Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 luglio 2013 *

«Impugnazione — Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario FISHBONE — Opposizione — Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR — Uso effettivo del marchio anteriore — Considerazione di prove supplementari non presentate entro il termine stabilito — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 22, paragrafo 2»

Nella causa C-621/11 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 2 dicembre 2011,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH, con sede in Kiel (Germania), rappresentata da V. Spitz, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Geroulakos, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, con sede in Atene (Grecia),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH (in prosieguo: la «New Yorker Jeans»), chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans/UAMI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 30 luglio 2009 (procedimento R 1051/2008-1) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a un procedimento d'opposizione promosso dalla Vallis K.-Vallis A. & Co OE (in prosieguo: la «Vallis K.-Vallis A.») avverso la domanda della New Yorker Jeans volta a ottenere la registrazione del marchio denominativo FISHBONE.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 207/2009

2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), ha proceduto a una codificazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e alla sua abrogazione.

3 Sotto la rubrica «Uso del marchio comunitario», l'articolo 15 del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:

«1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

(...)».

4 Inserito nella sezione 4, intitolata «Osservazioni dei terzi e opposizione», del titolo IV, relativo alla «Procedura di registrazione», del regolamento n. 207/2009, l'articolo 42 del medesimo, rubricato «Esame dell'opposizione», così dispone:

«1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'[UAMI] invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'[UAMI] stesso.

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

(...)».

5 Contenuto nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del titolo IX, dedicato alle «Disposizioni di procedura», del regolamento n. 207/2009, l'articolo 76 del medesimo, sotto la rubrica «Esame d'ufficio dei fatti», enuncia quanto segue:

«1. Nel corso della procedura l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'[UAMI] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

Il regolamento (CE) n. 2868/95

6 La regola 22, paragrafo 2, 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»), dispone quanto segue:

«Se l'opponente deve fornire la prova dell'utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l'[UAMI] lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l'[UAMI] respinge l'opposizione».

Fatti all'origine della controversia

7 Gli antefatti della controversia sono stati esposti dal Tribunale, ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:

«1 Il 31 ottobre 2003 [la New Yorker Jeans] ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'[UAMI], ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 (...)

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo FISHBONE.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riguardante la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato (...)

(...)

5 Il 28 gennaio 2005 (...) la Vallis K.-Vallis A. (...) ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al punto 3 supra, basandosi:

— sulla registrazione greca n. 121579 del marchio figurativo depositato il 24 gennaio 1994 e registrato il 17 maggio 1996, per i prodotti "T-shirts, abbigliamento da spiaggia" della classe 25 (...)

(...)

7 Con lettera del 5 aprile 2006, e facendo seguito alla domanda della [New Yorker Jeans], l'UAMI ha invitato [la Vallis K.-Vallis A.] ad addurre, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42 del regolamento n. 207/2009), la prova dell'uso del marchio nazionale figurativo anteriore entro e non oltre il 6 giugno 2006. Con lettera del 6 giugno 2006, [la Vallis K.-Vallis A.] ha prodotto elementi di prova consistenti in una dichiarazione giurata del 1º giugno 2006, in fatture e in varie fotografie.

8 Con lettera del 25 settembre 2006, [la New Yorker Jeans] ha fatto valere, in particolare, che le prove prodotte non erano sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del diritto anteriore. Con lettera del 14 novembre 2006, l'UAMI ha invitato [la Vallis K.-Vallis A.] a presentare le proprie osservazioni di risposta entro il 14 gennaio 2007.

9 Con lettera depositata all'UAMI il 15 gennaio 2007, la [Vallis K.-Vallis A.] ha, in particolare, prodotto prove supplementari dell'uso, consistenti in cataloghi del 2000, del 2001 e del 2003.

10 Il 26 maggio 2008 la divisione d'opposizione, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ha accolto l'opposizione per una parte dei prodotti contestati, ossia per "borse, zaini" della classe 18 e per tutti i prodotti della classe 25. Per affermare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in questione, essa ha segnatamente tenuto conto di uno dei summenzionati cataloghi, recante la data dell'estate 2001.

