Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 luglio 2015*

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TVR ITALIA — Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori TVR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedura di decadenza — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T-398/13,

TVR Automotive Ltd, con sede in Whiteley (Regno Unito), rappresentata da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

TVR Italia Srl, con sede in Canosa (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 14 maggio 2013 (procedimento R 823/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Muadib Beteiligung GmbH e la TVR Italia Srl,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2013,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2014,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2014,

in seguito all'udienza del 3 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 19 febbraio 2007 la TVR Italia Srl, interveniente, 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 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:



3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12, 25 e 37 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna di dette classi alla seguente descrizione:

— classe 12: «Automobili; automobili sportive; camion; ciclomotori; motocicli; biciclette; tricicli; pneumatici e camere d'aria per veicoli e autoveicoli in genere; trattori; autobus; veicoli ed autoveicoli; aerei; elicotteri; alianti; imbarcazioni; canotti; navi; mezzi di locomozione terrestri, aerei e nautici; motori per veicoli terrestri; parti costitutive di cicli, di motocicli, di ciclomotori e di autoveicoli; parti costitutive di imbarcazioni e di aerei»;

— classe 25: «Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali»;

— classe 37: «Un'attività svolta nel settore delle costruzioni e delle riparazioni, con specifico riferimento al settore meccanico ed automobilistico».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 4/2008, del 28 gennaio 2008.

5 Il 25 aprile 2008 la Muadib Beteiligung GmbH ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009) avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi contemplati nel punto 3 supra.

6 I motivi invocati a sostegno dell'opposizione erano quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolo 8, paragrafo 4, e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009].

7 L'opposizione era basata, segnatamente, da un lato, sul marchio comunitario denominativo anteriore TVR, registrato il 14 aprile 1998 con il numero 61283, che designa le «autovetture e relative parti e accessori» compresi nella classe 12 e, dall'altro, sul marchio denominativo anteriore TVR, registrato nel Regno Unito il 27 febbraio 2004 con il numero 2343460, che designa i prodotti e i servizi delle classi 9, 11, 25 e 41 (in prosieguo: il «marchio britannico anteriore»).

8 In seguito a una domanda dell'interveniente diretta a che la Muadib Beteiligung fornisse la prova dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore, ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, quest'ultima ha prodotto a titolo di elementi di prova vari documenti, che accompagnavano una dichiarazione testimoniale della sig.ra H., avvocato in materia di marchi della società Marks & Clerk e rappresentante legale della Muadib Beteiligung nell'ambito del procedimento di opposizione.

9 Con decisione del 21 settembre 2010, la divisione di opposizione ha, in parte, accolto l'opposizione e, in parte, l'ha respinta. In primo luogo, essa ha accolto l'opposizione considerando che la Muadib Beteiligung aveva fornito la prova dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore per le «automobili sportive e le loro parti costitutive» rientranti nella classe 12. In secondo luogo, tenendo conto di questi ultimi prodotti, nonché dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio britannico anteriore, la divisione di opposizione è giunta alla conclusione che esistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto riguardo ai prodotti e ai servizi delle classi 12, 25 e 37, ad eccezione dei prodotti «camion», «trattori», «autobus», «ciclomotori», «biciclette», «tricicli», «aerei», «elicotteri», «alianti», «imbarcazioni», «canotti», «navi», «mezzi di locomozione aerei e nautici», «parti costitutive di cicli, di ciclomotori» e «parti costitutive di imbarcazioni e di aerei», della classe 12. In terzo luogo, la divisione di opposizione ha respinto i motivi di opposizione, relativi all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. In quarto luogo, essa ha respinto la domanda di marchio comunitario «per i prodotti e [i] servizi summenzionati» e l'ha ammessa per gli «altri prodotti [rientranti nella] classe 12».

10 Il 14 aprile 2011 l'interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui quest'ultima aveva respinto la domanda di registrazione.

11 Il 17 aprile 2011 l'interveniente ha presentato all'UAMI una domanda di decadenza del marchio comunitario anteriore, in forza dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, riguardo all'insieme dei prodotti designati da tale marchio rientranti nella classe 12.

12 Il 25 maggio 2011 l'interveniente ha chiesto la sospensione del procedimento di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso in attesa della decisione sulla domanda di decadenza.

