Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

2 febbraio 2016 *

«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario figurativo MOTOBI B PESARO — Uso effettivo del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Prove presentate contro una domanda di decadenza dopo la scadenza del termine impartito — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T-171/13,

Benelli Q.J. Srl, con sede in Pesaro (Italia), rappresentata da P. Lukácsi e B. Bozóki, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da F. Mattina, successivamente da P. Bullock, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Demharter GmbH, con sede in Dillingen (Germania), rappresentata da A. Kohn, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 16 gennaio 2013 (procedimento R 2590/2011-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Demharter GmbH e la Benelli Q.J. Srl,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2013,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2013,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2013,

* * Lingua processuale: l'inglese.

vista la decisione di riassegnazione della causa alla seconda commissione,

in seguito all'udienza del 7 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 14 giugno 2001, la ricorrente, Benelli Q.J. Srl, in precedenza Benelli SpA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'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 seguente segno figurativo:



3 I prodotti per i quali è stata presentata la domanda di registrazione rientrano nella classi 9, 12 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla 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:

— classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio), d'insegnamento, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici, estintori»;

— classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; parti e accessori per i suddetti prodotti, compresi in questa classe»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 5/2002, del 14 gennaio 2002, e il marchio richiesto è stato registrato il 1º agosto 2002.

5 Con lettera del 18 novembre 2009, l'interveniente, Demharter GmbH, ha chiesto alla ricorrente di ritirare il marchio contestato per suo mancato utilizzo nei cinque anni precedenti, affermando che in caso contrario avrebbe presentato una domanda di decadenza dinanzi all'UAMI.

6 Il 22 dicembre 2009 l'interveniente ha proposto una domanda di decadenza, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, avverso la registrazione del marchio contestato per tutti i prodotti indicati al precedente punto 3, adducendo il mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni precedente all'introduzione della domanda di decadenza, anche se, a sua conoscenza, detto marchio era stato utilizzato per motociclette tra il 1950 e il 1974.

7 Il 6 aprile 2010 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni nonché prove dell'uso entro il termine impartito. Il 28 luglio, il 29 ottobre 2010 e il 4 marzo 2011 essa, in seguito alle osservazioni formulate dall'interveniente, ha allegato nuovi elementi di prova.

8 Con decisione del 21 ottobre 2011, la divisione di annullamento ha ritenuto che la prova dell'uso effettivo del marchio contestato non fosse stata fornita, per cui ha dichiarato la ricorrente decaduta dai suoi diritti a partire dal 22 dicembre 2009.

9 Il 19 dicembre 2011 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento. Il 21 febbraio 2012 la ricorrente ha depositato la memoria contenente la motivazione del ricorso accompagnata da nuovi elementi di prova.

10 Con decisione del 16 gennaio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In primo luogo, quanto alle prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento, la commissione di ricorso, dopo aver, da un lato, ricordato tutti i documenti che la ricorrente aveva prodotto nell'ambito del procedimento amministrativo, e dopo aver, dall'altro, rilevato che la ricorrente aveva già presentato prove dell'uso in quattro occasioni, ha dichiarato, al punto 34 di detta decisione, di condividere la conclusione della decisione della divisione di annullamento per quanto riguarda l'evidente insufficienza dei documenti prodotti dalla ricorrente al fine di dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato. Ai punti da 35 a 44 di tale decisione, la commissione di ricorso ha sviluppato la propria argomentazione secondo cui le prove fornite erano a tal fine insufficienti.

11 In secondo luogo, quanto alle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, la commissione di ricorso ha anzitutto ricordato, al punto 46 della decisione impugnata, che l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 investiva l'UAMI di un potere discrezionale al fine di decidere se occorresse o meno tener conto di fatti e prove prodotte tardivamente e ha aggiunto, al punto 47 di tale decisione, che la Corte aveva affermato che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimaneva possibile dopo la scadenza dei termini ai quali tale deduzione si trovava subordinata in applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento, e che all'UAMI non era affatto preclusa la facoltà di prendere in considerazione fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti.

12 La commissione di ricorso ha rilevato, al punto 50 della decisione impugnata, che esisteva, nel caso di specie, una disposizione contraria che impediva di prendere in considerazione prove presentate tardivamente, ossia l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, come applicato dalla regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come risulta dalla sua versione modificata dal regolamento (CE)

n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4), per cui la presentazione di prove dell'uso del marchio comunitario dopo la scadenza del termine determinava la decadenza di tale marchio.

13 Nondimeno, la commissione di ricorso ha enunciato, al punto 51 della decisione impugnata, che la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che osta a che vengano presi in considerazione elementi di prova complementari, alla luce dell'esistenza di nuovi elementi, anche se forniti dopo la scadenza di tale termine perentorio. Dopo aver ricordato, ai punti da 52 a 54 di detta decisione, le condizioni in cui le prove potevano essere considerate complementari e ricevibili, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 55 di tale decisione, che la condizione per la presa in considerazione di prove tardivamente prodotte effettivamente era stata soddisfatta solo in parte.

14 Quanto ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, le prove (allegati 6 e 7 della motivazione del ricorso) sono state considerate nuove e non complementari. La commissione di ricorso ha affermato, al punto 56 della decisione impugnata, da un lato, che le prove relative agli articoli di abbigliamento prodotte dinanzi alla divisione di annullamento erano manifestamente prive di pertinenza in quanto non riguardavano il marchio contestato e, dall'altro, che nessun elemento di prova era stato presentato riguardo ai prodotti rientranti nella classe 9. Le prove sono state quindi dichiarate irricevibili.

