Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

22 marzo 2017 *

«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo The Specials — Uso effettivo — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Consenso del titolare del marchio — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T-336/15,

Windrush Aka LLP, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da S. Malynicz, QC, e S. Britton, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Jerry Dammers, residente in Londra, rappresentato da C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan e B. Brandreth, barristers,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 marzo 2015 (procedimento R 1412/2014-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Windrush Aka e J. Dammers,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2015,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2015,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2015,

* Lingua processuale: l'inglese.

in seguito all'udienza del 6 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 27 luglio 2005 l'interveniente, sig. Jerry Dammers, ha ottenuto presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), 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 dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)], la registrazione, con il numero 3725082, del marchio dell'Unione europea denominativo The Specials.

2 I prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio dell'Unione europea summenzionato rientravano nelle classi 9, 16, 25 e 41 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 corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; 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, computer; estintori»;

— classe 16: «Imballaggio di compact disc, audionastri e DVD; fotografie, stampati e insegne, ovvero copertine, libretti ed etichette per compact disc, audionastri e DVD; fotografie, stampati e insegne per la produzione di manifesti»;

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

— classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».

3 Il 30 ottobre 2012 la ricorrente, Windrush Aka LLP, ha presentato una domanda di decadenza del marchio dell'Unione europea summenzionato, sulla base dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per l'insieme dei prodotti e dei servizi di cui al precedente punto 2, a motivo del mancato uso effettivo di tale marchio.

4 Con decisione del 17 marzo 2014, la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di decadenza. Essa ha pronunciato la decadenza del marchio contestato per i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 2, ad eccezione dei «compact disc [audio-video]» e delle «pubblicazioni elettroniche [scaricabili]», della classe 9, per i quali essa ha confermato la validità della registrazione del marchio contestato.

5 Il 19 maggio 2014 la ricorrente ha proposto ricorso all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui quest'ultima aveva confermato la validità della registrazione del marchio contestato per i prodotti ricordati al precedente punto 4.

6 Con decisione del 18 marzo 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto parzialmente il ricorso. Essa ha annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui quest'ultima aveva mantenuto la validità della registrazione del marchio contestato per le «pubblicazioni elettroniche [scaricabili]», della classe 9, e ha dichiarato la decadenza di tale marchio per tali prodotti. Per contro, essa ha confermato la validità del marchio contestato per i «compact disc [audio-video]», della classe 9, in quanto tale marchio era stato utilizzato da un terzo con il consenso dell'interveniente e aveva formato oggetto di un uso effettivo per i prodotti citati.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

8 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che l'interveniente aveva validamente consentito l'uso del marchio contestato da parte di un terzo, ai sensi di tale disposizione.

10 Occorre ricordare che l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 prevede, in sostanza, che il titolare del marchio dell'Unione europea sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all'EUIPO, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

11 A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l'uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

12 In limine, va rilevato che nel ricorso, la ricorrente non ha contestato la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio contestato aveva formato oggetto di un uso effettivo per quanto riguarda i «compact disc [audio-video]», della classe 9.

13 Tuttavia, in udienza, essa ha affermato che l'importo dei corrispettivi versati all'interveniente per l'uso del marchio contestato, presentati dall'interveniente dinanzi all'EUIPO, era troppo esiguo per dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato. Tale affermazione, poiché è diretta a rimettere in discussione per la prima volta in udienza la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso sull'uso effettivo del marchio contestato, deve essere respinta in quanto irricevibile. Infatti, essa non può essere considerata come rientrante in un ampliamento del motivo vertente sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 o come strettamente connessa a detto motivo.

14 Ne consegue che al Tribunale spetta unicamente statuire sulla questione se l'uso effettivo del marchio contestato per tali prodotti sia stato effettuato con il consenso dell'interveniente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

15 A sostegno del suo motivo unico la ricorrente solleva cinque censure.

Sulla prima censura, vertente sulla mancata presa in considerazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

16 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente citato nella decisione impugnata l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sebbene tale disposizione non fosse rilevante per statuire sulla fattispecie sottoposta al suo giudizio, a differenza dell'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento.

17 Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la prova dell'uso effettivo di un marchio include anche la prova dell'uso di quest'ultimo in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

18 Lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest'ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al suo scopo, l'ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione deve essere limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio [v. sentenza del 10 dicembre 2015, Sony Computer Entertainment Europe/UAMI – Marpefa (Vieta), T-690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].