13 Il 15 luglio 2011 la Muadib Beteiligung ha presentato le proprie osservazioni sul ricorso nonché sulla domanda di sospensione, alla quale si è opposta.

14 Il 26 ottobre 2011 la commissione di ricorso ha deciso di sospendere il procedimento di opposizione in attesa della decisione sulla domanda di decadenza.

15 Con decisione dell'8 maggio 2012, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di decadenza per il motivo che la Muadib Beteiligung aveva fornito la prova dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore nel corso del periodo compreso tra il 17 maggio 2006 e il 16 maggio 2011.

16 Il 13 luglio 2012 l'interveniente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

17 Con decisione del 9 ottobre 2012, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto irricevibile in ragione del suo carattere tardivo.

18 Il 1º marzo 2013 l'UAMI ha informato le parti della revoca della sospensione del procedimento di opposizione e della prosecuzione di quest'ultimo.

19 Con decisione del 14 maggio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla Muadib Beteiligung il 23 maggio 2013, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto integralmente il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto in toto l'opposizione. A sostegno della propria decisione, la commissione di ricorso ha considerato sostanzialmente che, da un lato, nel corso del periodo compreso tra il 28 gennaio 2003 e il 27 gennaio 2008, la Muadib Beteiligung non aveva fornito la prova dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore (punti da 16 a 31 della decisione impugnata) né del marchio britannico anteriore (punto 32 della decisione impugnata) e che, dall'altro, l'opposizione doveva essere respinta in quanto basata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (punti da 33 a 39 della decisione impugnata).

20 In seguito a varie operazioni di cessione, la TVR Automotive Ltd, ricorrente, ha acquisito la proprietà dei marchi comunitario e britannico anteriori, di cui la Muadib Beteiligung era l'ex titolare. Di conseguenza, alla data del 1º agosto 2013, la ricorrente era menzionata nelle banche dati dell'UAMI e dello United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito) come titolare dei marchi comunitario e britannico anteriori.

Conclusioni delle parti

21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere il ricorso dell'interveniente avverso la decisione della divisione di opposizione;

— condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese.

22 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione per mancato uso del marchio britannico anteriore;

— per il resto, respingere il ricorso.

23 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata;

— autorizzare la registrazione del marchio richiesto;

— condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI.

In diritto

Sulla ricevibilità

Sul rispetto del termine di ricorso

24 Si deve anzitutto respingere l'argomento dell'interveniente secondo cui il presente ricorso sarebbe stato depositato tardivamente.

25 In proposito, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, in forza dell'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale, a seguito della notifica alla Muadib Beteiligung della decisione impugnata in data 23 maggio 2013, il termine di ricorso di due mesi, aumentato del termine forfettario supplementare di dieci giorni in ragione della distanza previsto all'articolo 60 del regolamento di procedura, il quale si applica, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, a qualunque ricorrente indipendentemente dal luogo della sua residenza, è scaduto il 2 agosto 2013. Ne consegue che il ricorso, depositato tramite fax il 2 agosto 2013, completato dall'invio del relativo originale il 5 agosto 2013, è stato presentato nel rispetto di detto termine.

Sulla legittimazione ad agire della ricorrente

26 Riguardo alla contestazione, da parte dell'interveniente, della legittimazione ad agire della ricorrente, per il motivo che quest'ultima non avrebbe dimostrato di essere titolare dei marchi anteriori, occorre rilevare che la ricorrente ha prodotto, da un lato, alcuni estratti della banca dati CTM-online dell'UAMI, in data 1° agosto 2013, che la designa come titolare del marchio comunitario anteriore e, dall'altro, gli estratti della banca dati analoga dello United Kingdom Intellectual Property Office, recanti la stessa data, che la indicano come titolare del marchio britannico anteriore e menzionano le riassegnazioni di tale marchio, avvenute il 17 ottobre 2011 e il 3 maggio 2013, in ragione di un trasferimento di proprietà connesso a una successione di diritti, anzitutto, tra la Muadib Beteiligung e la TVR GmbH e, in seguito, tra quest'ultima e la ricorrente.

27 La contestazione vaga e non giustificata, da parte dell'interveniente, di detti trasferimenti di proprietà dei marchi anteriori non può rimettere in discussione il valore probatorio dei documenti suindicati.