15 Al punto 57 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che le prove prodotte tardivamente dovevano essere considerate «complementari» riguardo alle moto rientranti nella classe 12, in quanto miravano a «completare» le prove principali. Tuttavia, la commissione di ricorso ha rilevato che la divisione di annullamento aveva già esercitato il suo potere discrezionale accettando le prove dell'uso complementari presentate dalla ricorrente unitamente alle sue osservazioni in risposta all'interveniente. Di conseguenza, secondo la commissione di ricorso, la ricorrente aveva già avuto più volte l'occasione di produrre elementi di prova pertinenti dinanzi alla divisione di annullamento e, quindi, aveva avuto tutto il tempo di raccoglierli e di prepararli al fine di soddisfare gli obblighi legali. Quindi, la commissione di ricorso ha dichiarato che le circostanze non deponevano a favore dell'accettazione dei documenti complementari.

16 Al punto 58 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha aggiunto che, in ogni caso, indipendentemente dal fatto che tali documenti siano presi o meno in considerazione, questi non dimostravano l'uso effettivo del marchio contestato nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2004 e il 21 dicembre 2009 (in prosieguo: il «periodo di riferimento») per i motivi che essa aveva sviluppato ai punti da 59 a 69 di tale decisione, in relazione ai documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi ad essa, a esclusione degli allegati 6 e 7, dichiarati irricevibili (v. punto 14 supra).

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— riformare la decisione impugnata e respingere la domanda di decadenza presentata dall'interveniente;

— in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all'UAMI affinché la riesamini e statuisca di nuovo;

— condannare l'UAMI alle spese.

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

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del rinvio globale da parte della ricorrente agli argomenti presentati per iscritto nel procedimento dinanzi all'UAMI

19 L'UAMI fa valere che il rinvio operato dalla ricorrente in maniera generale all'insieme degli argomenti presentati per iscritto nel corso del procedimento amministrativo è irricevibile.

20 In forza dell'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, se il corpo del ricorso può essere sostenuto e completato, su punti specifici, mediante rinvii ad estratti di documenti che vi sono allegati, un rinvio generale ad altri scritti non può sanare l'assenza degli elementi essenziali dell'argomentazione in diritto che, in forza delle disposizioni sopra ricordate, debbono figurare nel ricorso stesso [v. sentenza dell'8 luglio 2010, Engelhorn/UAMI – The Outdoor Group (peerstorm), T-30/09, Racc., EU:T:2010:298, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].

21 In udienza, la ricorrente ha precisato, in risposta a un quesito del Tribunale, che il rinvio che essa operava in talune occorrenze del ricorso non doveva essere interpretato come un rinvio globale, ma che la sua argomentazione si limitava soltanto ai punti specifici sviluppati nel ricorso. Alla luce di tali precisazioni, occorre considerare che l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'UAMI deve essere respinta.

Sulla ricevibilità delle censure dirette contro la decisione della divisione di annullamento

22 L'UAMI sostiene che le contestazioni della ricorrente contro le constatazioni effettuate dalla divisione di annullamento dovrebbero essere dichiarate irricevibili.

23 A tale proposito, è necessario ricordare che, in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il ricorso dinanzi al giudice dell'Unione europea può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, per cui, nell'ambito di un siffatto ricorso, sono ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso stessa [sentenza del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Racc., EU:T:2005:200, punto 59].

24 In udienza, la ricorrente ha precisato, in risposta a un quesito del Tribunale, che il ricorso doveva essere interpretato nel senso che le censure ivi enunciate erano dirette unicamente avverso la decisione impugnata. Ne consegue che, entro questi limiti, l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'UAMI deve essere respinta.

Sulla ricevibilità dei nuovi elementi di prova presentanti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale

25 La ricorrente ha allegato al ricorso dinanzi al Tribunale un nuovo elemento di prova consistente in una dichiarazione scritta giurata del sindaco del comune di Pesaro (Italia), dichiarazione che, secondo l'UAMI, sarebbe irricevibile.

26 A tale riguardo, si deve rammentare che il ricorso proposto 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. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso [sentenze del 19 novembre 2008, Rautaruukki/UAMI (RAUTARUUKKI), T-269/06, EU:T:2008:512, punto 20, e del 25 giugno 2010, MIP Metro/UAMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Racc., EU:T:2010:256, punto 16]. Ne consegue che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'UAMI non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale (v. sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, Racc., EU:C:2007:162, punto 54 e giurisprudenza citata).

27 Si deve del resto rilevare che, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, la ricorrente non ha contestato che il sindaco di Pesaro, sindaco dal 2004, avrebbe potuto rilasciare, nel corso del procedimento amministrativo, su richiesta della ricorrente, un'attestazione che, seppur differente a causa delle date in essa menzionate e che sono posteriori alla data del procedimento amministrativo, sarebbe stata nondimeno analoga a quella rilasciata nell'ambito del presente ricorso.

28 In tali condizioni, è necessario, come sostiene l'UAMI, dichiarare irricevibile l'allegato menzionato al precedente punto 25, che non è stato prodotto dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo.

Nel merito

29 Avverso la decisione impugnata, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi: il primo motivo verte sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e il secondo riguarda la violazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

30 Occorre anzitutto esaminare il motivo vertente sulla violazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95

31 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione gli elementi di prova presentati, avendo quest'ultima dichiarato, al punto 57 della decisione impugnata, che le circostanze non deponevano a favore dell'accettazione dei documenti complementari.

32 A tale proposito, si deve rilevare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che la condizione per l'ammissione delle prove tardivamente prodotte era effettivamente soddisfatta solo in parte, in quanto le prove relative agli articoli di abbigliamento rientranti nella classe 25 prodotte dinanzi alla divisione di annullamento non riguardavano il marchio contestato e nessuna prova era stata presentata dinanzi alla divisione di annullamento relativamente ai prodotti rientranti nella classe 9, per cui solo le prove prodotte tardivamente riguardo alle moto rientranti nella classe 12 dovevano essere considerate «complementari», ai sensi della regola 50 del regolamento n. 2868/95.