19 Nella fattispecie, è pacifico che la questione di un eventuale uso del marchio contestato in una forma diversa da quella in cui esso era stato registrato non rientrava nell'oggetto della controversia dinanzi alla divisione di annullamento né dinanzi alla commissione di ricorso.

20 Inoltre, tra le parti è pacifico che la commissione di ricorso era chiamata a pronunciarsi, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sulla questione se l'interveniente avesse o meno consentito l'uso da parte di un terzo del marchio contestato e che, citando l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso non ha citato la disposizione rilevante a tal fine.

21 Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la commissione di ricorso, ai punti da 38 a 45 della decisione impugnata, ha esaminato se l'interveniente avesse manifestato il proprio consenso all'uso da parte di un terzo del marchio contestato. Infatti, a tal fine, essa ha interpretato il contratto, fatto valere dalla ricorrente, concluso l'8 giugno 1979 tra l'interveniente e altri artisti, da un lato, e una casa discografica, dall'altro (in prosieguo: il «contratto dell'8 giugno 1979»), al fine di accertare se da tale contratto risultasse che l'interveniente aveva o meno consentito l'uso del nome del gruppo musicale «The Specials» da parte di tale casa discografica. A tal riguardo, essa ha concluso che l'uso di tale nome da parte di detta casa discografica era avvenuto con il consenso dell'interveniente.

22 Pertanto, si deve considerare che la commissione di ricorso si è pronunciata sulla questione, sottoposta al suo esame, se l'interveniente avesse consentito l'uso da parte di un terzo del marchio contestato e che, a tal fine, essa ha applicato l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

23 Ne consegue che il fatto che la commissione di ricorso abbia citato l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 anziché l'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento costituisce un errore di natura meramente formale privo di conseguenze sul risultato della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso riguardo alla questione sottoposta al suo esame.

24 Pertanto, la prima censura dev'essere respinta.

Sulla seconda censura, vertente sul travisamento della nozione di consenso, quale nozione autonoma di diritto dell'Unione

25 La ricorrente sostiene che, non avendo preso in considerazione l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 al fine di valutare se l'interveniente avesse consentito l'uso del marchio contestato da parte di un terzo, la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che la nozione di consenso all'uso menzionata in tale disposizione doveva essere interpretata alla luce del solo diritto dell'Unione. A tal riguardo, la commissione di ricorso, al fine di respingere gli argomenti della ricorrente, si sarebbe basata erroneamente sull'assenza di decisioni della High Court of Justice (England and Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito] che abbiano interpretato le clausole pertinenti del contratto dell'8 giugno 1979.

26 Inoltre, la commissione di ricorso, secondo la ricorrente, avrebbe interpretato erroneamente talune clausole del contratto dell'8 giugno 1979, non considerando che tale contratto prevedeva la cessione a un terzo di tutti i diritti relativi all'uso del nome del gruppo musicale «The Specials» connessi con le registrazioni musicali realizzate da detto gruppo.

27 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe valutato la nozione di consenso all'uso alla luce del solo diritto dell'Unione, occorre constatare che esso muove dalla premessa secondo la quale detta commissione non avrebbe preso in considerazione l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 al fine di valutare se l'interveniente avesse consentito l'uso da parte di un terzo del marchio contestato. Orbene, come si è osservato al precedente punto 22, le valutazioni della commissione di ricorso su tale questione sono state effettuate sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

28 Inoltre, al punto 40 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che, poiché il contratto dell'8 giugno 1979 è disciplinato dal diritto inglese, soltanto la High Court of Justice (England and Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] era competente a interpretare detto contratto. Essa ha aggiunto che la ricorrente non aveva invocato alcuna decisione di tale giudice a sostegno della sua affermazione secondo la quale i diritti sul nome del gruppo musicale «The Specials» sarebbero stati trasferiti a un terzo.

29 Risulta dal punto 40 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha fatto riferimento all'assenza di eventuali decisioni di tale giudice solo al fine di constatare che l'affermazione della ricorrente non era comprovata. Non se ne può invece dedurre, come fa la ricorrente, che la commissione di ricorso avrebbe valutato il consenso dell'interveniente alla luce di tali decisioni e non, come essa ha correttamente fatto, alla luce dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

30 Di conseguenza, l'argomento della ricorrente deve essere respinto.

31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento della ricorrente vertente su un'interpretazione erronea di talune clausole del contratto dell'8 giugno 1979, esso deve essere esaminato con la quarta censura, con cui la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione talune clausole di detto contratto.