28 In proposito, l'affermazione dell'interveniente secondo cui essa, in quanto «controllata italiana», sarebbe stata il vero successore dell'ex società controllante stabilita nel Regno Unito TVR Engineering Ltd non può essere accolta. Infatti, i documenti prodotti dall'interveniente a sostegno di questa affermazione si limitano ad indicare che detta società controllante possedeva solamente una quota sociale del 24% del capitale di detta controllata e non vi è alcuna indicazione di una successione legale tra le due società o di un partenariato tra le stesse diretto all'attribuzione a detta controllata della gestione esclusiva del settore delle automobili sportive recanti il marchio TVR.

29 Ciò considerato, l'argomento dell'interveniente secondo cui la ricorrente non avrebbe legittimazione ad agire poiché non sarebbe titolare dei marchi anteriori, deve essere respinto.

30 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che il presente ricorso è ricevibile.

Nel merito

31 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, alla violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, alla violazione dei principi di autorità della cosa giudicata o del ne bis in idem e del venire contra factum proprium, nonché alla violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Sul primo motivo

32 Con il primo motivo la ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione basata sul marchio britannico anteriore a motivo del mancato uso di quest'ultimo, sebbene la prova del suo uso effettivo non fosse stata chiesta e non avrebbe d'altronde potuto esserlo. L'UAMI condivide gli argomenti della ricorrente e chiede anch'esso l'accoglimento del primo motivo. Per contro, l'interveniente ritiene che la commissione di ricorso non abbia preso in considerazione il marchio britannico anteriore per concludere che il «marchio» della ricorrente non era stato utilizzato. La decisione impugnata si limiterebbe a valutare l'assenza di un uso effettivo del marchio comunitario anteriore e solo al termine di questa analisi farebbe riferimento al marchio britannico anteriore al fine di applicargliela per analogia. Inoltre, sebbene, per il marchio britannico anteriore, il periodo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non fosse ancora scaduto, gli elementi di prova forniti dimostrerebbero chiaramente l'intenzione della ricorrente di non utilizzare detto marchio nonché la sua mancanza di attività.

33 In proposito, è sufficiente rilevare che, al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha effettivamente concluso per il rigetto dell'opposizione basata sul marchio britannico anteriore a motivo del suo uso insufficiente, facendo riferimento mutatis mutandis alla propria valutazione degli elementi di prova forniti per dimostrare l'uso del marchio comunitario anteriore (punti da 25 a 31 della decisione impugnata). Tuttavia, come sostengono giustamente la ricorrente e l'UAMI, nel corso del procedimento dinanzi a quest'ultimo, l'interveniente non aveva chiesto la prova dell'uso effettivo del marchio britannico anteriore e non è stata in grado di farlo in modo ricevibile (v., in tal senso, ordinanza del 30 maggio 2013, Wohlfahrt/UAMI, C-357/12 P, EU:C:2013:356, punti 30 e 31). Infatti, dato che il marchio britannico anteriore era stato registrato il 27 febbraio 2004, il termine di cinque anni previsto all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non era ancora scaduto alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario avvenuta il 28 gennaio 2008. Pertanto, la divisione di opposizione, nella sua decisione, aveva giustamente limitato la propria valutazione alla prova dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore.

34 Ne consegue che la commissione di ricorso non poteva legittimamente respingere l'opposizione sul fondamento di un eventuale uso insufficiente del marchio britannico anteriore.

35 Pertanto, il primo motivo deve essere accolto.

Sul secondo motivo

36 Con il secondo motivo la ricorrente imputa alla commissione di ricorso di aver violato i principi di autorità della cosa giudicata o del ne bis in idem e del venire contra factum proprium, nonché l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Da un lato, la decisione della divisione di annullamento avrebbe definitivamente risolto a suo favore la questione dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore nel periodo compreso tra il maggio 2006 e il maggio 2011, almeno per il periodo compreso tra il maggio 2006 e il gennaio 2008. Pertanto, la commissione di ricorso non sarebbe stata autorizzata

a valutare nuovamente gli stessi elementi di prova, ma avrebbe dovuto respingere la domanda di prova dell'uso formulata dall'interveniente in quanto irricevibile. Dall'altro lato, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che detto marchio non era stato oggetto di un uso effettivo riguardo ai prodotti in questione nei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario.