33 In primo luogo, alla luce delle prove che riguardavano le moto rientranti nella classe 12, ai punti da 59 a 68 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha espressamente enunciato i documenti in questione, li ha presi in considerazione e analizzati e ha indicato le ragioni per cui dette prove non fornivano alcuna informazione supplementare pertinente relativa alla portata dell'uso del marchio contestato nel periodo di riferimento.

34 Ne consegue che, avendo la commissione di ricorso esaminato la rilevanza dei documenti relativi alle moto rientranti nella classe 12, la censura della ricorrente è, a tal proposito, inoperante.

35 In secondo luogo, per quanto riguarda le prove relative ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 56 della decisione impugnata, che le prove (allegati 6 e 7 della memoria che espone la motivazione del ricorso) erano nuove e non complementari, per cui le ha dichiarate irricevibili.

36 La ricorrente contesta l'irricevibilità di tali prove e afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente rifiutato di utilizzare il potere discrezionale di cui poteva disporre.

37 Contrariamente a quanto sembra ritenere l'UAMI, proprio dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso non ha esaminato tali prove e che la sua affermazione secondo cui le circostanze non deponevano a favore dell'accettazione dei documenti complementari si applicava ai soli allegati, peraltro da essa analizzati, riguardanti le moto e non agli allegati 6 e 7 della memoria contenente la motivazione del ricorso che non figurano tra i documenti, menzionati ai punti da 59 a 67 della decisione impugnata, che sono stati sottoposti alla valutazione della commissione di ricorso. Infatti, al punto 63 di detta decisione, la commissione di ricorso ha menzionato ed esaminato l'allegato 5 e, al punto seguente, l'allegato 8 di tale memoria, senza fare alcuna considerazione per quanto riguarda gli allegati 6 e 7 della memoria stessa.

38 Peraltro, l'argomento dell'UAMI secondo cui la ricorrente non rimetterebbe in discussione né la valutazione della commissione di ricorso rispetto al valore probatorio dei nuovi elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi a essa né le ragioni per cui ha ritenuto tali prove insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato non può essere accolto.

39 Infatti, la ricorrente sostiene, in particolare, che le fatture comprese negli allegati 6 e 7 della memoria che espone la motivazione del ricorso, permettevano, unitamente agli altri elementi che erano stati sottoposti alla valutazione della divisione di annullamento, di dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato.

40 Occorre determinare se, dichiarando irricevibili le prove presentatele per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classi 9 e 25, in quanto nuove e non complementari, la commissione di ricorso abbia commesso un errore che vizia la legittimità della decisione impugnata.

41 A tale proposito, è necessario rilevare che la commissione di ricorso ha ricordato, al punto 47 della decisione impugnata, che, per quanto riguarda l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, la Corte aveva ritenuto, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimanesse possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trovava subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento e, al punto 49 di tale decisione, che all'UAMI non era affatto preclusa la facoltà di prendere in considerazione fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti, per cui esso godeva di un potere discrezionale di decidere se occorresse o meno tenerne conto.

42 La commissione di ricorso ha considerato, al punto 50 della decisione impugnata, che l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, come applicato dalla regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, era appunto una disposizione contraria e che dalle disposizioni citate risultava che la presentazione delle prove dell'uso del marchio comunitario dopo la scadenza del termine determinava la decadenza del marchio.

43 Tuttavia, la commissione di ricorso ha aggiunto, al punto 51 della decisione impugnata, che la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che osta alla presa in considerazione di elementi di prova complementari, tenuto conto dell'esistenza di elementi nuovi, anche se forniti dopo la scadenza di questo termine perentorio, e, al punto 52 della stessa decisione, che la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento subordinava la ricevibilità di nuove prove alla condizione che le prove fossero complementari.

44 La commissione di ricorso ha precisato, al punto 53 della decisione impugnata, che emergeva chiaramente dal termine «complementari» che le prove complementari dovevano essere prove aggiuntive e non le prove principali, cosicché, se nessuna prova dell'uso fosse stata presentata entro il termine impartito o se le prove prodotte fossero state manifestamente insufficienti o prive di rilevanza, la parte non avrebbe potuto vedersi attribuire la possibilità di presentare le prove dell'uso per la prima volta o la porzione principale degli elementi di prova dopo la scadenza del termine.

45 La commissione di ricorso ha aggiunto, al punto 54 della decisione impugnata, che la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 doveva essere intesa nel senso che nulla può ostare al fatto che siano presi in considerazione elementi di prova complementari, che vadano semplicemente ad aggiungersi ad altri elementi presentati entro il termine stabilito, allorché le prove iniziali non erano irrilevanti, ma erano state dichiarate insufficienti. Tale ragionamento, che, secondo la commissione di ricorso, non rendeva, in nessun caso, superflua la regola 22, paragrafo 2, di detto regolamento, valeva a fortiori in quanto il titolare del marchio comunitario non aveva abusato dei termini impartiti, ricorrendo scientemente a tattiche dilatorie o dando manifestamente prova di negligenza e in quanto gli elementi di prova complementari presentati si limitavano a suffragare gli indizi già risultanti dalle dichiarazioni scritte prodotte entro il termine impartito.

46 La commissione di ricorso ne ha dedotto, al punto 56 della decisione impugnata, che gli allegati 6 e 7 della memoria contenente la motivazione del ricorso che erano stati sottoposti alla sua valutazione dalla ricorrente erano irricevibili per il seguente motivo:

«Per quel che riguarda i prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, le prove (allegati 6 e 7 della motivazione) sono nuove e non complementari. Le prove relative agli articoli di abbigliamento prodotte dinanzi alla divisione di annullamento erano manifestamente prive di rilevanza in quanto non riguardavano il marchio in esame. Nessun elemento di prova è stato presentato riguardo ai prodotti della classe 9. Le prove sono quindi irricevibili».

47 Occorre rammentare che è certamente vero 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 in tempo utile.

48 Come ha dichiarato dalla Corte, dalla formulazione di tale disposizione discende, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione, in applicazione delle disposizioni di detto regolamento, e che all'UAMI non è affatto preclusa la facoltà di prendere in considerazione fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenze UAMI/Kaul, punto 26 supra, 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 3 octobre 2013, Rintisch/UAMI, C-122/12 P, Racc., EU:C:2013:628, punto 23).