32 Pertanto, la seconda censura deve essere respinta.

Sulla terza censura, vertente sull'inversione dell'onere della prova del consenso all'uso da parte di un terzo del marchio contestato

33 La ricorrente sostiene che risulta dalla mancata presa in considerazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 da parte della commissione di ricorso che quest'ultima, in violazione di tale disposizione, ha invertito l'onere della prova del consenso all'uso da parte di un terzo del marchio contestato. Infatti, la commissione di ricorso avrebbe contestato erroneamente alla ricorrente di non aver prodotto decisioni giudiziarie idonee a suffragare le sue affermazioni relative al contenuto di talune clausole del contratto dell'8 giugno 1979. Orbene, detta commissione avrebbe dovuto chiedere all'interveniente di fornire elementi di prova supplementari del suo consenso all'uso del marchio contestato, se riteneva che gli elementi già prodotti fossero insufficienti, e non alla ricorrente di dimostrare il mancato consenso dell'interveniente.

34 Occorre ricordare che, nell'ambito di un procedimento di decadenza, spetta al titolare di un marchio contestato fornire la prova di aver consentito l'asserito uso di tale marchio da parte di un terzo [v. sentenza del 13 gennaio 2011, Park/UAMI – Bae (PINE TREE), T-28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 60 e giurisprudenza ivi citata].

35 Nella fattispecie, come giustamente afferma la ricorrente, spettava all'interveniente fornire la prova di aver consentito l'uso del marchio contestato da parte di un terzo.

36 Per contro, erroneamente la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha fatto gravare su di essa l'onere della prova dell'assenza di un tale consenso.

37 Infatti, in primo luogo, da un lato, risulta dal punto 4 della decisione impugnata che l'interveniente ha prodotto, nelle sue osservazioni sulla domanda di decadenza presentata dalla ricorrente, estratti dei corrispettivi versati da terzi per l'uso da parte di questi ultimi del marchio contestato. Dall'altro, la commissione di ricorso ha rilevato, ai punti 42 e 43 di detta decisione, che l'uso da parte di un terzo del marchio contestato aveva dato luogo al pagamento di corrispettivi a favore dell'interveniente nel corso di tutto il periodo durante il quale l'uso del marchio contestato doveva essere provato, da cui detta commissione ha dedotto l'esistenza del consenso dell'interveniente all'uso da parte di un terzo del marchio contestato. Ne consegue che la commissione di ricorso ha dedotto l'esistenza di detto consenso sulla base di elementi di prova prodotti dall'interveniente, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra al punto 34.

38 In secondo luogo, come rilevato supra al punto 29, la commissione di ricorso non ha esaminato il consenso dell'interveniente all'uso da parte di un terzo del marchio contestato alla luce di eventuali decisioni della High Court of Justice (England and Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)].

39 La ricorrente non può pertanto sostenere che la commissione di ricorso ha fatto gravare su di essa l'onere della prova dell'assenza di consenso dell'interveniente all'uso da parte di un terzo del marchio contestato.

40 Ne consegue che la terza censura deve essere respinta.

Sulla quarta censura, vertente sulla mancata presa in considerazione di talune clausole del contratto dell'8 giugno 1979

41 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione talune clausole del contratto dell'8 giugno 1979, dalle quali emergerebbe che l'interveniente aveva ceduto diritti collegati all'attività del gruppo musicale «The Specials», comprendenti i diritti relativi a qualsiasi utilizzo del nome di tale gruppo, anche come marchio, cosicché il medesimo non era più titolare di

detti diritti. Essa aggiunge che, a causa della cessione di tali diritti, gli elementi di prova prodotti dall'interveniente, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, non erano idonei a provare che esso aveva consentito l'uso da parte di un terzo del marchio contestato.

42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento relativo all'asserita cessione dei suoi diritti da parte dell'interveniente in forza del contratto dell'8 giugno 1979, l'EUIPO ne contesta la ricevibilità. Esso sostiene che, con tale argomento, la ricorrente afferma, in realtà, che l'interveniente non aveva diritto di chiedere la registrazione del marchio contestato e che, di conseguenza, aveva agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di detto marchio, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Orbene, da un lato, tale disposizione non sarebbe applicabile nell'ambito di un procedimento di decadenza di un marchio dell'Unione europea e, dall'altro, l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 riguarderebbe l'uso di un marchio e non la sua proprietà.