11 Il 16 luglio 2008 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009), contro la decisione della divisione d'opposizione.

12 Con [la decisione controversa], la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha parzialmente accolto il ricorso, respingendo l'opposizione per i prodotti "borse, zaini" della classe 18, e ha confermato la decisione della divisione d'opposizione per quanto riguarda i prodotti della classe 25. Essa ha ritenuto, da un lato, che la divisione d'opposizione avesse fondatamente tenuto conto delle prove supplementari trasmesse il 15 gennaio 2007 e, dall'altro, che esistessero nella fattispecie prove sufficienti dell'uso del marchio greco anteriore (...)».

La sentenza impugnata

8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2009, la New Yorker Jeans ha proposto un ricorso in cui chiedeva al Tribunale di modificare la decisione controversa, dichiarando fondato il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e respingendo l'opposizione per i prodotti della classe 25. In subordine, la New Yorker Jeans chiedeva l'annullamento di tale decisione nella parte in cui questa respingeva il suo ricorso e confermava il rigetto della domanda di registrazione per tali prodotti.

9 A sostegno di tale ricorso, la New Yorker Jeans ha dedotto, in particolare, un motivo, vertente sulla violazione degli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nonché della regola 22, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95. Essa sosteneva, a tale riguardo, che la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che la divisione d'opposizione fosse legittimata a prendere in considerazione elementi di prova supplementari, relativi all'uso del marchio anteriore, prodotti dopo la scadenza del termine impartito dall'UAMI ai sensi di quest'ultima disposizione.

10 Dopo aver ricordato, ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, richiamando la sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punto 42), che dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si evince che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti resta possibile dopo la scadenza dei termini ai quali

una tale deduzione si trova subordinata in applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento, e che non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti, il Tribunale ha respinto il motivo in tal senso proposto dalla New Yorker Jeans dichiarando in sostanza, ai punti da 25 a 34 di tale sentenza, quanto segue:

«25 (...) [L]a regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 prevede che, se, ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, l'opponente deve fornire la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, l'UAMI lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. La seconda frase della regola 22, paragrafo 2, aggiunge che, se l'opponente non fornisce detta prova entro la scadenza del termine, l'UAMI respinge l'opposizione.

26 Emerge da tale seconda frase che la presentazione di prove dell'uso del marchio anteriore dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito comporta, in linea di principio, il rigetto dell'opposizione, senza che l'UAMI abbia discrezionalità al riguardo. (...)

(...)

30 (...) [O]ccorre considerare che, avendo presentato entro il termine, ossia il 6 giugno 2006, elementi di prova pertinenti, come una dichiarazione giurata, fatture e fotografie, si deve ritenere che [la Vallis K.-Vallis A.] abbia rispettato il termine previsto alla seconda frase della regola 22, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95. Inoltre, non è in discussione che, a seguito delle osservazioni della ricorrente che giudicava tali elementi di prova insufficienti, l'UAMI ha concesso [alla Vallis K.-Vallis A.] l'opportunità di depositare le sue osservazioni entro il 14 gennaio 2007. Orbene, in questo contesto, gli elementi di prova presentati unitamente alle osservazioni [della Vallis K.-Vallis A.] nel rispetto di detto termine potevano essere prese in considerazione dalla divisione d'opposizione.

31 La regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 deve infatti essere intesa nel senso che nulla osta alla presa in considerazione di elementi di prova supplementari, che non fanno che aggiungersi ad altri elementi presentati entro il termine stabilito, allorché le prove iniziali non sono irrilevanti, ma sono state contestate dalla controparte perché considerate insufficienti. Una simile affermazione, che non rende affatto superflua la regola che precede, è tanto più valida in quanto [la Vallis K.-Vallis A.] non ha abusato dei termini stabiliti avvalendosi consapevolmente di tecniche dilatorie o dando prova di manifesta negligenza.