49 Precisando che quest'ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, detta disposizione conferisce in effetti 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 prove (sentenza Rintisch/UAMI, punto 48 supra, EU:C:2013:628, punto 24).

50 Poiché il secondo motivo dedotto dalla ricorrente riguarda unicamente la constatazione della commissione di ricorso secondo cui il potere discrezionale di cui poteva disporre riguardava le sole prove complementari a quelle già comunicate, e non quelle che sarebbero state unicamente comunicate nella fase del ricorso, mentre nessun elemento rilevante sarebbe stato comunicato alla commissione di annullamento, si deve esclusivamente determinare se correttamente la commissione di ricorso abbia considerato che tali prove erano irricevibili.

51 Occorre ricordare che la Corte ha dichiarato ciò che segue, ai punti 32 e 33 della sentenza Rintisch/UAMI, punto 48 supra (EU:C:2013:628):

«32 Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n. 2868/95], se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentati entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76], paragrafo 2, del regolamento n. [207/2009].

33 Il regolamento [n. 2868/95] stabilisce quindi espressamente che la commissione di ricorso, in occasione dell'esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di opposizione, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n. 2868/95] e dall'articolo [76], paragrafo 2, del regolamento n. [207/2009], di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione».

52 Come ha rilevato l'avvocato generale Sharpston nella nota a piè di pagina n. 23 contenuta nelle sue conclusioni presentate nella causa definita con sentenza Rintisch/UAMI, punto 48 supra (EU:C:2013:628), «le diverse versioni linguistiche del terzo comma della regola 50, paragrafo 1, del regolamento [n. 2868/95] non corrispondono» e, «per esempio, la versione francese fa riferimento a "faits et preuves nouveaux ou supplémentaires" e la versione olandese parla di "aanvullende feiten en bewijsstukken"».

53 Occorre aggiungere che un'espressione corrispondente a «faits ou preuves nouveaux» intesa nel senso che, nell'ambito del procedimento dinanzi all'organo inferiore, non sarebbe stato presentato nessun fatto o nessuna prova, non compare, in particolare, né nella versione inglese (additional or supplementary facts and evidence), né nella versione tedesca (zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel), né nella versione danese (yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser), né nella versione estone (lisa- või täiendavaid fakte ja tõendeid), né nella versione spagnola (hechos y pruebas adicionales), né nella versione italiana (fatti e prove ulteriori o complementari), né nella versione portoghese (factos adicionais ou suplementares), né nella versione ceca (další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy), né nella versione svedese (att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör).

54 Dalle differenti versioni linguistiche risulta che gli elementi nuovi ai sensi della versione francese devono venire a completamento degli elementi già forniti, ragion per cui, come ha rilevato l'avvocato generale Sharpston al paragrafo 66 delle conclusioni presentate nella causa definita con sentenza Rintisch/UAMI, punto 48 supra (EU:C:2013:628), «è evidente che, per qualificare una prova in tal modo [nuova o complementare], è necessario che altri elementi probatori siano stati prodotti in una precedente fase del procedimento».

55 Tale interpretazione che emerge dal punto 33 della sentenza Rintisch/UAMI, punto 48 supra (EU:C:2013:628), si impone anche riguardo al potere discrezionale di cui la commissione di ricorso dispone e che non può estendersi a prove prodotte per la prima volta dinanzi a essa, mentre nessuna prova era stata presentata dinanzi alla divisione di annullamento.

56 Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente, nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, ha potuto trasmettere più volte (ossia l'8 gennaio, il 28 luglio, il 29 ottobre 2010 e il 4 marzo 2011) i fatti e le prove che dovevano dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato per le tre classi per le quali detto marchio era stato registrato.

57 Se è vero che taluni elementi di prova sono stati effettivamente trasmessi per quel che riguarda le moto rientranti nella classe 12, l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui le prove relative agli articoli di abbigliamento rientranti nella classe 25 che sono state prodotte dinanzi alla divisione di annullamento erano manifestamente prive di rilevanza poiché non riguardavano il marchio contestato (punto 56 della decisione impugnata), essendo gli elementi figurativi peraltro poco leggibili, e che nessun elemento di prova era stato presentato relativamente ai prodotti rientranti nella classe 9, per cui tali prove dovevano essere dichiarate irricevibili, deve essere avallata.

58 Infatti, occorre considerare che, non avendo presentato, nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, alcun fatto o alcuna prova riguardante i prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, la ricorrente non poteva supplire a tale carenza presentando elementi, per la prima volta, dinanzi alla commissione di ricorso al fine di dimostrare il carattere effettivo dell'uso del marchio contestato riguardo ai prodotti rientranti in queste due classi.

59 A tale proposito, occorre peraltro rilevare che, in risposta a un quesito posto all'udienza dal Tribunale, la ricorrente non è stata affatto in grado di menzionare gli allegati depositati dinanzi alla divisione di annullamento che dimostrerebbero che la constatazione effettuata dalla commissione di ricorso al punto 56 della decisione impugnata, secondo cui essa non aveva presentato prove dell'uso del marchio contestato relativamente ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, era erronea.

60 La ricorrente si è limitata a fare riferimento al «catalogo di accessori e di abbigliamento Benelli 2008/2009 che elenca pezzi di ricambio e indumenti [senza che vi sia] un riferimento a MOTOBI», richiedendo al Tribunale stesso di verificare se tale constatazione fosse erronea, ma senza far valere un documento preciso che permettesse di fornire la prova dell'errore asseritamente commesso.

61 Orbene, si deve necessariamente rilevare che, sebbene tale catalogo si riferisca effettivamente alla Benelli, il marchio contestato in sé non figura, invece, in alcun modo sui documenti inclusi nel catalogo menzionato al precedente punto 60.

