Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

11 dicembre 2014*

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un filo d'erba in una bottiglia — Marchio nazionale tridimensionale anteriore — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 75 e articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale conferito dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»

Nella causa T-235/12,

CEDC International sp. z o.o., con sede a Oborniki Wielkopolskie (Polonia), rappresentata da M. Siciarek, G. Rząsa e J. Mrozowski, avvocati,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Underberg AG, con sede a Dietlikon (Svizzera), rappresentata da V. von Bomhard, A. Renck e J. Fuhrmann, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 26 marzo 2012 (procedimento R 2506/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (Spółka Akcyjna) e l'Underberg AG,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva (relatore) e C. Wetter, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2012,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2012,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2012,

* Lingua processuale: il tedesco.

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2013,

vista la controreplica dell'UAMI depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2013,

vista la controreplica dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2013,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti,

viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile e il 5 maggio 2014,

in seguito all'udienza del 5 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1º aprile 1996, l'Underberg AG, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale qui di seguito riprodotto:



3 Il marchio comunitario tridimensionale richiesto corrisponde alla seguente descrizione: «Un filo d'erba verde-bruno dentro una bottiglia; la lunghezza del filo d'erba corrisponde a circa tre quarti della bottiglia».

4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Alcoolici e liquori».

5 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 51/2003, del 23 giugno 2003.

6 Il 15 settembre 2003, la Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (Spółka Akcyjna), alla quale la CEDC International sp. z o.o., ricorrente, si è sostituita in seguito a una fusione mediante incorporazione avvenuta nel 2011, 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 supra al punto 4.

7 L'opposizione era fondata, in particolare, sul marchio francese tridimensionale anteriore, depositato il 18 settembre 1995, registrato il 18 aprile 1997 con il numero 95588457 e rinnovato il 9 giugno 2005 per «bevande alcooliche», comprese nella classe 33 dell'Accordo di Nizza, come di seguito riprodotto:



8 Tale marchio francese tridimensionale corrisponde alla seguente descrizione: «una bottiglia come rappresentata sopra all'interno della quale è posto un filo d'erba in posizione quasi diagonale nel corpo della bottiglia».

9 L'opposizione era altresì fondata sul marchio tedesco n. 39848553, sui marchi polacchi nn. 62018, 62081 e 85811, sul marchio giapponese n. 2092826, sul marchio francese n. 98746752 e su segni non registrati rivendicati in vari Stati membri dell'Unione europea.

10 I motivi fatti valere a sostegno dell'opposizione erano quelli previsti, in primo luogo, all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009] per il marchio francese tridimensionale anteriore riprodotto supra al punto 7, in secondo luogo, all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009] per lo stesso marchio e per i marchi registrati indicati supra al punto 9 e, in terzo luogo, all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009] per i segni non registrati menzionati supra al punto 9.

11 L'11 luglio 2007 la ricorrente ha prodotto elementi di prova dell'uso del marchio francese tridimensionale anteriore, di cui era titolare, nel termine impartito dalla divisione di opposizione e fissato al 1° agosto 2007, in risposta a una richiesta in tal senso dell'interveniente. Il 3 luglio 2008 la ricorrente ha sviluppato i suoi argomenti riguardo alla prova di detto uso.

12 Il 18 ottobre 2010 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l'opposizione. Essa ha ritenuto, in particolare, che gli elementi di prova forniti fossero insufficienti per dimostrare l'uso effettivo del marchio francese tridimensionale anteriore e che la presenza, sulla bottiglia in commercio, dell'etichetta contenente il termine «żubrówka» e la raffigurazione di un bisonte alterassero il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso era stato registrato.

13 Il 17 dicembre 2010 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione d'opposizione. Il 18 febbraio 2011 essa ha depositato la memoria in cui venivano esposti i motivi del ricorso, alla quale erano allegati elementi di prova dell'uso del marchio non prodotti dinanzi alla divisione di opposizione.

14 Con decisione del 26 marzo 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente.

15 Per quanto riguarda, in primo luogo, il motivo di opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso, riguardo agli elementi di prova dell'uso del marchio, prodotti dinanzi ad essa dalla ricorrente, rileva innanzi tutto quanto segue:

> «13 Gli elementi di prova dell'uso del marchio, prodotti dalla [ricorrente], comprendono, in particolare, due dichiarazioni giurate, di cui una del direttore finanziario e presidente della [ricorrente] e l'altra dell'amministratore delegato della Pernod SA, il distributore esclusivo della vodka "Żubrówka" della [ricorrente] per il territorio francese. In tali dichiarazioni giurate si attesta che, durante il periodo compreso tra il 2000 e il 2004, "la vodka ZUBROWKA venduta in Francia era confezionata in bottiglie contenenti ciascuna un filo d'erba del bisonte identico a quello

raffigurato nella registrazione francese n. 95 588 457". Alle due dichiarazioni giurate era allegata la seguente riproduzione della vodka di marca ZUBROWKA, come dichiarata venduta in Francia durante il periodo pertinente [tra il 23 giugno 1998 e il 22 giugno 2003]:



14 Gli elementi di prova comprendono inoltre diversi volantini destinati ai distributori francesi relativi agli anni dal 1999 al 2002, che mostrano le seguenti presentazioni della vodka "Żubrówka":

15 Del pari, gli elementi di prova includono diversi volantini degli anni dal 2003 al 2006, distribuiti dai supermercati francesi, che mostrano le seguenti presentazioni della vodka "Żubrówka":

16 Non è stata prodotta nessun'altra presentazione oltre a quelle raffigurate nei tre paragrafi precedenti».

16 La commissione di ricorso ha poi considerato che il marchio francese di cui era stato provato l'uso consisteva in una «bottiglia di forma comune, contenente sul corpo una linea che si estende[va] in diagonale a partire dal lato sinistro della bottiglia, iniziando proprio sotto il collo, sino al bordo opposto della base», come riprodotta supra al punto 7; che la prova dell'uso del marchio mostrava bottiglie di due forme diverse, ma sempre con la stessa etichetta «ZUBROWKA BISON VODKA» ben visibile e non trasparente, che copriva gran parte delle bottiglie, e che la linea diagonale non era apposta sulla superficie esterna e non compariva sull'etichetta stessa. Essa ha inoltre ritenuto che, data la presenza dell'etichetta, non fosse possibile vedere ciò che si trovava dietro l'etichetta o all'interno delle bottiglie.

