Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 dicembre 2014*

«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario figurativo ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Ricevibilità della domanda di dichiarazione di decadenza»

Nella causa T-307/13,

Capella EOOD, con sede a Sofia (Bulgaria), rappresentata inizialmente da M. Holtorf, successivamente da A. Theis e infine da F. Henkel, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da G. Schneider e successivamente da J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Oribay Mirror Buttons, SL, con sede a San Sebastián (Spagna), rappresentata da A. Velázquez Ibañez, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 22 marzo 2013 (procedimento R 164/2012-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Capella EOOD e la Oribay Mirror Buttons, SL,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

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

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2013,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2013,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2013,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 22 giugno 2005 la Oribay Mirror Buttons SL, interveniente, ha ottenuto presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], la registrazione, con il numero 3611282, del marchio figurativo seguente (in prosieguo: il «marchio contestato»):



2 I prodotti e i servizi designati dal marchio contestato rientrano nelle classi 12, 37 e 40 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— Classe 12: «Veicoli e accessori per veicoli non compresi in altre classi»;

— Classe 37: «Costruzione; riparazioni; riparazione e manutenzione»;

— Classe 40: «Un'attività consistente nel trattamento dei materiali».

3 L'11 gennaio 2011 la Capella EOOD, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di decadenza del marchio contestato, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. In tale domanda, la ricorrente sosteneva che il marchio contestato non aveva formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea per un periodo ininterrotto di cinque anni per quanto riguardava, da una parte, alcuni dei prodotti rientranti nella classe 12 e, dall'altra, i servizi rientranti

nella classe 37, per i quali detto marchio era stato registrato. L'elenco dei prodotti e dei servizi rispetto ai quali era stata presentata la domanda di dichiarazione di decadenza era formulato nei termini seguenti:

«Classe 12 – Veicoli e accessori per veicoli non compresi in altre classi, ad eccezione dei pulsanti dello specchio per i parabrezza delle automobili, dei portasonde per i parabrezza delle automobili, degli isolatori ottici accoppiati per i parabrezza delle automobili, dei fermi per i parabrezza delle automobili, dei supporti di telecamera per i parabrezza delle automobili.

Classe 37 – Riparazioni; riparazione e manutenzione».

4 Con decisione del 23 novembre 2011, la divisione di annullamento ha dichiarato la decadenza del marchio contestato per quanto riguarda i prodotti e i servizi seguenti:

— Classe 12 – Veicoli e accessori per veicoli non compresi in altre classi, ad eccezione degli accessori per i finestrini e i parabrezza delle automobili.

— Classe 37 – Riparazioni; riparazione e manutenzione.

5 Il 23 gennaio 2012 l'interveniente ha proposto ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento.

6 Con decisione del 22 marzo 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione della divisione di annullamento, ha rigettato integralmente la domanda di dichiarazione di decadenza presentata dalla ricorrente e, infine, ha condannato quest'ultima alle spese. Più precisamente, in primo luogo, per quanto riguarda i prodotti della classe 12, la commissione di ricorso ha dichiarato irricevibile la domanda di dichiarazione di decadenza, con la motivazione che detta domanda non era rivolta contro i prodotti per i quali era registrato il marchio contestato. A tal riguardo, essa ha considerato che la ricorrente non poteva attaccare un marchio per mancanza d'uso effettivo e, allo stesso tempo, riconoscere che detto marchio era stato utilizzato. Essa ha aggiunto che la ricorrente, nella sua domanda di dichiarazione di decadenza, non aveva incluso l'elenco dei prodotti e servizi registrati, contro i quali la domanda era rivolta. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, essendo la domanda di dichiarazione di decadenza irricevibile nei limiti in cui era rivolta contro i prodotti rientranti nella classe 12, la stessa non poteva essere dichiarata parzialmente ricevibile rispetto ai servizi della classe 37, per i quali il marchio contestato era stato parimenti registrato.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— dichiarare la decadenza del marchio contestato per i prodotti e servizi della classe 12 (veicoli e accessori per veicoli non compresi in altre classi, ad eccezione di componenti per finestrini e parabrezza) e della classe 37 (riparazioni; riparazione e manutenzione);

— condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

8 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— accogliere il ricorso;

— condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

9 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

10 Nel secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare la decadenza del marchio contestato per i prodotti e servizi della classe 12 (veicoli e accessori per veicoli, non compresi in altre classi, ad eccezione di componenti per finestrini e parabrezza) e della classe 37 (riparazioni; riparazione e manutenzione). Una tale domanda deve essere considerata come diretta ad ottenere che il Tribunale rivolga un'ingiunzione all'UAMI.