62 Ne consegue che, rilevando che la ricorrente aveva omesso di presentare un qualsiasi elemento relativo all'utilizzo del marchio contestato per quel che riguarda i prodotti rientranti nelle classi 9 e 25 durante il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore che pregiudichi la legittimità della decisione impugnata.

63 Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

64 La ricorrente, in sostanza, contesta alla commissione di ricorso di aver ritenuto gli elementi di prova, sottoposti al suo esame, insufficienti al fine di dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato.

65 Occorre ricordare che dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009 risulta che il legislatore ha ritenuto che la tutela del marchio comunitario fosse giustificata soltanto qualora esso fosse effettivamente utilizzato. In conformità di tale considerando, l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento prevede che il titolare del marchio comunitario sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, in particolare su domanda presentata all'UAMI, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione. Tale disposizione aggiunge che l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima

dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda potrà essere presentata.

66 La regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, che è applicabile alle domande di dichiarazione di decadenza ai sensi della regola 40, paragrafo 5, dello stesso regolamento, dispone che la prova dell'utilizzazione del marchio deve riguardare il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione che è stata fatta del marchio contestato [sentenze del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, EU:T:2008:338, punto 27, e del 24 maggio 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/UAMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, EU:T:2012:263, punto17].

67 La ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve essere stato oggetto di un uso effettivo per essere protetto ai sensi del diritto dell'Unione è che il registro dell'UAMI non può essere assimilato a un deposito strategico e statico che conferisce al titolare inattivo un monopolio legale di durata indeterminata. Al contrario, e conformemente al considerando 10 del regolamento n. 207/2009, tale registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi nella vita economica (v. anche, in tal senso, ordinanza del 27 gennaio 2004, La Mer Technology, C-259/02, Racc., EU:C:2004:50, punti da 18 a 22).

68 Nell'interpretazione della nozione di «uso effettivo», è necessario prendere in considerazione il fatto che la ratio legis del requisito secondo cui il marchio contestato deve essere stato oggetto di un uso effettivo non è di valutare il successo commerciale né di controllare la strategia economica di un'impresa, né di riservare la tutela dei marchi soltanto a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo (v. sentenza MAD, punto 66 supra, EU:T:2012:263, punto 18 e giurisprudenza citata).

69 Come risulta dal punto 43 della sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul (C-40/01, Racc., EU:C:2003:145), un marchio è oggetto di un uso effettivo qualora venga utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale che è quella di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere uno sbocco per questi prodotti e servizi, ad esclusione degli usi di carattere simbolico che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, la condizione relativa all'uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l'esterno (v. sentenza MAD, punto 66 supra, EU:T:2012:263, punto 19 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenza Ansul, cit., EU:C:2003:145, punto 37).

70 La valutazione del carattere effettivo dell'uso del marchio deve basarsi sull'insieme dei fatti e delle circostanze che possano stabilire l'effettività del suo sfruttamento commerciale, in particolare gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio (v. sentenza MAD, punto 66 supra, EU:T:2012:263, punto 20 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenza Ansul, punto 69 supra, EU:C:2003:145, punto 43).

71 Per quanto riguarda la rilevanza dell'uso che è stato fatto del marchio contestato, si deve tenere conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d'uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d'uso nonché della frequenza di tali atti, dall'altro (v. sentenza MAD, punto 66 supra, EU:T:2012:263, punto 21 e giurisprudenza citata).

72 Per esaminare, in una fattispecie, l'effettività dell'uso di un marchio comunitario, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie. Siffatta valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori presi in considerazione. Pertanto, uno scarso volume di prodotti commercializzati con detto marchio può essere compensato da una notevole

intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio contestato non possono essere giudicati in assoluto, ma devono esserlo rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell'attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell'impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento. La Corte ha perciò precisato che non è necessario che l'uso del marchio contestato sia sempre quantitativamente rilevante per essere qualificato come effettivo. Un uso anche minimo può essere dunque sufficiente per essere come qualificato come effettivo, a condizione che sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio (v. sentenza MAD, punto 66 supra, EU:T:2012:263, punto 22 et giurisprudenza citata).

73 La Corte ha anche aggiunto, al punto 72 della sentenza dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI (C-416/04 P, Racc., EU:C:2006:310), che non è possibile determinare a priori, astrattamente, quale soglia quantitativa debba essere considerata per stabilire se l'uso sia effettivo oppure no, sicché non può essere fissata una regola de minimis che non consenta all'UAMI o, su ricorso, al Tribunale di valutare tutte le circostanze della controversia di cui devono conoscere. La Corte ha perciò dichiarato che, qualora risponda a una reale esigenza commerciale, un uso anche minimo può essere sufficiente ad attestare la sussistenza dell'effettività (v. sentenza MAD, punto 66 supra, EU:T:2012:263, punto 23 e giurisprudenza citata).

74 Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che il titolare del marchio apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull'uso effettivo del marchio interessato [sentenza del 18 gennaio 2011, Advance Magazine Publishers/UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, EU:T:2011:9, punto 31].

75 Il Tribunale ha peraltro precisato che l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (v. sentenza MAD, punto 66 supra, EU:T:2012:263, punto 24 e giurisprudenza citata).

76 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se giustamente la commissione di ricorso abbia concluso, confermando la decisione della divisione di annullamento, che non vi era stato alcun uso effettivo del marchio contestato nel corso dei cinque anni precedenti la data della domanda di decadenza di tale marchio.

77 Poiché la domanda di decadenza del marchio contestato è stata depositata il 22 dicembre 2009, il periodo di cinque anni previsto all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, che è stato richiamato al precedente punto 16, si estende, come ha rilevato correttamente la commissione di ricorso al punto 32 della decisione impugnata, dal 22 dicembre 2004 al 21 dicembre 2009.