(...)

33 Nella fattispecie in esame, posto che le prove presentate [dalla Vallis K.-Vallis A.] oltre il termine stabilito dalla divisione d'opposizione non sono le prime ed uniche prove dell'uso, ma piuttosto prove supplementari rispetto ad elementi di prova pertinenti depositati entro il termine, il fatto che la ricorrente abbia contestato dette prove era sufficiente per giustificare che [la Vallis K.-Vallis A.] producesse elementi di prova supplementari contestualmente al deposito delle sue osservazioni. Il fatto che detti elementi siano stati presi in considerazione ha consentito alla divisione d'opposizione, e successivamente alla commissione di ricorso, di pronunciarsi sull'uso effettivo del marchio anteriore sulla base di tutti i fatti e le prove rilevanti.

34 (...) [L]a conclusione secondo cui la divisione d'opposizione era pienamente legittimata a tener conto dei cataloghi depositati dinanzi ad essa prima del 15 gennaio 2007 sembra peraltro conforme all'obiettivo più generale che sottende i procedimenti d'opposizione, alla luce del quale l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è stato interpretato nel senso che devono essere presi in considerazione anche elementi presentati al di fuori del termine, sempre che appaiano rilevanti e che la fase del procedimento in cui sono presentati e le altre circostanze non ostino alla loro produzione».

11 Avendo respinto anche gli altri motivi dedotti dalla New Yorker Jeans a sostegno del suo ricorso, il Tribunale ha respinto quest'ultimo.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

12 Con la sua impugnazione, la New Yorker Jeans chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di accogliere il suo ricorso di primo grado o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché si pronunci definitivamente sulla controversia. Essa chiede inoltre la condanna dell'UAMI al pagamento integrale delle spese.

13 La Commissione chiede il rigetto dell'impugnazione e la condanna della New Yorker Jeans alle spese.

Sull'impugnazione

Argomenti delle parti

14 A sostegno della sua impugnazione, la New Yorker Jeans deduce un motivo unico, vertente sulla violazione degli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nonché della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95.

15 Essa sostiene, a titolo principale, che il Tribunale ha violato le suddette disposizioni dichiarando che correttamente l'UAMI aveva preso in considerazione le prove supplementari dell'uso del marchio anteriore presentate dalla Vallis K.-Vallis A. il 15 gennaio 2007.

16 Secondo la New Yorker Jeans, dato che gli elementi di prova prodotti entro il termine inizialmente stabilito dall'UAMI non erano sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore, l'UAMI era tenuto a respingere l'opposizione, ai sensi della regola 22, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, dato che questa disposizione istituisce, in proposito, un'eccezione alla regola enunciata all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

17 Una simile interpretazione non sfavorirebbe indebitamente l'opponente, dal momento che, prima di presentare la propria opposizione, questa sapeva di poter essere chiamata a provare l'uso effettivo del suo marchio anteriore, pena il rigetto dell'opposizione, che le è stato concesso un termine sufficiente per farlo e che disponeva inoltre della possibilità di chiedere una proroga di detto termine. La suddetta opponente manterrebbe poi, anche in caso di rigetto della sua opposizione, il diritto di domandare successivamente l'annullamento del marchio appena registrato.

18 In subordine, la New Yorker Jeans, facendo riferimento al punto 44 della citata sentenza UAMI/Kaul, sostiene che, anche se si dovesse considerare che il deposito di prove supplementari resta autorizzato, il Tribunale avrebbe allora violato la norma derivante dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, secondo cui l'UAMI è tenuto a verificare che gli elementi tardivamente prodotti siano rilevanti e che la fase del procedimento in cui tale produzione è intervenuta non osti alla loro considerazione. A tale riguardo, l'UAMI, omettendo di verificare l'esistenza di nuovi elementi che giustificassero tale produzione tardiva, avrebbe abusato del proprio potere discrezionale e avrebbe trascurato il proprio obbligo di preservare l'efficace svolgimento del procedimento, dato che la mera presentazione, ad opera della controparte, di contestazioni in merito alle prove prodotte dall'opponente non costituisce un nuovo elemento siffatto.