17 La commissione di ricorso è infine giunta alla conclusione che, ciò premesso, la ricorrente non aveva provato la natura dell'uso del suo marchio francese tridimensionale anteriore, ossia l'uso di tale marchio come registrato o avente una forma che si differenziasse per elementi che non alteravano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso era stato registrato. Essa ne ha dedotto che, poiché tale marchio era l'unico marchio anteriore sul quale si fondava l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, tale opposizione doveva essere respinta.

18 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il motivo di opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l'uso effettivo dei segni non registrati rivendicati in vari Stati membri dell'Unione (v. supra, punto 9), in particolare in Germania, e ha quindi respinto l'opposizione fondata su tale motivo.

19 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il motivo di opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, la commissione ha considerato che la ricorrente non aveva provato né l'uso effettivo dei marchi fatti valere (v. supra, punto 9) né, nei documenti contrattuali prodotti, l'esistenza di un rapporto di agente o di un'attività commerciale con l'interveniente e ha, quindi, respinto l'opposizione fondata su tale motivo. Per completezza, essa ha aggiunto che, per alcuni marchi fatti valere, la titolarità della ricorrente non era provata oppure la loro data di deposito era successiva a quella del marchio contestato o, ancora, la loro esistenza non era sufficientemente suffragata in conformità alla regola 19 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), in particolare per mancanza di traduzione in inglese, lingua del procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Conclusioni delle parti

20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare integralmente la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

21 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità degli allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

22 La ricorrente produce per la prima volta dinanzi al Tribunale allegati contenenti una sentenza del Tribunale amministrativo di Varsavia del 24 agosto 2011 (allegato C.2) e una decisione dell'Ufficio polacco dei brevetti del 19 ottobre 2012 (allegato C.3), corredati di un estratto della legge polacca sul diritto di proprietà intellettuale del 2000 (allegato C.4), che avrebbero confermato che il marchio polacco tridimensionale n. 85811, che rappresentava la famosa bottiglia con un filo d'erba, dovrebbe la sua notorietà proprio alla presenza del caratteristico filo d'erba nella bottiglia. Essa fa valere che tali allegati «espongono la giurisprudenza nazionale» e si fonda al riguardo sulla giurisprudenza del Tribunale secondo la quale pronunce giurisdizionali nazionali, sebbene non prodotte nel contesto del procedimento dinanzi all'UAMI, sono state dichiarate ricevibili, cosicché né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi, nell'interpretazione del diritto dell'Unione, ad elementi derivati

dalla giurisprudenza dell'Unione, nazionale o internazionale [v. sentenza del 1º febbraio 2012, Carrols/UAMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, Racc., EU:T:2012:39, punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata].

23 L'UAMI e l'interveniente contestano la ricevibilità di tali allegati, che occorrerebbe respingere in quanto presentazione di fatti nuovi. L'interveniente contesta altresì la pertinenza della presunta notorietà in Polonia nel 2011 di una bottiglia di vodka guarnita con un filo d'erba, al fine di dimostrare la notorietà in Francia tra il 1998 e il 2003 del marchio francese anteriore.

24 È giocoforza, innanzi tutto, constatare che tali allegati sono prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non già quali pronunce giurisdizionali nazionali che possono ispirare il Tribunale nell'interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento n. 207/2009, come nella giurisprudenza citata supra al punto 22, bensì quali elementi di prova dell'asserita notorietà di un marchio polacco tridimensionale, grazie alla presenza in quest'ultimo di un filo d'erba.

25 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Da tale disposizione discende che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'UAMI non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale e che il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. La legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI deve essere, infatti, valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l'ha adottata [v. sentenze del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C-214/05 P, Racc., EU:C:2006:494, punti da 50 a 52 e giurisprudenza ivi citata; del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc., EU:C:2008:739, punti da 136 a 138 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 gennaio 2014, Optilingua/UAMI – Esposito (ALPHATRAD), T-538/12, EU:T:2014:9, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

26 Pertanto, gli allegati da C.2 a C.4 della ricorrente devono essere respinti in quanto irricevibili, senza che sia necessario esaminare la loro forza probatoria.

27 In ogni caso, tali elementi di prova devono essere altresì respinti in quanto inconferenti, dato che essi vertono, non già sull'uso, durante il periodo pertinente, del marchio francese anteriore di cui trattasi nella presente controversia, bensì sull'affermazione più recente della notorietà di un marchio polacco che ne è territorialmente indipendente e la cui esistenza non era stata, inoltre, in alcun modo confermata dinanzi all'UAMI prima del termine pertinente, come ha constatato la commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata, senza essere contraddetta su tale punto dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Nel merito

28 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti rispettivamente, il primo, sulla violazione del principio di legalità e del *Manuale sulla prassi dei marchi* dell'UAMI, il secondo, sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 nonché dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e, il terzo, sulla violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009.

29 In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente contesta le osservazioni e le valutazioni dell'UAMI riguardanti tutti i motivi dell'opposizione, ossia quelli enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, la

ricorrente fa presente che essa limita i propri argomenti esclusivamente alle conclusioni della commissione di ricorso sulla valutazione delle prove dell'uso del marchio prodotte, perché tali conclusioni riguardano allo stesso modo tutti i motivi dell'opposizione.