78 È necessario rilevare che le prove fornite dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla divisione di annullamento riguardo all'uso del marchio contestato sono le seguenti:

— partecipazione al salone EICMA (2003):

  — estratto del sito internet www.cyberscooter.it con un riferimento alle moto MOTOBI al salone EICMA 2003;

  — estratto del sito www.eicma.it contenente informazioni sul salone EICMA 2010. Il salone EICMA è un'esposizione di moto che si tiene a Milano. Non vi è alcun riferimento alla MOTOBI.

estratti di siti internet sulle moto MOTOBI (2004):

— estratto del sito www.pakautocar.com con due immagini di moto. Secondo il titolo di questo sito, si tratta di "immagini di moto Motobi da utilizzare come sfondi dello schermo";

— estratto del sito www.motorcyclespecifications.info/Motobi_Velvet400.html con informazioni tecniche su uno scooter MOTOBI (2004); e

— estratto del sito www.bikez.com con informazioni tecniche su uno scooter "Motobi Adiva 150" (2004) e uno scooter "Motobi Adiva 125" (2004).

ordine (15 octobre 2009):

— ordine della Keeway France SAS indirizzato alla Benelli Q.J. Srl, per 26 unità di scooter Pepe 50 recanti il marchio MOTOBI per il mercato francese. L'ordine è firmato dal "direttore generale". Il documento è datato 15 ottobre 2009. Lettera del sig. PAN, della Keeway France SAS attestante che l'ordine della Keeway è stato firmato da lui stesso;

— lettera del 25 novembre 2009 della Benelli Q.J. Srl (firmata dal rappresentante legale e direttore generale della Benelli) in risposta all'ordine, in cui si fa presente che l'impresa avrebbe potuto consegnare gli scooter prima della fine del mese di luglio 2010;

fatture (2010):

— fattura della Benelli Q.J. Srl indirizzata alla Keeway France, il 20 luglio 2010, per la vendita di un "Velvet 125 cc black Motobi", per un importo di EUR 680, accompagnata da un documento di trasporto;

— fattura della Benelli Q.J. Srl alla Motor Show Center Sport Srl, a Milano, del 30 giugno 2010, per la vendita di tre moto per un importo di EUR 3 448, accompagnata da due documenti di trasporto, uno datato 2 luglio 2010 per due "Velvet 125 nero Motobi", e l'altro del 30 giugno 2010 per tre "49x on road nero – Motobi".

immagini (non datate):

— quattro immagini di moto recanti il marchio "MOTOBI":



— estratti di immagini della "Velvet Motobi" trovate su Google.

rivendita di pezzi di ricambio "MOTOBI" (non datate):

— estratto del sito internet webcache.googleusercontent.com con informazioni sui pezzi di ricambio MOTOBI. Si riporta che la "Motobi è stata fondata, nel 1950, da uno dei sei fratelli Benelli, che fabbricava moto da poco più di venti anni prima che la fabbrica chiudesse";

— altri estratti di siti internet (eBay, motorcycles.shop, webcache.googleusercontent.com, justgastanks.com) relativi a terzi che vendono pezzi di ricambio MOTOBI d'epoca o di vecchie moto MOTOBI. Le pagine sono state stampate il 29 ottobre 2010.

cataloghi:

— cataloghi di moto Benelli che mostrano immagini di prodotti denominati Velvet e Adiva. Secondo il titolare del marchio comunitario, i cataloghi risalgono al 2004. Tuttavia, tale data non appare sui cataloghi. Si è inoltre sostenuto che i cataloghi dimostrano il co-branding della Motobi con Velvet e Adiva. Il seguente simbolo appare sulla prima pagina:



— catalogo di accessori e di abbigliamento Benelli 2008/2009 che elenca pezzi di ricambio e indumenti. Non vi è alcun riferimento alla MOTOBI.

riguardo alla società:

— estratti del sito internet webcache.googleusercontent.com contenente informazioni sulla "Benelli Adiva 150" e sulla storia della Benelli, e, più nello specifico, sulla "gamma di moto Benelli 2005". Gli estratti contengono alcune immagini, ma non vi è alcuna informazione sul marchio MOTOBI – tranne un riferimento al fatto che la MOTOBI e la Benelli hanno fabbricato circa 300 moto al giorno nel 1962. Secondo il titolare del marchio comunitario, tali estratti dimostrano che la Benelli fabbrica moto Adiva, che sono anch'esse in co-branding con la MOTOBI;

— comunicato stampa online, del 15 settembre 2005, che indica che la Benelli è stata rilevata da un'impresa cinese, ed estratto del sito internet www.twowheelsblog.com contenente un articolo intitolato "La Benelli in crisi: l'impresa riduce la produzione e intende delocalizzare in Cina" (data illeggibile);

— estratto del sito internet www.benelliclubgb.net contenente informazioni sul Benelli Motobi Club GB, stampato il 29 ottobre 2010;

— estratti di siti internet relativi al museo Benelli, che contiene moto MOTOBI, stampati il 29 ottobre 2010».

79 Ulteriori elementi di prova sono stati peraltro forniti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, i quali sono stati esaminati da quest'ultima ai punti da 59 a 67 della decisione impugnata e sono stati oggetto delle seguenti considerazioni.