19 L'UAMI afferma che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha interpretato correttamente la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 dichiarando che, qualora, come nella fattispecie, siano state prodotte prove pertinenti dell'uso del marchio entro il termine stabilito ai sensi di tale disposizione, quest'ultima non osta alla successiva produzione di prove supplementari relative a detto uso.

20 Un'interpretazione siffatta della suddetta regola 22, paragrafo 2, sarebbe del resto conforme ai principi sanciti dalla Corte nella citata sentenza UAMI/Kaul, e l'accettazione di simili elementi di prova strettamente supplementari risponderebbe, in linea generale, ai differenti criteri enunciati in tale sentenza.

Giudizio della Corte

21 Quanto, in primo luogo, alla parte principale del motivo dedotto dalla New Yorker Jeans, si deve anzitutto ricordare che l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che l'UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.

22 Come dichiarato dalla Corte, dalla formulazione di tale disposizione si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009, e che non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 42).

23 La suddetta disposizione, precisando che quest'ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, conferisce infatti all'UAMI un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur sempre motivando la propria decisione sul punto, se occorra o meno tenere conto delle medesime (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 43).

24 Per quanto riguarda, più precisamente, la produzione di prove dell'uso effettivo del marchio anteriore nell'ambito di procedimenti di opposizione, occorre rilevare che, anche se l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che, su istanza dell'autore della domanda di registrazione, il titolare di un marchio che abbia presentato opposizione deve addurre la prova dell'uso effettivo del medesimo, in mancanza di che l'opposizione è respinta, detto regolamento non contiene disposizioni volte a precisare il termine entro il quale tali prove devono essere prodotte.

25 La regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 prevede invece, a tale riguardo, che, nel caso in cui una simile istanza venga presentata, l'UAMI chieda al titolare del marchio anteriore di fornire, entro un termine da esso precisato, la prova dell'utilizzazione del marchio o dell'esistenza di giustificati motivi per la sua non utilizzazione.

26 Nel caso di specie, la divisione di opposizione dell'UAMI ha applicato quest'ultima disposizione e ha impartito alla Vallis K.-Vallis A. un termine per la produzione di una prova siffatta. È peraltro pacifico che la Vallis K.-Vallis A. ha presentato vari elementi di prova relativi all'uso del marchio anteriore entro detto termine.

27 Occorre poi ricordare che tale regola 22, paragrafo 2, precisa altresì, alla sua seconda frase, che, se la prova dell'uso del marchio non è fornita entro il termine così impartito dall'UAMI, l'opposizione è respinta.

28 A tale riguardo, anche se, indubbiamente, dal tenore di tale disposizione emerge che, qualora non venga prodotta alcuna prova dell'uso del marchio interessato entro il termine impartito dall'UAMI, il rigetto dell'opposizione dev'essere pronunciato d'ufficio da quest'ultimo, una conclusione del genere non si impone, invece, nel caso in cui siano stati effettivamente prodotti elementi di prova relativi a tale uso entro il suddetto termine.

29 In una simile ipotesi, infatti, e a meno che non risulti che detti elementi sono del tutto irrilevanti per la dimostrazione dell'uso effettivo del marchio, il procedimento è destinato a seguire il suo corso. Così, l'UAMI è in particolare chiamato, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento

n. 207/2009, a invitare le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario, le loro osservazioni sulle notifiche dal medesimo inviate o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti. In tale contesto, se, successivamente, viene pronunciato un rigetto dell'opposizione per mancanza di prove sufficienti dell'uso effettivo del marchio anteriore, questo rigetto deriva esclusivamente dall'applicazione della disposizione sostanziale di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, e non dall'applicazione della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, disposizione avente natura essenzialmente procedurale.

