Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

18 novembre 2015 *

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo VIGOR — Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori VIGAR — Ricevibilità delle prove dell'uso depositate su CD-ROM — Considerazione di prove complementari non presentate nel termine impartito — Uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»

Nella causa T-361/13,

Menelaus BV, con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:

Vicente Garcia Mahiques e **Felipe Garcia Mahiques**, residenti a Jesus Pobre (Spagna), rappresentati da E. Pérez Crespo, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 23 aprile 2013 (procedimento R 88/2012-2), relativa a un procedimento di nullità tra, da un lato, Vicente Garcia Mahiques e Felipe Garcia Mahiques e, dall'altro, la Menelaus BV,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2013,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2013,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso degli intervenienti depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 novembre 2013,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 e l'11 dicembre 2014,

in seguito all'udienza del 21 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza[1] *[omissis]*

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede sostanzialmente che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere il ricorso proposto dagli intervenienti avverso la decisione della divisione di annullamento;

— condannare l'UAMI e gli intervenienti alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla stessa dinanzi alla commissione di ricorso.

13 L'UAMI e gli intervenienti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto *[omissis]*

Sul primo motivo relativo, in sostanza, a una violazione delle norme procedurali concernenti la produzione della prova dell'uso

16 La ricorrente fa valere sostanzialmente che l'utilizzo di due CD-ROM per il deposito delle prove dinanzi alla divisione di annullamento e di un CD-ROM supplementare dinanzi alla commissione di ricorso non è conforme alla regola 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato, in combinato disposto con le regole 79 e 79 bis di detto regolamento. Si tratterebbe quindi di prove irricevibili, come avrebbe precedentemente considerato un'altra commissione di ricorso dell'UAMI in un'altra causa.

17 L'UAMI, sostenuto dagli intervenienti, fa valere sostanzialmente, da un lato, che le modalità e i mezzi di prova dell'uso effettivo di un marchio non sono limitati e, dall'altro, che le norme procedurali di cui trattasi non escludono tale deposito.

1 — Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

18 In proposito, dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009 risulta che il legislatore ha rilevato che la protezione di un marchio anteriore era giustificata solo in caso di effettivo utilizzo del medesimo. In conformità con tale considerando, l'articolo 57, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento prevede che il titolare di un marchio comunitario possa richiedere la prova che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato nel territorio su cui esso è protetto nei cinque anni precedenti il deposito della domanda di dichiarazione di nullità nonché, se del caso, nei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario.

19 Dai punti 6 e 20 della decisione impugnata emerge che, in risposta alla domanda della ricorrente di provare l'uso effettivo dei marchi anteriori, gli intervenienti hanno depositato dinanzi alla divisione di annullamento due CD-ROM contenenti, in particolare, fotografie, fatture, cataloghi e stampe di pagine web. Tuttavia, poiché la divisione di annullamento ha considerato che l'uso effettivo doveva essere dimostrato in modo cumulativo per entrambi i periodi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, vale a dire, nel caso di specie, il periodo compreso tra il 12 dicembre 2000 e l'11 dicembre 2005 incluso (cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario; in prosieguo: il «primo periodo») e quello compreso tra il 23 dicembre 2005 e il 22 dicembre 2010 incluso (cinque anni precedenti il deposito della domanda di dichiarazione di nullità; in prosieguo: il «secondo periodo»), e che nessuna prova era stata presentata quanto al primo periodo, cosicché la domanda di dichiarazione di nullità doveva essere respinta, gli intervenienti hanno depositato, nell'ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, un nuovo CD-ROM contenente, tra altri documenti, varie fatture relative agli anni dal 2001 al 2010, come precisato al punto 40 della decisione impugnata.

20 La commissione di ricorso ha tenuto conto di tutti gli elementi di prova forniti. Come indicato al punto 22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha disatteso l'argomento della ricorrente che lamentava il fatto che le prove fossero state presentate su un CD-ROM, dato che ciò avrebbe reso estremamente difficile il loro esame, considerando sostanzialmente che detto argomento non era sufficiente a inficiare il valore probatorio del contenuto dei CD-ROM di cui trattasi.

21 In proposito si deve rilevare, in via preliminare, che, in risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale e in udienza, l'UAMI ha confermato di non mantenere, nei confronti di detto motivo, l'eccezione di irricevibilità menzionata nel controricorso, secondo cui la ricorrente non potrebbe far valere per la prima volta dinanzi al Tribunale l'inadeguatezza di un deposito di prove mediante un CD-ROM.

22 In ogni caso, ad avviso del Tribunale, il motivo è ricevibile. Infatti, poiché la commissione di ricorso ha applicato le norme procedurali di cui trattasi accettando di esaminare gli elementi di prova depositati su CD-ROM, tale questione fa parte della controversia dinanzi ad essa. Pertanto, la ricorrente può sollevare detto motivo per la prima volta dinanzi al Tribunale, dato che il suo esame non è contrario all'articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, in base al quale le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

23 Quanto al merito, la regola 22 del regolamento n. 2868/95, applicabile nei procedimenti di dichiarazione di nullità, come risulta dalla regola 40, paragrafo 6, di detto regolamento, afferma al suo paragrafo 4 che «[l]e prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 bis e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte».

24 Da detta disposizione risulta che l'elenco dei mezzi di prova (imballaggi, cataloghi, fatture, ecc.) ivi contenuto non è esaustivo, dato che, in base ad essa, questi ultimi «devono limitarsi, in linea di principio,», all'elenco di esempi indicato.