80 La commissione di ricorso ha rilevato che la fattura, di cui all'allegato 1 della memoria che espone la motivazione del ricorso, era datata 2 agosto 2010, vale a dire fuori dal periodo di riferimento, e riportava la vendita di tre scooter al prezzo unitario di EUR 680, ossia una ridotta quantità. Essa ha poi considerato che le dichiarazioni di cui all'allegato 2 di detta memoria erano vaghe e non indicavano in alcun modo che i prodotti erano stati venduti, ma solo che erano stati fabbricati. L'allegato 3 di tale memoria non si riferirebbe ai prodotti PESARO B MOTOBI. L'allegato 4 della

stessa memoria si riferirebbe al diritto di utilizzare i loghi «Benelli» e «MotoBi» nell'ambito di esposizioni programmate nel 2005, senza che sia fornita la prova del loro utilizzo. L'allegato 5 di tale memoria conterrebbe un articolo in inglese che tratta della storia del marchio MOTOBI. L'ultima data menzionata risale al 1972. Quest'ultimo allegato riporterebbe anche fotografie di scooter non datate. L'allegato 8 di tale memoria conterrebbe fotografie di scooter non datate. L'allegato 9 della stessa memoria riporterebbe fotografie di scooter non datate e stampate nel 2011. L'allegato 10 della precitata memoria mostrerebbe le caratteristiche tecniche di due modelli MOTOBI del 2004. Infine, l'allegato 11 della precitata memoria conterrebbe articoli di stampa e fotografie di moto denominate «benelli», senza che il marchio PESARO B MOTOBI sia menzionato.

81 Si deve necessariamente rilevare che, sia per i motivi menzionati dalla divisione di annullamento, che sono ripresi al punto 16 della decisione impugnata, sia per quelli menzionati dalla commissione di ricorso che figurano ai punti da 59 a 68 di detta decisione, l'insieme degli elementi forniti dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo è manifestamente insufficiente a dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato.

82 Come sostiene giustamente l'UAMI, la maggior parte dei documenti prodotti dalla ricorrente al fine di dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato è priva di valore probatorio, in quanto tali documenti non sono datati o riportano una data successiva o precedente al periodo di riferimento, oppure non contengono alcun riferimento al marchio contestato o sono fotografie non datate e che non possono essere confermate con altri documenti quali i cataloghi di prodotti o le liste di riferimenti. Nessun documento contiene dati relativi al fatturato o al numero di vendite di prodotti recanti il marchio nel corso del periodo di riferimento.

83 Infatti, gli unici elementi presentati dalla ricorrente alla commissione di ricorso che riportano una data compresa nel periodo di riferimento menzionato al precedente punto 77 sono: un ordine del 15 ottobre 2009 di 26 scooter del marchio MOTOBI, accompagnato da una risposta del 25 novembre 2009, il quale ha dato luogo a una sola fattura del 20 luglio 2010 che è successiva al periodo di riferimento e che riguarda un solo scooter e non 26.

84 A tale proposito, si deve rilevare che, sebbene l'ordine del 15 ottobre 2009 di 26 scooter del marchio MOTOBI rientri nel periodo di riferimento ai fini della prova dell'uso effettivo del marchio, occorre tuttavia considerare che la risposta della ricorrente a detto ordine riporta una data in cui essa era stata appena informata dell'imminenza dell'introduzione di un procedimento di decadenza da parte dell'interveniente (v. punto 5 supra) e che, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), ultima frase, del regolamento n. 207/2009, tali elementi sono compresi nel periodo di tre mesi precedenti la data di deposito della domanda di decadenza.

85 Peraltro, per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe fornito numerosi elementi di prova, si deve considerare che il solo fatto che la ricorrente abbia presentato nell'ambito del procedimento amministrativo, come afferma essa stessa, «numerosi elementi di prova» è irrilevante ai fini della prova del carattere effettivo dell'uso del marchio contestato, dipendendo tale prova non dal volume dei documenti allegati, tanto più quando questi documenti non fanno alcun riferimento a detto marchio figurativo contestato o sono quasi tutti precedenti o successivi al periodo di riferimento, ma dalla qualità e dalla rilevanza dei documenti che devono permettere alla ricorrente di provare tale uso effettivo, non potendo quest'ultimo presumersi sulla base di elementi frammentari e insufficienti.

86 Inoltre, avvalendosi di documenti precedenti o successivi al periodo di riferimento e indicando che «è necessario supporre che tali documenti abbiano effetto anche sul periodo di riferimento», la ricorrente commette manifestamente due errori, da una parte, assumendo che i documenti che non si riferiscono al periodo di riferimento debbano essere presi in considerazione ai fini della prova del carattere

effettivo dell'uso del marchio contestato, e, dall'altra, considerando che tale prova possa essere fornita tramite semplici presunzioni o supposizioni, contrariamente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 75.

87 La Corte ha effettivamente statuito, al punto 31 dell'ordinanza La Mer Technology, punto 67 supra (EU:C:2004:50), che potevano essere prese in considerazione circostanze successive alla presentazione della domanda di decadenza. Tuttavia, essa ha precisato che simili circostanze possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'utilizzo del marchio nel corso del periodo di riferimento, nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo.

88 Inoltre, la prova del carattere effettivo dell'utilizzo del marchio contestato non può essere fornita tramite elementi che non attengono al periodo riferimento.

89 Orbene, si deve necessariamente considerare che, nel caso di specie, i documenti successivi forniti dalla ricorrente sia dinanzi alla divisione di annullamento sia dinanzi alla commissione di ricorso non consentono di apprezzare meglio la portata dell'utilizzo del marchio nel corso del periodo di riferimento, poiché non confermano alcuna informazione relativa a tale periodo.

90 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha preso in considerazione «l'importanza della sua partecipazione al salone EICMA, noto a livello mondiale», che, secondo la ricorrente stessa la quale fa valere la sua presenza nel 2003 e nel 2004 – si tiene nel mese di novembre di ogni anno – è necessario ricordare che il periodo di riferimento comincia il 22 dicembre 2004, per cui, anche supponendo che la ricorrente abbia partecipato a questo salone, la sua partecipazione sarebbe precedente al periodo a cui l'uso effettivo del marchio contestato doveva essere rapportato.

91 Il fatto che, secondo la ricorrente, il marchio contestato sarebbe stato presentato sul mercato negli anni successivi a causa di tale partecipazione nel 2003 e nel 2004 a detto salone, non è in alcun modo suffragato e non si può dedurre da tale partecipazione che la ricorrente abbia provato di aver fatto un uso effettivo di tale marchio, e ciò tanto più in quanto occorre ricordare, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 75, che una simile prova non può essere fornita tramite semplici presunzioni o supposizioni.