30 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 e riguardante gli elementi di prova da prendere in considerazione nella valutazione dell'uso effettivo del marchio francese anteriore.

31 Con il terzo motivo in parola, la ricorrente afferma che l'UAMI ha omesso di esaminare taluni fatti senza fornire alcuna motivazione al riguardo e ha così violato l'articolo 75 e l'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009. In particolare, l'UAMI avrebbe omesso di esaminare alcune raffigurazioni fornite dalla ricorrente, che mostrano il prodotto controverso da quattro diverse angolazioni, non solo frontale, ma anche posteriore e laterale, e provano, a suo avviso, che il marchio tridimensionale a forma di filo d'erba all'interno di una bottiglia era nettamente visibile ed era stato effettivamente utilizzato. L'UAMI avrebbe trascurato anche altri elementi di prova, quali articoli di stampa e messaggi pubblicati in forum su Internet che attestavano, secondo la ricorrente, che il filo d'erba nella bottiglia era percepito dai consumatori francesi come una caratteristica originale e distintiva e che si riferiva, quindi, alla natura dell'uso del marchio.

32 Al riguardo, la ricorrente fa valere che, poiché la commissione di ricorso non ha espresso alcuna critica in ordine alla ricevibilità degli elementi di prova allegati alla memoria del 18 febbraio 2011 in cui venivano esposti i motivi del ricorso (v. supra, punto 13) e non ha menzionato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, è legittimo supporre che la stessa abbia considerato detti elementi di prova ricevibili. Anche supponendo che la commissione di ricorso intendesse considerare tali elementi di prova irricevibili, la motivazione della decisione impugnata sarebbe, in ogni caso, affetta da un vizio, in quanto, in siffatta ipotesi, la commissione di ricorso avrebbe dovuto motivare tale valutazione in modo adeguato. La ricorrente cita, al riguardo, la giurisprudenza della Corte fondata su detto articolo. Essa ne conclude, dato che non ha respinto gli elementi di prova summenzionati né ha negato la loro forza probatoria, che la commissione di ricorso era tenuta a prenderli in considerazione e a esaminarli. Non averlo fatto costituirebbe una violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009.

33 Inoltre, la ricorrente contesta all'UAMI di aver violato l'articolo 75 e l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 omettendo di motivare la sua decisione, segnatamente riguardo alla non visibilità del filo d'erba nella bottiglia, ed esaminando gli elementi di prova isolatamente, in particolare non tenendo conto degli elementi di prova forniti in cui la bottiglia appariva di lato o di spalle.

34 L'UAMI ribatte che la ricorrente non beneficia del diritto a che siano presi in considerazione i documenti prodotti unitamente alla memoria in cui sono esposti i motivi del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso, e quindi dopo la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione. Anche il potere discrezionale relativo alla presa in considerazione di fatti e di prove presentati tardivamente, riconosciuto all'UAMI dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, come interpretato dalla Corte, sarebbe subordinato alla mancanza di disposizioni contrarie. Orbene, l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, come attuato dalla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, conterrebbe proprio una disposizione che osta alla presa in considerazione di prove dell'uso del marchio presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

35 L'UAMI contesta altresì l'applicazione, nella fattispecie, dell'eccezione giurisprudenziale che consente la presa in considerazione di prove integrative o di fatti nuovi. I nuovi documenti non possono essere integrativi rispetti a quelli prodotti nei termini, perché raffigurerebbero una bottiglia diversa da quella visibile nei documenti precedenti e un oggetto di forma allungata – che potrebbe essere un filo d'erba – mostrato sempre all'interno di una bottiglia, così da essere la prima e unica prova dell'uso di

detto oggetto all'interno di una bottiglia. Inoltre, la ricorrente non avrebbe chiarito come tali prove fossero integrative rispetto a quelle già prodotte, né il motivo per cui essa non le aveva prodotte entro il termine impartito.

36 L'UAMI fa valere inoltre che non si può dedurre che la commissione di ricorso abbia ammesso i documenti prodotti tardivamente dalla circostanza che essa non li avrebbe respinti in quanto irricevibili. Il fatto che la commissione di ricorso non abbia incluso tali documenti tra quelli che essa ha preso in considerazione per valutare la natura dell'uso del marchio dovrebbe essere inteso, piuttosto, nel senso che essa avrebbe deciso di non tenerne conto.

37 L'UAMI considera infine che un difetto di motivazione, ammesso che sia accertato, non deve comportare, in quanto tale, l'annullamento della decisione impugnata, quando non incide in alcun modo sulla fondatezza della decisione impugnata.

38 Peraltro, l'UAMI sostiene che l'affermazione sulla non visibilità del filo d'erba è confermata dalle raffigurazioni della bottiglia (v. supra, punto 15) ed è motivata dalla presenza dell'etichetta, la quale copre gran parte della bottiglia e nasconde ciò che le si trova dietro o nella bottiglia (v. supra, punto 16). Esso ritiene che gli elementi di prova dell'uso del marchio prodotti siano stati considerati nel loro insieme e che la ricorrente contesti, in realtà, il risultato della valutazione di detti elementi.

39 L'interveniente afferma che le prospettive laterali della bottiglia sono manifestamente tardive. Innanzi tutto, non sarebbero state presentate entro il termine impartito dalla divisione di opposizione (ossia fino al 1º agosto 2007), ma tre anni e mezzo più tardi (ossia il 18 febbraio 2011), per la prima volta, dinanzi alla commissione di ricorso. Inoltre, non presenterebbero un rapporto materiale con le prove dell'uso del marchio già prodotte, mostrando una bottiglia con il collo rigonfio anziché dritto. Inoltre, la ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di siffatto rapporto e, in particolare, non avrebbe sostenuto né che ciò fosse una prova dell'uso del marchio né che ciò fosse un complemento delle prove già prodotte. Nel corso del procedimento di opposizione la ricorrente non avrebbe neppure presentato argomenti basati su tali prospettive laterali. Infine, la riproduzione delle raffigurazioni della bottiglia, ai punti da 13 a 16 della decisione impugnata, indicherebbe chiaramente quelle che la commissione di ricorso aveva preso in considerazione nell'esercizio del suo potere discrezionale, tutte prospettive frontali, e quelle che essa aveva escluso in quanto prodotte tardivamente. Al riguardo, la motivazione della commissione di ricorso potrebbe essere implicita, come ammetterebbe la giurisprudenza.