11 Orbene, da giurisprudenza costante risulta che, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell'Unione europea avverso la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, quest'ultimo è tenuto, conformemente all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, ad adottare tutte le misure che l'esecuzione della sentenza del giudice dell'Unione comporta. Non spetta pertanto al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI, ma incombe a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell'Unione [v. sentenza dell'11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Racc., EU:T:2007:219, punto 20 e giurisprudenza citata].

12 Pertanto, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, con cui si chiede che il Tribunale ordini all'UAMI di accogliere la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio contestato, è irricevibile.

Nel merito

13 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione delle disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 56 del regolamento n. 207/2009 nonché sulla violazione della regola 37, lettera a), iii), 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 modificato. Tale motivo unico si suddivide in due parti.

14 Nella prima parte, la ricorrente sostiene, essenzialmente, che la commissione di ricorso ha errato nel motivare la dichiarazione di irricevibilità della domanda di dichiarazione di decadenza con il fatto che, per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 12, la ricorrente stessa non avesse fornito un elenco dei prodotti e dei servizi contro cui tale domanda era rivolta. Nella seconda parte, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso, in sostanza, di aver commesso un errore di diritto nel considerare che la domanda di dichiarazione di decadenza non potesse essere dichiarata parzialmente ricevibile per quanto riguarda i servizi della classe 37.

15 L'UAMI afferma, per quanto riguarda la prima parte, che in sostanza la ricorrente, riconoscendo che il marchio era stato oggetto di utilizzo per alcuni prodotti e servizi, ha semplificato e facilitato lo svolgimento del procedimento amministrativo. Esso aggiunge che un tale riconoscimento non viola il principio generale di diritto nemo potest venire contra factum proprium (nessuno può contestare i propri atti), ma costituisce soltanto un limite della domanda di dichiarazione di decadenza, che

determina, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, i limiti dell'esame a cui deve procedere l'UAMI. Pertanto, pur riconoscendo che la domanda di dichiarazione di decadenza presentata dalla ricorrente è ricevibile, l'UAMI si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per quanto riguarda la decisione sul presente ricorso. Per quanto concerne la seconda parte, l'UAMI considera che la domanda di dichiarazione di decadenza sia ricevibile nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nella classe 12, cosicché non è necessario pronunciarsi su tale parte del motivo unico.

16 L'interveniente contesta la fondatezza del motivo unico dedotto dalla ricorrente. A tal riguardo, essa afferma in sostanza, in primo luogo, che dalle disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nonché della regola 37 del regolamento n. 2868/95 risulta che soltanto l'assenza d'uso effettivo dei prodotti e servizi registrati può comportare la decadenza totale o parziale di un marchio registrato. Pertanto, il richiedente una dichiarazione di decadenza di un marchio ha l'onere di individuare i prodotti e i servizi registrati per i quali chiede la decadenza. Orbene, nella fattispecie, per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 12, la ricorrente non avrebbe individuato i prodotti e i servizi registrati contro cui la domanda di dichiarazione di decadenza era rivolta. In secondo luogo, essa sostiene che la ricorrente non poteva, senza violare il principio generale di diritto nemo potest venire contra factum proprium, chiedere la dichiarazione di decadenza, per mancanza d'uso effettivo, del marchio contestato per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 12 e, al tempo stesso, affermare che alcuni prodotti rientranti in tale classe, che non erano registrati, erano stati oggetto di un uso effettivo. In terzo luogo, l'interveniente considera di aver fornito prove sufficienti dell'uso effettivo del marchio contestato per quanto riguarda i vari prodotti e servizi rientranti rispettivamente nelle classi 12 e 37.