30 Dalle suesposte considerazioni consegue che, come correttamente dichiarato dal Tribunale nella sentenza impugnata, nel caso in cui, come nella fattispecie, elementi di prova considerati pertinenti ai fini della dimostrazione dell'uso del marchio in questione siano stati prodotti entro il termine stabilito dall'UAMI ai sensi della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, resta possibile produrre prove supplementari di un uso siffatto dopo la scadenza di tale termine. In una simile ipotesi, come dichiarato – ancora una volta correttamente – dal Tribunale, non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto delle prove in tal modo tardivamente prodotte avvalendosi del potere discrezionale conferitogli dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

31 Ne consegue che la parte principale del motivo unico dedotto dev'essere respinta.

32 In secondo luogo, la New Yorker Jeans sostiene, con la parte subordinata di tale motivo, che il Tribunale si è erroneamente astenuto dal sanzionare l'utilizzo abusivo che, nel caso di specie, l'UAMI avrebbe fatto del suo potere discrezionale omettendo di verificare che gli elementi prodotti tardivamente fossero pertinenti e che la fase del procedimento in cui tale produzione è avvenuta non ostasse alla loro presa in considerazione.

33 Per quanto riguarda l'esercizio di tale potere discrezionale dell'UAMI ai fini dell'eventuale considerazione di prove prodotte tardivamente, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che siffatta presa in considerazione da parte dell'UAMI, quando è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento d'opposizione, è, in particolare, giustificabile qualora esso consideri che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possono, a prima vista, rivestire un'effettiva rilevanza per l'esito dell'opposizione proposta dinanzi ad esso e che, 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 (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 44).

34 Orbene, risulta, a tale riguardo, dai rilievi di fatto compiuti dal Tribunale, in particolare ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, che la presa in considerazione degli elementi di prova tardivamente prodotti dalla Vallis K.-Vallis A. in aggiunta agli elementi di prova pertinenti inizialmente prodotti dalla medesima aveva permesso alla divisione d'opposizione, e poi alla commissione di ricorso, di ravvisare la sussistenza di un uso effettivo del marchio anteriore sulla base di tutti gli elementi di fatto e di prova rilevanti, e che la fase del procedimento in cui era intervenuta la produzione di tali elementi di prova supplementari e le circostanze che l'avevano accompagnata non ostavano a tale produzione.

35 Dato che, quindi, è pacifico che la considerazione degli elementi di prova supplementari tardivamente prodotti ha consentito all'UAMI di appurare la sussistenza di un uso effettivo del marchio anteriore, l'argomento con cui la New Yorker Jeans addebita a tale organo la mancata verifica della pertinenza dei suddetti elementi non può, con ogni evidenza, essere accolto.

36 Peraltro, si deve rilevare che, al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Vallis K.-Vallis A. non aveva abusato dei termini stabiliti avvalendosi consapevolmente di tecniche dilatorie o dando prova di manifesta negligenza, ma che tale parte si era limitata a produrre documenti aggiuntivi dopo che gli elementi di prova dalla stessa inizialmente prodotti erano stati contestati dalla New Yorker Jeans.

37 Le varie affermazioni in tal senso compiute dal Tribunale – che, come risulta dal punto 28 della sentenza impugnata, figurano tra le considerazioni che hanno condotto detto giudice a respingere l'argomentazione della New Yorker Jeans secondo cui la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che la divisione d'opposizione potesse, nel caso di specie, prendere in considerazione i cataloghi tardivamente prodotti – non rivelano alcun errore di diritto.

38 Dalle suesposte considerazioni risulta che la parte subordinata del motivo unico dedotto, con la quale la ricorrente censura il Tribunale per aver omesso di sanzionare un utilizzo asseritamente abusivo, da parte dell'UAMI, del margine discrezionale conferitogli dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non merita accoglimento.

39 Poiché, dunque, l'unico motivo di impugnazione non è fondato in alcuna delle sue due parti, esso deve essere respinto.

Sulle spese

40 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

41 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ha chiesto la condanna della New Yorker Jeans, quest'ultima, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

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

1) L'impugnazione è respinta.

2) La New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Firme