40 Inoltre, l'interveniente ritiene che l'UAMI abbia sufficientemente motivato la sua decisione in base ai documenti prodotti e non potesse fondare la sua valutazione su probabilità o presunzioni, facendo congetture o supponendo che al momento dell'acquisto il consumatore potesse vedere di lato il filo d'erba, nonostante la presenza di un'etichetta.

41 In via preliminare, occorre rilevare che, con il terzo motivo fondato sulla violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore omettendo di esaminare elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad essa, in particolare raffigurazioni che mostravano la bottiglia di vodka, recante la dicitura «Żubrówka», da quattro diverse angolazioni, non solo frontale, ma anche posteriore e laterale, e non fornendo alcuna motivazione al riguardo.

42 Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. Inoltre, la regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 2868/95 dispone che la decisione della commissione debba contenere la motivazione. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito all'articolo 296 TFUE. Orbene, per costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall'articolo 296 TFUE deve fare emergere in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autore dell'atto. Tale obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine

di tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice dell'Unione di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La corrispondenza della motivazione di una decisione a tali requisiti non va valutata con riferimento solo alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi [v. sentenza dell'8 marzo 2013, Mayer Naman/UAMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, EU:T:2013:117, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

43 A sua volta, l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», è formulato come 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».

44 Secondo una giurisprudenza costante, dalla formulazione letterale dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 discende, 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 (sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, Racc., EU:C:2007:162, punto 42; del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C-621/11 P, Racc., EU:C:2013:484, punto 22, e del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, Racc., EU:C:2013:593, punto 77), vale a dire oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione e, eventualmente, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

45 Precisando che l'UAMI «può» decidere di non tenere conto di fatti e prove tardivamente invocati o prodotti, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 conferisce 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 (sentenze UAMI/Kaul, cit. supra al punto 44, EU:C:2007:162, punti 43 e 68; New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 23, nonché Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 78).

46 Ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione depongono a favore del potere discrezionale dell'UAMI esercitato al fine di prendere in considerazione fatti e prove tardivamente presentati dalle parti. Infatti, un simile potere, almeno quando si tratta di un procedimento d'opposizione, è in grado di contribuire ad evitare che siano oggetto di registrazione 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 (v., in tal senso, sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 44, EU:C:2007:162, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

47 Nella fattispecie, occorre stabilire se la commissione di ricorso abbia esercitato o meno il suo potere discrezionale riguardo agli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad essa dalla ricorrente.

48 È pacifico che gli elementi di prova dell'uso del marchio, riprodotti ai punti da 13 a 16 della decisione impugnata (v. supra, punto 15) sono stati presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione nel termine impartito da quest'ultima.

49 Dal fascicolo emerge altresì che, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, la ricorrente ha prodotto, alle pagine da 7 a 23 della sua memoria, in cui sono esposti i motivi del ricorso e che è stata depositata presso la commissione di ricorso il 18 febbraio 2011, cinque documenti allegati alla stessa. È pacifico che tali allegati non sono stati prodotti nel termine impartito dalla divisione di opposizione.

50 I cinque allegati prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso erano i seguenti:

— articoli della stampa francese ed estratti di forum di siti Internet francesi, risalenti al periodo compreso tra il 1998 e il 2003 e contenenti raffigurazioni della bottiglia di vodka recante la dicitura «Żubrówka», nonché dichiarazioni secondo le quali, in sostanza, la vodka Żubrówka alla «famosa erba del bisonte» «si riconosceva facilmente grazie al filo d'erba aromatica presente nella bottiglia»;

— un estratto del *Wallpaper City Guide* della città di Varsavia (Polonia);

— una dichiarazione del 16 febbraio 2011, redatta in polacco e tradotta in inglese, pronunciata dal sig. K., specialista tecnologico responsabile dell'etichettatura in seno alla ricorrente dal 1992 (in prosieguo: la «dichiarazione del sig. K.»);

— un poster intitolato «vodka Żubrówka all'erba del bisonte»;

— un estratto del sito Internet «Wikipedia».

51 In particolare, la dichiarazione del sig. K. conteneva le seguenti informazioni. In primo luogo, il sig. K. dichiarava che, dagli anni 1970 e sino al 2011, la ricorrente, già Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA, aveva prodotto la vodka Żubrówka sia per il mercato polacco sia per l'esportazione. Secondo il sig. K., sebbene avesse avuto varie etichette a seconda delle epoche, tale vodka era sempre stata ed era ancora contraddistinta da un filo d'erba posto all'interno delle bottiglie, protetto in Polonia e in diversi altri paesi da un marchio consistente in una «bottiglia con una foglia d'erba». In secondo luogo, il sig. K. aggiungeva che la vodka Żubrówka con etichetta verde, prodotta dalla ricorrente in bottiglie da 0,5, 0,7 e 1 litro, tra il 1998 e il 2003 era stata esportata in Francia attraverso l'agenzia PHZ AGROS e, in seguito, direttamente dalla ricorrente. Egli precisava che, prima del 2000, la vodka Żubrówka con etichetta verde, destinata all'esportazione in Francia, era stata prodotta dalla POLMOS Poznań, ma che l'aspetto delle bottiglie, delle etichette e del filo d'erba posto all'interno delle bottiglie era esattamente identico a quello adottato dalla ricorrente a partire dal 2000. In terzo luogo, il sig. K. allegava alla sua dichiarazione campioni di fotografie per mostrare il modo di etichettare le bottiglie di vodka Żubrówka con un'etichetta verde nonché il motivo dell'erba posta regolarmente in tali bottiglie, anche in quelle destinate al mercato francese per il periodo compreso tra il 1998 e il 2003. Secondo il sig. K., tali fotografie indicavano espressamente che un filo d'erba era chiaramente visibile a ogni consumatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo vedesse la bottiglia di fronte o da dietro.

