Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

8 giugno 2022 *

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo UM – Uso effettivo del marchio – Uso con il consenso del titolare – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rappresentanza del titolare del marchio – Prove dell'uso presentate entro il termine impartito»

Nella causa T-293/21,

Ulrike Muschaweck, residente in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da C. Konle, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Joachim Conze, residente in Monaco di Baviera, rappresentato da H. Bolte, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2021 (procedimento R 2260/2019-2), relativa a un procedimento di decadenza tra U. Muschaweck e J. Conze,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da A. Marcoulli (relatrice), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

* Lingua processuale: il tedesco.

vista l'assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza [1]

[*omissis*]

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di annullamento del 6 agosto 2019 nella parte in cui la domanda di decadenza è stata respinta per i servizi menzionati nel precedente punto 11;

– accogliere la domanda di decadenza nella sua totalità;

– condannare l'EUIPO alle spese.

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

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

[*omissis*]

Sul secondo motivo, relativo al deposito tardivo delle osservazioni dello studio medico HUMJC dinanzi alla divisione di annullamento

[*omissis*]

38 Dalla giurisprudenza risulta, in proposito, che le direttive d'esame dell'EUIPO, pur non avendo valore vincolante, costituiscono una fonte di riferimento sulla prassi dell'EUIPO in materia di marchi [sentenza del 18 settembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE), T-387/13, non pubblicata, EU:T:2015:647, punto 45].

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

39 Tali direttive costituiscono la codificazione di una linea di condotta che l'EUIPO si propone esso stesso di adottare, di modo che, fatta salva la loro conformità alle disposizioni di diritto di rango superiore, ne risulta un'autolimitazione dell'EUIPO, in quanto è tenuto a conformarsi alle norme che si è imposto (v. sentenza del 18 settembre 2015, COLOMBIANO HOUSE, T-387/13, non pubblicata, EU:T:2015:647, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

40 Ciò precisato, occorre rilevare che il punto 4.3 delle direttive d'esame dell'EUIPO prevede che, qualora una richiesta di proroga di un termine prorogabile sia presentata prima della scadenza di tale termine e non sia accolta, alla parte interessata sarà concesso almeno un giorno per rispettare la scadenza, anche nel caso in cui la richiesta di proroga sia giunta nell'ultimo giorno del termine. Al fine di preservare l'effetto utile del punto 4.3 delle direttive dell'EUIPO, il nuovo termine si considera concesso a partire dalla data in cui l'organo dell'EUIPO investito della richiesta di proroga comunica la sua risposta.

41 Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, il termine di cui è stata chiesta una seconda proroga dallo studio medico HUMJC è un termine prorogabile. Infatti, conformemente al punto 4.3 delle direttive dell'EUIPO, una seconda richiesta di proroga dello stesso termine è respinta, a meno che il richiedente non spieghi e non giustifichi debitamente le «circostanze eccezionali» che gli hanno impedito di realizzare l'azione richiesta nei due periodi precedenti (vale a dire il periodo iniziale più la prima proroga) e che continuano ad impedirgli di realizzarla, rendendo così necessario un termine supplementare.

42 In secondo luogo, dal fascicolo emerge che la seconda richiesta di proroga del termine di deposito delle prove dell'uso del marchio contestato è stata presentata dallo studio medico HUMJC l'ultimo giorno prima della scadenza di detto termine.

43 In terzo luogo, la ricorrente, che si riferisce essa stessa, nei suoi atti scritti, al punto 4.3 delle direttive dell'EUIPO, non sostiene in alcun modo che quest'ultimo sia contrario a una disposizione di diritto di rango superiore. Inoltre, non risulta che la concessione, in sostanza per motivi di equità, di almeno un giorno di tempo supplementare a seguito di una richiesta di proroga di un termine presentata l'ultimo giorno di tale termine violi siffatta disposizione.

44 Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza della motivazione della risposta della divisione di annullamento del 15 gennaio 2018, è sufficiente constatare che la divisione di annullamento, in risposta alla seconda richiesta di proroga del termine di deposito delle prove dell'uso del marchio contestato, non avrebbe potuto limitarsi a respingere tale richiesta, ma, conformemente alle direttive d'esame dell'EUIPO e come ha fatto, doveva concedere un termine supplementare a decorrere dal giorno della comunicazione della sua risposta. Di conseguenza, poiché gli elementi di prova contestati sono stati prodotti tra, da un lato, la presentazione della seconda richiesta di proroga del termine di deposito delle prove dell'uso del marchio contestato e, dall'altro, la risposta della divisione di annullamento del 15 gennaio 2018, tali elementi non avrebbero potuto comunque ritenersi presentati tardivamente. Pertanto, né la divisione di annullamento né la commissione di ricorso hanno errato nel prendere in considerazione detti elementi di prova ai fini dell'esame dell'uso del marchio contestato.

[*omissis*]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La sig.ra Ulrike Muschaweck è condannata alle spese.

Marcoulli Schwarcz Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 giugno 2022.

Firme