43 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all'EUIPO o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

44 Nella fattispecie, la ricorrente afferma che l'uso del marchio contestato rientrava nei diritti che l'interveniente, a suo avviso, aveva ceduto in virtù del contratto dell'8 giugno 1979 e del quale, di conseguenza, non era più titolare al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio.

45 Certamente, tale argomento può essere interpretato nel senso che sottintende che l'interveniente non poteva depositare una domanda di registrazione del nome del gruppo musicale «The Specials» come marchio dell'Unione europea. Tuttavia, la ricorrente, nell'ambito della procedura di decadenza del marchio contestato, non ha dedotto, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la malafede dell'interveniente al momento del deposito della domanda di registrazione di detto marchio.

46 Infatti, la ricorrente considera soltanto che l'interveniente non ha potuto consentire, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l'uso da parte di un terzo del marchio contestato nel corso del periodo durante il quale l'uso effettivo deve essere provato, non essendo più titolare dei diritti ceduti in virtù del contratto dell'8 giugno 1979. Di conseguenza, erroneamente l'EUIPO rimette in discussione la ricevibilità dell'argomento della ricorrente.

47 Tuttavia, giustamente l'EUIPO contesta la fondatezza di tale argomento. Infatti, si deve necessariamente constatare che è irrilevante al fine di stabilire, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che il marchio contestato non ha formato oggetto di un uso effettivo da parte dell'interveniente o con il consenso di quest'ultimo.

48 Occorre ricordare che la ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve aver formato oggetto di un uso effettivo per poter essere tutelato ai sensi del diritto dell'Unione è che il registro dell'EUIPO non può essere assimilato a un deposito strategico e statico che conferisce al titolare inattivo un monopolio lecito di durata indeterminata [sentenza del 15 settembre 2011, centrotherm Clean Solutions/UAMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, punto 24].

49 Nella fattispecie, occorre ricordare che l'interveniente ha ottenuto la registrazione del marchio contestato il 27 luglio 2005 e che, in quanto titolare di tale marchio, egli gode di un diritto esclusivo su tale marchio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009. Orbene, dalle disposizioni degli articoli 51 e 55 del regolamento n. 207/2009 risulta che un marchio dell'Unione europea gode di una presunzione di validità [v., per analogia, sentenze del 13 settembre 2013, Fürstlich

Castell'sches Domänenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, punto 27, e del 25 novembre 2015, Ewald Dörken/UAMI – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, non pubblicata, EU:T:2015:879, punto 56].

50 Ne consegue che la ricorrente non può addurre utilmente, a sostegno del suo ricorso, relativo a un procedimento di decadenza fondato sull'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l'asserita cessione, in virtù del contratto dell'8 giugno 1979, dei diritti sul nome del gruppo musicale «The Specials» per dimostrare che il marchio contestato, registrato il 27 luglio 2005, non avrebbe formato oggetto di un uso effettivo da parte dell'interveniente o con il consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009.

51 Per quanto concerne, in secondo luogo, l'argomento vertente sull'assenza di valore probatorio degli elementi di prova prodotti dall'interveniente, occorre ricordare che spetta a quest'ultimo fornire la prova di aver consentito l'uso di tale marchio da parte di un terzo.

52 Inoltre, va rilevato che, in considerazione dell'importanza dell'effetto di estinzione del diritto esclusivo del titolare di un marchio dell'Unione europea di utilizzare tale marchio che il consenso comporta, quest'ultimo dev'essere espresso in modo da far trasparire con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto. Una siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso. Tuttavia, non si può escludere che, in determinati casi, essa possa risultare da circostanze e elementi anteriori, concomitanti o posteriori all'uso del marchio di cui trattasi da parte di un terzo, che esprimono parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto [v. sentenza del 13 gennaio 2011, PINE TREE, T-28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 61 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 30 gennaio 2015, Now Wireless/UAMI – Starbucks (HK) (now), T-278/13, non pubblicata, EU:T:2015:57, punto 35].

53 Nel caso di specie, poiché la domanda di decadenza è stata depositata dalla ricorrente il 30 ottobre 2012, il periodo di cinque anni previsto dalla succitata disposizione andava dal 30 ottobre 2007 al 29 ottobre 2012 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), circostanza che le parti non contestano.

54 Per dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato durante il periodo di riferimento, l'interveniente ha prodotto dinanzi all'EUIPO alcune lettere inviategli da un esperto contabile e che indicavano in dettaglio i corrispettivi versatigli da terzi che avevano usato il marchio contestato tra il 2007 e il 2012 nonché alcuni estratti dettagliati di tali corrispettivi relativi allo stesso periodo.