52 Alla dichiarazione del sig. K. erano quindi allegate quattro fotografie di bottiglie di vodka Żubrówka da 700 ml, a suo avviso esportate in Francia, che mostravano le quattro rappresentazioni seguenti, in cui la bottiglia appare rispettivamente di fronte, da due lati opposti o da dietro:



53 Orbene, ai punti da 13 a 15 della decisione impugnata (v. supra, punto 15), la commissione di ricorso ha rilevato che gli elementi di prova dell'uso del marchio prodotti dalla ricorrente comprendevano, «in particolare», due dichiarazioni giurate, una del direttore finanziario e presidente di tale società e l'altra dell'amministratore delegato della Pernod SA, distributore esclusivo della vodka Żubrówka per il territorio francese, alle quali erano allegati una riproduzione di detta vodka, volantini destinati ai distributori francesi per il periodo dal 1999 al 2002, che mostrano quattro riproduzioni, e volantini distribuiti da supermercati francesi durante il periodo dal 2003 al 2006, che mostrano otto riproduzioni.

54 Ne consegue che l'affermazione della commissione di ricorso, al punto 16 della decisione impugnata, secondo la quale «non è stata prodotta nessun'altra presentazione oltre a quelle raffigurate nei tre paragrafi precedenti» deve essere intesa come riferita agli elementi di prova dell'uso del marchio prodotti dinanzi alla divisione di opposizione nel termine impartito da quest'ultima, ma non a quelli prodotti tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso.

55 Pertanto, si deve ritenere che la commissione di ricorso abbia tenuto conto unicamente degli elementi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione e non abbia esercitato il suo potere discrezionale quanto alla presa in considerazione degli elementi di prova dell'uso del marchio prodotti per la prima volta dinanzi ad essa, in particolare la dichiarazione del sig. K. e le fotografie a questa allegate, nonché gli articoli della stampa francese e gli estratti di forum di siti Internet francesi.

56 La ricorrente erra quindi nel sostenere che, poiché la commissione di ricorso non ha espresso alcuna critica in ordine alla ricevibilità degli elementi di prova allegati alla memoria del 18 febbraio 2011 in cui venivano esposti i motivi del ricorso e non ha menzionato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, è legittimo supporre che essa abbia considerato tali elementi di prova ricevibili. Infatti, poiché non ha esercitato il suo potere discrezionale, la commissione di ricorso non ha potuto, implicitamente, dichiarare ricevibili i suddetti elementi.

57 Inoltre, secondo la giurisprudenza, dalla formulazione letterale dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 emerge che la deduzione o la 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 (sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 44, EU:C:2007:162, punti 43 e 63). Nella fattispecie, è proprio la tardività della produzione degli elementi di prova a distinguere il contesto di fatto della presente causa da quello della giurisprudenza fatta valere dalla ricorrente [sentenza del 10 ottobre 2012, Bimbo/UAMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T-569/10, EU:T:2012:535, punto 35], in cui gli argomenti e gli elementi di prova ritenuti implicitamente ricevibili erano stati presentati in tempo utile.

58 L'UAMI ribatte anch'esso erroneamente che, per il fatto che la commissione di ricorso non ha incluso questi nuovi documenti tra quelli presi in considerazione dalla stessa per valutare la natura dell'uso del marchio, si dovrebbe piuttosto intendere che essa avrebbe deciso di non tenerne conto. Infatti, poiché non ha esercitato il suo potere discrezionale, la commissione di ricorso non ha potuto, implicitamente, dichiarare irricevibili i suddetti elementi.

59 Anche supponendo che l'UAMI abbia esercitato il suo potere discrezionale, in un senso o nell'altro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, quando l'UAMI esercita il suo potere discrezionale al fine di decidere se occorra o meno tenere conto di un documento tardivamente prodotto, esso deve motivare la sua decisione su tale punto (sentenze UAMI/Kaul, cit. supra al punto 44, EU:C:2007:162, punto 43; New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 23, nonché Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 78).

60 Come ha sottolineato la Corte, l'eventuale presa in considerazione da parte dell'UAMI di siffatti elementi di prova supplementari non costituisce in alcun modo un «favore» concesso all'una o all'altra parte, ma deve concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale che l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 attribuisce a detto organismo. La motivazione così richiesta si rivela ancor più necessaria quando l'UAMI decide di respingere prove tardivamente prodotte (sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punti 111 e 112).

61 Orbene, nella fattispecie, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso non ha esercitato il potere discrezionale che le era stato attribuito quanto alla presa in considerazione degli elementi di prova dell'uso del marchio prodotti per la prima volta dinanzi ad essa e non ha fornito alcuna motivazione al riguardo. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall'uso dell'espressione «in particolare» al punto 13 della decisione impugnata, il quale non può fungere da esercizio obiettivo e motivato di detto potere discrezionale al fine di escludere siffatti elementi.

62 Oltre a tale obbligo di motivazione, la giurisprudenza ha fissato alcuni criteri per l'esercizio del potere discrezionale dell'UAMI ai fini dell'eventuale presa in considerazione di elementi di prova tardivamente presentati. Pertanto, siffatta presa in considerazione da parte dell'UAMI è, in particolare, giustificabile quando esso considera che, da un lato, gli elementi presentati 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 presentazione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (sentenze UAMI/Kaul, cit. supra al punto 44, EU:C:2007:162, punto 44; New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44 supra, EU:C:2013:484, punto 33, nonché Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, EU:C:2013:593, cit. supra al punto 44, punto 113).