17 In via preliminare, occorre richiamare la giurisprudenza secondo la quale nulla impedisce all'UAMI di aderire a una conclusione della parte ricorrente oppure di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale [sentenze del 30 giugno 2004, GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Racc., EU:T:2004:196, punto 36, e del 25 ottobre 2005, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), T-379/03, Racc., EU:T:2005:373, punto 22]. Per contro, l'UAMI non può formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non dedotti con quest'ultimo (v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 2004, Vedial/UAMI, C-106/03 P, Racc., EU:C:2004:611, punto 34, e Cloppenburg, cit., EU:T:2005:373, punto 22).

18 Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 17 risulta che, nel caso di specie, occorre verificare la legittimità della decisione impugnata alla luce dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo, tenendo conto altresì degli argomenti avanzati dall'UAMI.

19 In via principale, per quanto riguarda la prima parte del motivo unico, occorre richiamare il testo dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009:

«1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio (...):

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato (…)».

20 La regola 37, lettera a), iii), del regolamento n. 2868/95 così dispone:

«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario [presentata dinanzi all'UAMI] (...) deve contenere:

a) riguardo alla registrazione per la quale si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità:

(…)

iii) l'indicazione dei prodotti e dei servizi registrati per i quali si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità».

21 Secondo giurisprudenza costante, qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché, nel suo ambito, possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta il riconoscimento della tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria o le sottocategorie cui appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi comprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima [sentenze del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, Racc., EU:T:2005:288, punto 45, e del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Racc., EU:T:2007:46, punto 23].

22 Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ultimi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile, se non in modo arbitrario. A tale riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati per poter costituire categorie o sottocategorie coerenti (sentenze ALADIN, punto 21 supra, EU:T:2005:288, punto 46, e RESPICUR, punto 21 supra, EU:T:2007:46, punto 24).

23 Inoltre, dalla giurisprudenza emerge in sostanza che, poiché la prova dell'utilizzazione del marchio sulla quale è fondata la domanda di dichiarazione di decadenza dev'essere addotta soltanto su istanza del richiedente, spetta a quest'ultimo determinare l'ampiezza della sua richiesta probatoria (v., per analogia, sentenza RESPICUR, punto 21 supra, EU:T:2007:46, punto 25).

24 Dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 21 e 22 emerge che, quando il marchio contestato è stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché possano essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie autonomamente individuabili, è possibile che il titolare di detto marchio riesca a fornire la prova del suo uso effettivo soltanto per una parte di tali prodotti o servizi, nel qual caso la protezione conferita dalla registrazione del marchio in questione riguarda soltanto la o le sottocategorie a cui appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio di cui trattasi è stato effettivamente utilizzato.

25 Parimenti, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 21 a 23 risulta che, quando, ancora una volta, il marchio contestato è stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché possano essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie

autonomamente individuabili, il richiedente una dichiarazione di decadenza, il quale consideri che il titolare del marchio contestato ne abbia fatto un uso effettivo per una parte di tali prodotti e servizi, ha diritto, al fine di determinare l'ampiezza della propria richiesta di prova dell'uso effettivo di detto marchio, su cui è fondata la propria domanda di dichiarazione di decadenza, di escludere da tale domanda detti prodotti o servizi.

26 Nel caso di specie, è pacifico che il marchio contestato è stato registrato, per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 12, per «Veicoli e accessori per veicoli non compresi in altre classi». È altresì pacifico che, per quanto riguarda i prodotti rientranti in tale classe, la ricorrente ha definito l'ambito della propria domanda di dichiarazione di decadenza come rivolta contro i «Veicoli e accessori per veicoli non compresi in altre classi, ad eccezione dei pulsanti dello specchio per i parabrezza delle automobili, dei portasonde per i parabrezza delle automobili, degli isolatori ottici accoppiati per i parabrezza delle automobili, dei fermi per i parabrezza delle automobili, dei supporti di telecamera per i parabrezza delle automobili».