55 La ricorrente non contesta l'autenticità di tali documenti. Per contro, essa sostiene che essi non forniscono una sufficiente dimostrazione del consenso dell'interveniente all'uso del marchio contestato da parte dei terzi menzionati in detti documenti.

56 Tale argomento deve essere respinto. Infatti, secondo la giurisprudenza, quando il titolare di un marchio dell'Unione europea fa valere atti di uso di tale marchio da parte di un terzo a sostegno dell'affermazione del suo uso effettivo, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009, esso afferma, implicitamente, che tale uso è stato fatto con il suo consenso (v. sentenze del 13 gennaio 2011, PINE TREE, T-28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 gennaio 2015, now, T-278/13, non pubblicata, EU:T:2015:57, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, sembra inverosimile che l'interveniente abbia potuto disporre di tali documenti e li abbia prodotti come prove dell'uso del marchio contestato se tale uso fosse avvenuto contro la sua volontà.

57 Si deve quindi considerare che tali circostanze costituivano una base sufficientemente solida perché se ne potesse dedurre che l'uso del marchio contestato era avvenuto con il consenso dell'interveniente durante il periodo di riferimento.

58 Di conseguenza, giustamente la commissione di ricorso, da un lato, ha rilevato, al punto 42 della decisione impugnata, che l'interveniente aveva ricevuto il pagamento di corrispettivi per l'autorizzazione data a terzi di fare uso del marchio contestato e, dall'altro, ha considerato, al punto 45 di detta decisione, che tale marchio era stato utilizzato con il consenso dell'interveniente.

59 Pertanto, la quarta censura deve essere respinta.

Sulla quinta censura, vertente sulla presa in considerazione di valutazioni irrilevanti

60 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver valutato se l'interveniente aveva consentito l'uso da parte di un terzo del marchio contestato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, tenendo conto di tre considerazioni che, a suo avviso, non erano rilevanti a tal fine. Sarebbe quindi irrilevante, in primo luogo, la circostanza, constatata dalla commissione di ricorso al punto 42 della decisione impugnata, secondo la quale i diritti collegati a un nome o a un marchio non erano solitamente ceduti nell'ambito di un contratto di registrazione tra un artista e una casa discografica. In secondo luogo, sarebbe parimenti irrilevante il fatto, constatato al punto 43 della decisione impugnata, che la casa discografica con cui l'interveniente aveva concluso il contratto dell' 8 giugno 1979 non aveva tentato di rivendicare diritti sul marchio contestato dinanzi all'EUIPO. In terzo luogo, il fatto che la commissione di ricorso, al punto 44 della decisione impugnata, interpreta gli argomenti della ricorrente come diretti a dimostrare la malafede dell'interveniente al momento del deposito del marchio contestato, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la obbligherebbe, di fatto, a presentare una domanda di nullità del marchio contestato su tale base. Orbene, la questione dell'eventuale malafede dell'interveniente sarebbe irrilevante al fine di valutare il suo consenso all'uso da parte di un terzo del marchio contestato.

61 Come rilevato ai precedenti punti 37 e 54, la commissione di ricorso ha dedotto l'esistenza del consenso dell'interveniente dagli elementi di prova prodotti da quest'ultimo, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 34, in particolare alcune lettere di un esperto contabile che indicavano in dettaglio i corrispettivi versatigli per l'uso del marchio contestato nonché alcuni estratti dettagliati di tali corrispettivi relativi al periodo di riferimento. Come risulta dal precedente punto 57, tali elementi erano sufficienti per dimostrare da soli che l'interveniente aveva consentito l'uso da parte di un terzo del marchio contestato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

62 Inoltre, occorre rilevare che le affermazioni della commissione di ricorso criticate dalla ricorrente non erano dirette, di per sé, a dimostrare il consenso dell'interveniente, bensì fornivano una risposta agli argomenti della ricorrente presentati dinanzi a detta commissione, quali riassunti al punto 14, trattini dal primo al quinto, e al punto 39 della decisione impugnata.

63 Ne consegue che la quinta censura è inconferente e, di conseguenza, deve essere respinta.

64 Poiché nessuna delle censure sollevate dalla ricorrente è fondata, il motivo unico deve essere respinto e, pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulle spese

65 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. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Windrush Aka LLP è condannata alle spese.

Pelikánová Valančius Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2017.

Firme