63 Orbene, nella fattispecie, si deve ritenere che, tra gli elementi presentati tardivamente, almeno la dichiarazione del sig. K. e le rappresentazioni della bottiglia, vista di fronte, da due lati opposti e da dietro, ad essa allegate (v. supra, punti 50 e 51) nonché gli articoli della stampa francese e gli estratti di forum di siti Internet francesi rispondessero a questi due requisiti che potevano giustificare la loro presa in considerazione da parte dell'UAMI.

64 Infatti, da un lato, la dichiarazione del sig. K. e le rappresentazioni della bottiglia, vista di fronte, da due lati opposti e da dietro, ad essa allegate, potevano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'opposizione proposta dinanzi all'UAMI, in quanto la loro eventuale presa in considerazione sarebbe stata tale da rimettere in discussione le valutazioni della commissione di ricorso, enunciate ai punti 17 e 18 della decisione impugnata (v. supra, punti 16 e 17), secondo le quali, in primo luogo, «la linea diagonale non [era] apposta sulla superficie esterna e non compariva sull'etichetta stessa», in secondo luogo, «data la presenza dell'etichetta, non [era] possibile vedere ciò che si trova[va] dietro la stessa o all'interno delle bottiglie» e, in terzo luogo, «[i]n tali circostanze, si [doveva] concludere che [la ricorrente] non [aveva] provato la natura dell'uso» del suo marchio francese tridimensionale anteriore.

65 Al riguardo occorre sottolineare che la tridimensionalità di un marchio come quello di cui trattasi contrasta con una visione statica, a due dimensioni, e impone una percezione dinamica, a tre dimensioni. Pertanto, un marchio tridimensionale in via di principio, potrà essere percepito da più lati da parte del consumatore di riferimento. Quanto alle prove dell'uso di siffatto marchio, occorre quindi prenderle in considerazione, non già quali riproduzioni della sua visibilità a due dimensioni, bensì quali rappresentazioni della sua percezione a tre dimensioni da parte del consumatore pertinente Ne consegue che rappresentazioni laterali e posteriori di un marchio tridimensionale possono, in via di principio, rivestire una reale pertinenza ai fini della valutazione dell'uso effettivo di detto marchio e non possono essere escluse per il semplice motivo che non sono riproduzioni frontali.

66 Parimenti, gli articoli della stampa francese e gli estratti di forum di siti Internet francesi che dichiaravano, in sostanza, che la vodka Żubrówka alla «famosa erba del bisonte» «si riconosceva facilmente grazie al filo d'erba aromatica presente nella bottiglia» (v. supra, punto 50) potevano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'opposizione proposta dinanzi all'UAMI, in quanto la loro eventuale presa in considerazione sarebbe stata tale da agevolare la prova dell'uso effettivo del marchio francese anteriore nel territorio francese durante il periodo di riferimento.

67 Dall'altro lato, la fase del procedimento in cui interveniva tale produzione tardiva e le circostanze di contorno non ostavano alla presa in considerazione di tali elementi di prova da parte dell'UAMI, in quanto la ricorrente li ha prodotti all'atto del deposito della memoria in cui venivano esposti i motivi del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, consentendo a quest'ultima di esercitare, in modo obiettivo e motivato, il suo potere discrezionale quanto alla presa in considerazione di detti elementi.

68 Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 62, la commissione di ricorso era tenuta a esercitare, in modo obiettivo e motivato, il suo potere discrezionale quanto alla presa in considerazione degli elementi di prova presentati tardivamente che rispondevano ai due criteri posti da tale giurisprudenza, ossia, quantomeno, la dichiarazione del sig. K. e le raffigurazioni della bottiglia, vista di fronte, da due lati opposti e da dietro, ad essa allegate nonché gli articoli della stampa francese e gli estratti di forum di siti Internet francesi.

69 Pertanto si deve concludere nel senso che, astenendosi dall'esercitare, in modo obiettivo e motivato, il suo potere discrezionale quanto alla presa in considerazione degli elementi di prova dell'uso del marchio francese tridimensionale anteriore prodotti per la prima volta dinanzi ad essa, la commissione di ricorso ha violato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nonché, tenuto conto del difetto di motivazione così constatato, l'articolo 75 del medesimo regolamento.

70 Tale conclusione non può essere inficiata dalle affermazioni dell'UAMI e dell'interveniente.

71 In via preliminare, nei limiti in cui, dinanzi al Tribunale, l'UAMI pretende di porre a fondamento della decisione impugnata gli elementi non presi in considerazione nell'ambito di quest'ultima, occorre constatare che una simile integrazione della motivazione non può essere fatta valere utilmente dinanzi al Tribunale al fine di perfezionare la motivazione, eventualmente insufficiente, contenuta nella decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell'11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio, T-15/11, Racc., EU:T:2012:661, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

72 Infatti, occorre ricordare che la motivazione di un atto deve essere comunicata alla persona interessata da tale atto prima dell'introduzione da parte della stessa di un ricorso contro il predetto atto e il mancato rispetto del requisito della motivazione non può essere sanato dal fatto che l'interessato venga a conoscenza dei motivi dell'atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell'Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza Sina Bank/Consiglio, cit. supra al punto 71, EU:T:2012:661, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). La possibilità per un'istituzione o per un organo dell'Unione di eccepire siffatti motivi supplementari, al fine di integrare quelli enunciati nella decisione impugnata, violerebbe i diritti della difesa della persona interessata e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché il principio di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell'Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio, T-42/12 e T-181/12, EU:T:2013:409, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

73 Fatta salva tale constatazione, il Tribunale ritiene opportuno esaminare e confutare dette affermazioni.

74 In primo luogo, l'affermazione dell'UAMI secondo la quale l'articolo 42, paragrafi 2 et 3, del regolamento n. 207/2009, come attuato dalla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, conterrebbe una «disposizione contraria», ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 44, alla presa in considerazione delle prove dell'uso del marchio presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso deve essere respinta per le seguenti ragioni.