27 In primo luogo, ciò premesso, va constatato innanzitutto che la ricorrente, nella sua domanda di dichiarazione di decadenza, nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nella classe 12, ha in un primo tempo ripreso espressamente e integralmente la designazione dei prodotti rientranti in detta classe, per i quali il marchio contestato è stato registrato. È solo in un secondo tempo che la ricorrente ha limitato la portata di detta domanda, che è fondata sulla prova, da parte del titolare del marchio contestato, del suo uso effettivo, escludendo, con la formula «ad eccezione», alcune sottocategorie di prodotti che, a suo avviso, potevano, da un lato, rientrare nella categoria più ampia dei «veicoli e accessori per veicoli non compresi in altre classi» e, dall'altro, distinguersi al suo interno in modo autonomo.

28 Di conseguenza, poiché la domanda di dichiarazione di decadenza riprende espressamente i termini della designazione dei prodotti rientranti nella classe 12, per i quali il marchio contestato è stato registrato, la commissione di ricorso ha errato nel contestare alla ricorrente, sulla base delle disposizioni della regola 37, lettera a), iii), del regolamento n. 2868/95, di non avere, per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 12, fornito l'elenco dei prodotti registrati come quelli contro cui detta domanda era rivolta.

29 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, una determinazione della portata della domanda di dichiarazione di decadenza come quella di cui trattasi nel caso di specie non può essere qualificata come una riformulazione dell'elenco dei prodotti rientranti nella classe 12 per i quali il marchio contestato è stato registrato. Infatti, come è stato rilevato al precedente punto 27, la ricorrente, in un primo tempo, ha ripreso espressamente e integralmente la designazione della categoria dei prodotti rientranti nella classe 12 per i quali il marchio contestato è stato registrato e, in un secondo tempo, ha escluso dalla propria domanda di dichiarazione di decadenza, che è fondata, ancora una volta, sulla prova, da parte del titolare del marchio contestato, del suo uso effettivo, alcune sottocategorie di prodotti rispetto alle quali non contestava un siffatto uso. In tal modo, la ricorrente si è limitata, com'era suo diritto fare ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 23, a determinare l'ampiezza della propria domanda di prova dell'uso effettivo del marchio contestato.

30 Infine, contrariamente a quanto si evince implicitamente dalla censura formulata, nella decisione impugnata, dalla commissione di ricorso dell'UAMI, di cui al precedente punto 6, in presenza, come nel caso di specie per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 12, di una designazione dei prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato in una determinata categoria, non può pretendersi che il richiedente una dichiarazione di decadenza, affinché la propria domanda sia dichiarata ricevibile, individui tutte le sottocategorie di prodotti e servizi che possano, a suo avviso, appartenere – pur distinguendosene rispettivamente in modo autonomo – alla categoria più ampia, che è la sola designata nella registrazione del marchio contestato. Infatti, da un lato, come si è ricordato al precedente punto 23, spetta soltanto al richiedente una dichiarazione di decadenza determinare l'ampiezza della propria domanda di prova dell'uso effettivo del marchio contestato.

Orbene, nel caso di specie, nella sua domanda di dichiarazione di decadenza, richiamando dapprima espressamente e integralmente la designazione della categoria dei prodotti rientranti nella classe 12 per i quali il marchio contestato era stato registrato, e limitandone successivamente la portata escludendo alcune sottocategorie di prodotti per i quali essa non contestava l'uso effettivo, la ricorrente ha manifestamente soddisfatto tale requisito. Dall'altro, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la domanda di marchio comunitario deve contenere l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione. Ne consegue che spetta soltanto al richiedente la registrazione di un marchio comunitario determinare, sotto il controllo degli organi competenti dell'UAMI, l'ampiezza della protezione che desidera ottenere per tale marchio. Pertanto, nel caso di specie, poiché l'interveniente, al momento della registrazione del marchio contestato, ha designato i prodotti interessati mediante un rinvio a una semplice categoria ampia, senza individuare più in dettaglio le sottocategorie di prodotti e di servizi che possano appartenere a quest'ultima, la commissione di ricorso dell'UAMI ha errato nel dichiarare irricevibile la domanda di dichiarazione di decadenza con la motivazione che la ricorrente non aveva individuato, in detta domanda, tali sottocategorie.