92 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha preso in debita considerazione il fatto che i prodotti recanti dei sottomarchi della MOTOBI, vale a dire Adiva e Velvet, erano stati in particolare fabbricati nel 2004, si deve precisare che, in ogni caso, gli elementi di prova relativi a questi sottomarchi sono insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato.

93 In particolare, l'allegato 1 della memoria che espone la motivazione del ricorso, che è una fattura del 2 agosto 2010 a favore della Keeway France SAS, che è stata dunque emessa a una data successiva a quella della domanda di dichiarazione di decadenza, è relativa alla vendita di due modelli «velvet 125 c. nero – motobi» e di un modello «velvet 125 c. grigio – motobi». Gli allegati 8 e 9 di tale memoria contengono fotografie di scooter e di moto e l'allegato 10 contiene le caratteristiche tecniche di due modelli «motobi» del 2004.

94 Si deve necessariamente constatare che, come sostenuto dall'UAMI durante l'udienza, questi elementi, anche se valutati complessivamente con quelli presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento, sono anch'essi insufficienti a comprovare l'uso effettivo del marchio contestato a causa, da una parte, della data della fattura emessa dopo la data di introduzione della domanda di dichiarazione di decadenza e, dall'altra, anche supponendo che tale elemento posteriore possa essere preso in considerazione, del carattere simbolico delle vendite compiute.

95 Per quanto riguarda, in quarto luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha omesso di tener conto del fatto che i prodotti rientranti nella classe 12, vale a dire gli scooter, non sono articoli venduti quotidianamente in grande quantità, è sufficiente considerare che i documenti forniti dalla ricorrente e relativi al periodo di riferimento non menzionano alcuna vendita di scooter, dato che l'unica vendita che figura nei documenti contenuti nel fascicolo e che è citata al punto 38 della decisione impugnata, era successiva a tale periodo.

96 Di conseguenza, anche supponendo, come asserisce la ricorrente, che il mercato degli scooter non sia un mercato che si caratterizza per un numero elevato di vendite, la ricorrente non ha provato alcuna vendita nel corso del periodo di riferimento, ma un ordine di 26 scooter concretizzatosi in una sola vendita, per cui, anche se tale unica vendita fosse stata presa in considerazione ai fini della prova dell'uso effettivo del marchio contestato, si sarebbe dovuto necessariamente concludere che questa vendita era manifestamente insufficiente ai fini di detta prova. Peraltro, la fattura aggiuntiva emessa il 30 giugno 2010 all'ordine della Motor Show Center Sport Srl a Pesaro per la vendita di tre scooter per un importo di EUR 3 448,14 è anch'essa successiva a tale periodo, menziona solamente la Motobi e, anche ammettendo che essa debba essere presa in considerazione, dimostra soltanto un uso effettuato a titolo simbolico di quest'ultimo marchio.

97 Orbene, come ha dichiarato la Corte, per uso effettivo deve intendersi un uso che non viene effettuato a titolo simbolico, al semplice scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio (sentenza Ansul, punto 69 supra, EU:C:2003:145, punto 36).

98 Per quanto riguarda, in quinto luogo, le attestazioni dei dipendenti della ricorrente presentate dinanzi alla commissione di ricorso (v. punto 57 della decisione impugnata), che sono documenti provenienti dall'impresa stessa, il Tribunale ha dichiarato che, per valutare il loro valore probatorio, era prima necessario verificare la verosimiglianza dell'informazione che vi era contenuta. Esso ha aggiunto che si doveva allora considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze della sua elaborazione e il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso apparisse ragionevole e affidabile [sentenze Salvita, punto 23 supra, EU:T:2005:200, punto 42, e del 16 novembre 2011, Dorma/UAMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T-500/10, EU:T:2011:679, punto 49].

99 Nel caso di specie, si deve rilevare che le diverse attestazioni, redatte tutte in modo identico, che menzionano che alcuni veicoli recanti il marchio MOTOBI rappresentati nelle fotografie allegate erano stati sviluppati, preparati e promossi dalla ricorrente nel corso degli anni 2004 e 2005, e che provengono dalla ricorrente stessa, non possono pertanto, considerata tale provenienza, costituire, di per sé, prova sufficiente dell'uso effettivo del marchio contestato. Le indicazioni che vi sono contenute costituiscono perciò soltanto indizi che necessitano di essere suffragati da altri elementi probatori (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2005, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), T-262/04, Racc., EU:T:2005:463, punto 79].

100 Così, in assenza di qualsiasi altro documento comprovante le informazioni contenute in tali attestazioni che possano avvalorare la produzione e la vendita di prodotti recanti il marchio contestato, queste attestazioni, esaminate alla luce degli gli altri elementi forniti dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo, non possono dimostrare che tale marchio sia stato oggetto di un uso effettivo nel corso del periodo di riferimento.

101 Per quanto riguarda, infine, l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha effettuato una valutazione complessiva ma ha separato i diversi elementi sottoposti al suo giudizio, è vero che non può escludersi che una serie di elementi di prova consenta di accertare i fatti da dimostrare, benché ciascuno di tali elementi, isolatamente considerato, non sia in grado di fornire la prova dell'esattezza di tali fatti (sentenza del 17 aprile 2008, Ferrero Deutschland/UAMI, C-108/07 P, EU:C:2008:234, punto 36).

102 È tuttavia necessario rilevare che, nel caso di specie, neppure la valutazione complessiva di tutti gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non consente di considerare che, nel corso del periodo di riferimento, siano state realizzate effettive vendite di scooter, cosicché è impossibile determinare la quota di mercato della ricorrente o l'attività economica effettiva di quest'ultima.

103 Da quanto precede, risulta che il primo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nella sua integralità.

Sulle spese

104 Si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere quindi condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Benelli Q.J. Srl è condannata alle spese.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 febbraio 2016.

Firme