75 Con il titolo «Esame dell'opposizione», l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 prevede, essenzialmente, che, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione adduca la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario o nazionale anteriore sia stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

76 Al riguardo occorre constatare che l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto disposizione sostanziale, non contiene obblighi quanto al termine impartito all'opponente per fornire la prova dell'uso del marchio anteriore (sentenza New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 24, v. anche, per analogia, sentenza Centrotherm

Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 79). Pertanto, il rigetto dell'opposizione «in mancanza di tale prova» risulta da una valutazione nel merito basata sulla prova fornita, e non dal mancato rispetto di un termine procedurale.

77 Pertanto, l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 non può incidere sul potere discrezionale attribuito all'UAMI dall'articolo 76, paragrafo 2, del medesimo regolamento, al fine di decidere se occorra o meno tenere conto degli elementi di prova tardivamente prodotti dinanzi ad esso.

78 Dal canto suo, la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 dispone che, se l'opponente deve fornire la prova dell'utilizzazione del marchio 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.

79 Parimenti, la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 indica che, nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza basata sui motivi previsti dall'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2007/2009, l'UAMI invita il titolare del marchio comunitario a fornire la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi da 2 a 4.

80 Orbene, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 non era idonea a impedire l'esercizio, da parte della commissione di ricorso, del potere discrezionale conferitole in via di principio dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, al fine di prendere eventualmente in considerazione prove supplementari prodotte dinanzi ad essa (v., in tal senso, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 90).

81 Ciò vale anche, per gli stessi motivi, per la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, che rappresenta l'equivalente, per il procedimento di opposizione, della regola 40 del medesimo regolamento, che disciplina il procedimento di decadenza.

82 Al riguardo, se è vero che dalla formulazione letterale della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 discende che, quando la prova dell'uso del marchio interessato non viene fornita entro il termine stabilito dall'UAMI, il mancato uso effettivo del marchio anteriore deve, in via di principio, essere constatato d'ufficio da quest'ultimo, per contro siffatta conclusione non s'impone allorché elementi di prova di tale uso sono stati prodotti nel termine menzionato (sentenza New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 28; v. anche, per analogia, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 86).

83 In una simile ipotesi, infatti, salvo 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 (sentenza New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 29; v. anche, per analogia, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 87).

84 In un contesto del genere, il mancato uso effettivo del marchio anteriore, se constatato in seguito, non è conseguenza dell'applicazione della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, disposizione di carattere essenzialmente procedurale, ma esclusivamente dell'applicazione delle disposizioni sostanziali di cui all'articolo 42 del regolamento n. 207/2009 (sentenza New Yorker SHK Jeans/UAMI,

cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 29; v. anche, per analogia, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 87).

85 Da quanto precede risulta, in particolare, che la presentazione di prove dell'uso del marchio le quali si aggiungano a prove esse stesse prodotte entro il termine impartito dall'UAMI, in forza della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, rimane possibile dopo la scadenza di detto termine, e non è affatto vietato all'UAMI di tenere conto delle prove supplementari tardivamente prodotte avvalendosi del potere discrezionale conferitogli dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (sentenza New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 30; v. anche, per analogia, sentenza Centrotherm Systemtechnik/uami e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 88).

86 Pertanto, si deve concludere nel senso che la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 non è idonea a impedire l'esercizio, da parte della commissione di ricorso, del potere discrezionale conferitole dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, al fine di prendere eventualmente in considerazione prove supplementari prodotte per la prima volta dinanzi ad essa.

87 Nella fattispecie, come ricordato supra al punto 48, è pacifico che la ricorrente aveva prodotto, nel termine impartito dall'UAMI, diversi elementi di prova destinati a dimostrare l'uso del marchio francese anteriore. Occorre altresì constatare che gli elementi così inizialmente prodotti non erano del tutto irrilevanti a tal fine, tanto più che la commissione di ricorso, ai punti da 13 a 18 della decisione impugnata, li ha presi in considerazione, pur ritenendoli insufficienti. Ne consegue che la presentazione delle prove supplementari, le quali si aggiungano alle prove pertinenti prodotte entro il termine impartito dall'UAMI, in forza della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, rimarrebbe possibile dopo la scadenza di detto termine, e non era affatto vietato all'UAMI di tenerne conto avvalendosi del potere discrezionale conferitogli dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

88 In secondo luogo, non può essere accolta neppure l'affermazione dell'UAMI e dell'interveniente, asseritamente fondata sulla giurisprudenza, secondo la quale i nuovi documenti non sarebbero complementari a quelli prodotti nei termini, o addirittura non avrebbero alcun rapporto materiale con questi ultimi, perché raffigurerebbero una bottiglia diversa con il collo rigonfio anziché dritto, ed un oggetto di forma allungata – che potrebbe essere un filo d'erba – mostrato costantemente all'interno di una bottiglia, sicché esso costituirebbe la prima e unica prova dell'uso di detto oggetto in una posizione all'interno di una bottiglia.

89 Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, che la giurisprudenza non richiede un rapporto materiale tra gli elementi supplementari e gli elementi precedenti. Essa esige soltanto che le prove presentate oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione non siano le prime e uniche previste dell'uso del marchio, ma che si tratti di prove cosiddette «complementari» o «supplementari», che si aggiungono a elementi di prova pertinenti, depositati entro il termine impartito [sentenze New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:484, punto 30, e del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans/UAMI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE), T-415/09, EU:T:2011:550, punto 33].

90 Inoltre, occorre ricordare che neppure i criteri adottati dalla giurisprudenza citata supra al punto 62 richiedono un rapporto materiale tra gli elementi supplementari e gli elementi precedentemente prodotti, ma la loro rilevanza intrinseca per l'esito del procedimento dinanzi all'UAMI.