31 Ad abundantiam, occorre considerare che, al fine di pronunciarsi in particolare sulla ricevibilità di una domanda di dichiarazione di decadenza fondata sull'assenza di uso effettivo di un marchio, come quella di cui trattasi nella fattispecie, spetta agli organi competenti dell'UAMI valutare preliminarmente se il marchio contestato sia stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché possano essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie autonomamente individuabili. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 21 e 22, la possibilità di individuare o meno sottocategorie autonome all'interno della categoria di prodotti rientranti nella classe 12, per la quale il marchio contestato è stato registrato, influisce direttamente sulla determinazione, da parte del richiedente una dichiarazione di decadenza, dell'ampiezza della propria domanda. Orbene, nel caso di specie si deve constatare che la commissione di ricorso non si è pronunciata su tale questione nella decisione impugnata.

32 In secondo luogo, ammesso che, come ha considerato la ricorrente e benché la commissione di ricorso non abbia preso posizione al riguardo, il marchio contestato sia stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché possano essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie autonomamente individuabili, dal momento che, come risulta dalle considerazioni di cui al precedente punto 25, la ricorrente ben poteva escludere dalla propria domanda di dichiarazione di decadenza alcuni prodotti e servizi dei quali non contestava l'uso effettivo, la commissione di ricorso ha errato nel considerare che la domanda di dichiarazione di decadenza violasse il principio generale di diritto nemo potest venire contra factum proprium. Ciò è tanto più vero in quanto, come ha ricordato l'UAMI nelle sue memorie, dalla giurisprudenza risulta che, quand'anche l'autore di una richiesta di prova dell'uso effettivo di un marchio fosse consapevole dell'uso di detto marchio, anche effettivo o intensivo, egli non agirebbe necessariamente in malafede nel presentare una tale richiesta. Infatti, è legittimo sottoporre all'esame degli organi competenti dell'UAMI la questione se l'uso di cui si abbia conoscenza sia sufficiente a costituire un uso effettivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della giurisprudenza pertinente [sentenza dell'8 marzo 2012, Arrieta D. Gross/UAMI – International Biocentric Foundation e a. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, punto 87].

33 Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel rigettare in quanto irricevibile la domanda di dichiarazione di decadenza nella parte in cui è rivolta contro i prodotti rientranti nella classe 12 per i quali il marchio controverso è stato registrato, la commissione di ricorso ha violato le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nonché la regola 37, lettera a), iii), del regolamento n. 2868/95. Pertanto, la prima parte del motivo unico va accolta in quanto fondata.

34 Quanto alla seconda parte del motivo unico, essa verte su un errore di diritto che la commissione di ricorso avrebbe commesso nel dichiarare integralmente irricevibile la domanda di dichiarazione di decadenza con la motivazione che una domanda di dichiarazione di decadenza non potrebbe essere

dichiarata parzialmente ricevibile. Più precisamente, dalla motivazione della decisione impugnata risulta che, poiché la commissione di ricorso ha considerato irricevibile la domanda di dichiarazione di decadenza nella parte in cui era rivolta contro i prodotti rientranti nella classe 12, detta domanda doveva essere dichiarata irricevibile nel suo complesso, vale a dire in quanto rivolta sia contro tali prodotti sia contro i servizi rientranti nella classe 37.

35 Orbene, come si è concluso al precedente punto 33, la decisione impugnata è illegittima in quanto la commissione di ricorso ha concluso per l'irricevibilità della domanda di dichiarazione di decadenza nella parte in cui era rivolta contro i prodotti rientranti nella classe 12. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha errato anche nel dichiarare irricevibile la domanda di dichiarazione di decadenza nel suo complesso.

36 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve accogliere il motivo unico, considerato nella sua prima parte, in quanto fondato e, pertanto, annullare integralmente la decisione impugnata.

Sulle spese

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

38 Poiché l'UAMI è rimasto soccombente, in quanto la decisione impugnata è annullata, esso deve essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima, nonostante il capo delle conclusioni dell'UAMI sia diretto all'accoglimento del ricorso.

39 Posto che la ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'UAMI alle spese da essa sostenute dinanzi alla commissione di ricorso, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili.

40 L'interveniente, essendo rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 marzo 2013 (procedimento R 164/2012-4) è annullata.

2) L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle della Capella EOOD.

3) La Oribay Mirror Buttons, SL sopporterà le proprie spese.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre 2014.

Firme