25 Inoltre, la giurisprudenza conferma che le modalità e i mezzi di prova dell'uso effettivo di un marchio non sono limitati [sentenza del 15 settembre 2011, centrotherm Clean Solutions/UAMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Racc., EU:T:2011:480, punto 46]. Da tale sentenza risulta che il Tribunale ha voluto ricordare sostanzialmente che i mezzi di prova dell'uso di un marchio erano molteplici in risposta all'argomento della ricorrente in detta causa riguardante la difficoltà di riunire mezzi di prova tipici, quali fotografie o pubblicità, tenuto conto della specificità del mercato e della clientela commerciale interessata.

26 Al di là del contesto di quest'ultima causa, è chiaro tuttavia che mezzi di prova quali il materiale audio o video, come annunci pubblicitari radiotelevisivi o televisivi, non sono esclusi. Orbene, questi ultimi sono generalmente disponibili su un supporto informatico come un CD-ROM o una chiave USB e non possono essere presentati su un supporto cartaceo o in un file digitalizzato di tale documento.

27 Ciò non vale per i mezzi di prova contestati nel caso di specie, quali le fatture o un catalogo (v. punto 19 supra), che avrebbero potuto essere depositati su un supporto cartaceo o mediante un file contenente documenti scannerizzati, ma che sono stati riprodotti su un CD-ROM per essere depositati.

28 Sebbene i principi richiamati nei precedenti punti da 23 a 26 non ostino ad elementi di prova sotto forma di CD-ROM, la questione sollevata riguarda anzitutto quella relativa alle modalità di trasmissione all'UAMI di elementi di prova.

29 Tuttavia, le disposizioni del regolamento n. 2868/95, richiamate dalla ricorrente, che riguardano specificamente la trasmissione di comunicazioni all'UAMI non ostano alla trasmissione di elementi di prova su CD-ROM, contrariamente a quanto essa afferma.

30 In proposito, dalla regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, citata al punto 23 supra, risulta che le prove devono essere prodotte conformemente alle regole 79 e 79 bis del medesimo regolamento.

31 La regola 79 del regolamento n. 2868/95 stabilisce quanto segue:

«La domanda di registrazione del marchio comunitario e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento come pure ogni altra comunicazione destinata all'[UAMI] viene presentata come segue:

a) presentando all'[UAMI] un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi;

b) inviando un documento per telefax, secondo la regola 80;

(…)

d) trasmettendo il contenuto della comunicazione mediante mezzi elettronici, secondo la regola 82».

32 Come giustamente precisato dall'UAMI, il caso di specie non rientra nella regola 79, lettera b), del regolamento n. 2868/95, che concerne le trasmissioni per telefax, né nella regola 79, lettera d), del medesimo regolamento, relativa alle trasmissioni mediante mezzi elettronici, in quanto i CD-ROM di cui trattasi sono stati trasmessi in allegato a un documento firmato inviato per posta. Infatti, è la regola 79, lettera a), del regolamento n. 2868/95 che riguarda una siffatta ipotesi, senza tuttavia limitare i tipi di supporto che consentono di raccogliere elementi di prova forniti in allegato a tali presentazioni.

33 Tale analisi non è contraddetta dalla regola 79 bis del regolamento n. 2868/95, che, riguardo agli allegati alle comunicazioni scritte previste alla regola 79, lettera a), precisa che, «[q]uando un documento o un elemento di prova viene presentato, secondo la regola 79, [lettera] a), da una parte nell'ambito di una procedura dinanzi all'[UAMI] che coinvolge più di una parte nella procedura, il

documento o l'elemento di prova e qualunque eventuale allegato vengono presentati in tante copie quante sono le parti nella procedura». Orbene, nel caso di specie, il rispetto di detta regola 79 bis è stato garantito dalla presentazione di due esemplari dei CD-ROM in esame, su richiesta dell'UAMI, di cui uno è stato trasmesso alla ricorrente.

34 Certo non è escluso che la presentazione di prove su un CD-ROM contenente vari file elettronici possa rendere più difficile l'analisi degli elementi di prova forniti rispetto a un supporto cartaceo o a un semplice file contenente una versione scannerizzata di documenti, che consente facilmente attraverso la stampa la loro riproduzione identica.

35 In proposito, spetta alle parti che procedono al deposito delle prove dell'uso su CD-ROM verificare che la leggibilità di questi ultimi non comprometta il loro valore probatorio.

36 Orbene, nel caso di specie la ricorrente non ha sollevato alcuna violazione dei suoi diritti della difesa che avrebbe potuto essere causata dalla modalità di trasmissione delle prove di cui trattasi. Inoltre, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso (v. punto 20 supra), il valore probatorio del contenuto dei CD-ROM non è rimesso in discussione, dato che i documenti digitalizzati, conservati nei file elettronici che essi contengono, sono identificabili e leggibili.

37 Riguardo, infine, all'argomento della ricorrente relativo alla decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 26 ottobre 2012 [procedimento R 1259/2011-4, Miquel Alimentacio Grup, SA c. Aldi GmbH & Co. KG (GOURMET)], nell'ambito della quale la prova dell'uso presentata su un CD-ROM è stata respinta in quanto contraria alle disposizioni applicabili, trattandosi sostanzialmente di una modalità di trasmissione non prevista da queste ultime, occorre ricordare che il Tribunale non è vincolato alla prassi decisionale dell'UAMI.

38 Inoltre, la giurisprudenza conferma che, sebbene, alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'UAMI debba prendere in considerazione le decisioni già adottate e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l'applicazione di tali principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legittimità (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, Racc., EU:C:2011:139, punti da 73 a 75).

39 Orbene, dall'analisi che precede risulta che l'approccio della commissione di ricorso nel caso di specie è conforme al diritto applicabile, cosicché la ricorrente non può utilmente far valere una decisione contraria di un'altra commissione di ricorso.

40 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre respingere il primo motivo.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Menelaus BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dai sigg. Vicente Garcia Mahiques e Felipe Garcia Mahiques.

Berardis Czúcz Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2015.

Firme