91 Oltre a ciò, va osservato che tale affermazione dell'UAMI e dell'interveniente manca di fondamento in fatto, poiché snatura gli elementi di prova prodotti entro il termine impartito dalla divisione di opposizione. In effetti, è giocoforza constatare che, nelle fotografie riprodotte ai punti 14 e 15 della decisione impugnata (v. supra, punto 15), ad essere visibile all'osservatore è un filo d'erba – e non un

qualsiasi oggetto oblungo – che si trova all'interno di una bottiglia. Le fotografie riprodotte supra al punto 52 non possono quindi costituire la prima e unica prova dell'uso di un filo d'erba posto all'interno di una bottiglia.

92 In terzo luogo, non può essere accolta neppure l'affermazione dell'UAMI e dell'interveniente secondo la quale la ricorrente non avrebbe chiarito né in che modo gli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso fossero complementari a quelli già prodotti né il motivo per cui essa non li aveva prodotti entro il termine impartito.

93 Anzitutto, occorre rilevare che un simile chiarimento non è richiesto dalla giurisprudenza citata supra al punto 62.

94 Inoltre, va osservato che la ricorrente, nella memoria in cui venivano esposti i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, si è effettivamente riferita sia alla decisione della divisione di opposizione che riteneva insufficienti le prove dell'uso del marchio prodotte dinanzi ad essa sia agli elementi di prova supplementari. Essa quindi, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, ha fatto valere ciascuno di tali elementi a sostegno degli argomenti da essa formulati alle pagine 2 e 3 di detta memoria. Si deve ritenere che siffatto riferimento fosse sufficiente a indicare che la ricorrente asseriva la pertinenza di tali elementi di prova per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, non risulta che quest'ultima abbia debitamente esaminato l'eventuale pertinenza degli elementi di prova supplementari prodotti dalla ricorrente (v., per analogia, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 116).

95 Peraltro, occorre sottolineare che un'eventuale presa in considerazione di elementi di prova supplementari dell'uso del marchio, prodotti dopo lo scadere del termine di cui alla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, non richiede necessariamente che l'interessato si trovi nell'impossibilità di produrre tali elementi entro detto termine (v., per analogia, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 117).

96 In quarto e ultimo luogo, non può essere accolta l'affermazione dell'interveniente, asseritamente fondata sulla giurisprudenza, secondo la quale la motivazione della commissione di ricorso potrebbe essere implicita, come, nella fattispecie, al punto 16 della decisione impugnata (v. supra, punto 15), poiché non si può pretendere che la commissione di ricorso fornisca una spiegazione che ripercorra esaustivamente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad essa dalle parti.

97 Al riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza fatta valere dall'interveniente si applica solo alla condizione espressa che la motivazione consenta, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata e, dall'altro, al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Racc., EU:T:2008:268, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

98 Orbene, dai precedenti punti da 47 a 69 emerge che tale condizione non è soddisfatta nella fattispecie, almeno per quanto riguarda la decisione della commissione di ricorso relativa alla presa in considerazione degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad essa, cosicché detta giurisprudenza risulta inapplicabile nella fattispecie.

99 Parimenti, la giurisprudenza fatta valere dall'UAMI, secondo la quale un difetto di motivazione, ammesso che sia accertato, non deve, in quanto tale, comportare l'annullamento della decisione impugnata, quando non incide sulla fondatezza della decisione impugnata [sentenza del 12 settembre 2013, «Rauscher» Consumer Products/UAMI (Rappresentazione di un tampone), T-492/11,

EU:T:2013:421, punto 34], risulta inapplicabile nella fattispecie, in quanto non soddisfa esattamente siffatta condizione; l'incidenza del difetto di motivazione sulla fondatezza della decisone impugnata nella fattispecie è esposta supra ai punti da 47 a 69, in particolare ai punti 64 e 66.

100 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere per la fondatezza del terzo motivo, in quanto la commissione di ricorso non ha esercitato, in modo obiettivo e motivato, il suo potere discrezionale al fine di decidere se occorresse o meno tenere conto degli elementi di prova supplementari prodotti dinanzi ad essa per la prima volta, oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione.

101 Inoltre, dato che la commissione di ricorso non ha esaminato la questione se occorresse o meno tenere conto degli elementi di prova supplementari prodotti dinanzi ad essa, non spetta al Tribunale esaminarla, per la prima volta, nell'ambito del suo sindacato di legittimità della decisione impugnata [v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punti 72 e 73; del 12 maggio 2010, Beifa Group/UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura), T-148/08, Racc., EU:T:2010:190, punto 124, e del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Racc., EU:T:2011:739, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

102 Spetterà quindi alla commissione di ricorso valutare, nel rispetto dei precetti derivanti dalla giurisprudenza e dalla presente sentenza, e tenendo debitamente conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, nonché motivando la propria decisione al riguardo, se occorra prendere in considerazione gli elementi di prova supplementari prodotti per la prima volta dinanzi ad essa dalla ricorrente, ai fini della decisione che essa deve adottare sul ricorso di cui rimane investita (v., in tal senso, sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, cit. supra al punto 44, EU:C:2013:593, punto 119).

103 Alla luce della fondatezza del terzo motivo, occorre, senza necessità di esaminare il primo e il secondo motivo, accogliere il ricorso e, pertanto, annullare la decisione impugnata.

Sulle spese

104 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

105 Poiché L'UAMI e l'interveniente sono rimasti soccombenti, occorre, da un lato, condannare l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima, e, dall'altro, decidere che l'interveniente sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 marzo 2012 (procedimento R 2506/2010-4) è annullata.

2) L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla CEDC International sp. z o.o.

3) L'Underberg AG sopporterà le proprie spese.

Gratsias Kancheva Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 dicembre 2014.

Firme