

Firme