37 L'UAMI, così come l'interveniente, contesta l'applicabilità dei principi di autorità della cosa giudicata o del ne bis in idem e del venire contra factum proprium in un procedimento amministrativo dinanzi ad esso. Entrambi contestano altresì l'esistenza della prova dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore, in quanto gli elementi di prova forniti non sono stati sufficienti a tal fine. Infatti, in seguito a un procedimento di insolvenza, l'attività economica della società che sfruttava detto marchio sarebbe cessata, gli ultimi conti di questa società sono stati depositati nel 2004 e la chiusura del relativo stabilimento è avvenuta nel 2007. Quest'ultimo sarebbe già stato prossimo alla chiusura quando un investitore russo l'aveva rilevato nel 2004. La ricorrente non avrebbe dimostrato una presenza concreta sul mercato, né che durante tale periodo avessero effettivamente avuto luogo vendite di automobili TVR. L'affermazione vaga e inattendibile secondo cui nel 2006 la produzione sarebbe calata a due o a tre automobili la settimana non sarebbe sufficiente. Inoltre, sebbene la comprovata partecipazione a saloni automobilistici indicasse una presenza sul mercato, la presentazione di prototipi in tale occasione, come quello della TVR Sagaris durante il salone automobilistico di Birmingham (Regno Unito) nel 2004, non significherebbe che l'automobile in questione sia stata messa in produzione o venduta successivamente a tali eventi. Del pari, il materiale pubblicitario e i comunicati stampa prodotti non dimostrerebbero né che i modelli di cui trattasi siano stati realmente venduti nel periodo di riferimento, né l'esistenza di una concreta quota di mercato. Orbene, la ricorrente avrebbe potuto presentare prove convincenti dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore, come i conti della società interessata, dati sulle vendite, fatture o altre prove finanziarie rilevanti.

38 Riguardo alla prima parte del secondo motivo, relativo a una violazione dei principi di autorità della cosa giudicata o del ne bis in idem e del venire contra factum proprium, occorre ricordare la giurisprudenza consolidata che ha riconosciuto che il principio dell'autorità della cosa giudicata, il quale richiede che il carattere definitivo di una decisione giudiziaria non sia rimesso in discussione, non è applicabile nell'ambito della relazione sussistente tra una decisione definitiva in materia di opposizione e una domanda di nullità, dal momento, in particolare, che, da un lato, i procedimenti dinanzi all'UAMI hanno natura amministrativa e non giurisdizionale e, dall'altro, che le disposizioni pertinenti del regolamento n. 207/2009, vale a dire l'articolo 53, paragrafo 4, e l'articolo 100, paragrafo 2, non prevedono una norma in tal senso [sentenze del 14 ottobre 2009, Ferrero/UAMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, Racc., EU:T:2009:400, punto 34; del 22 novembre 2011, mPAY24/UAMI – Ultra (MPAY24), T-275/10, EU:T:2011:683, punto 15, e del 23 settembre 2014, Tegometall International/UAMI – Irega (MEGO), T-11/13, EU:T:2014:803, punto 12]. Come sostiene l'UAMI, lo stesso vale per la situazione inversa riguardante la relazione sussistente tra il procedimento che comporta una decisione definitiva in materia di decadenza o di nullità e un procedimento di opposizione. Resta ciononostante il fatto che le constatazioni contenute in una decisione definitiva in materia di decadenza o di nullità non possono essere del tutto ignorate dall'UAMI in sede di statuizione sull'opposizione tra le stesse parti, relativa allo stesso oggetto e fondata sugli stessi motivi, come, nel caso di specie, la prova dell'uso effettivo di un marchio comunitario, a condizione che tali constatazioni ovvero i punti decisi non siano inficiate da nuovi elementi di fatto, nuove prove o nuovi motivi. Infatti, tale affermazione è soltanto un'espressione specifica della giurisprudenza secondo la quale la prassi decisionale anteriore dell'UAMI costituisce un elemento che può essere preso in considerazione per valutare se un segno sia idoneo alla registrazione (v., in tal senso e per analogia, sentenze TiMi KiNDERJOGHURT, cit., EU:T:2009:400, punto 35, e MPAY24, cit., EU:T:2011:683, punto 17).

39 Ne consegue che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non era obbligata a tener conto fedelmente delle considerazioni e delle conclusioni riportate nella decisione della divisione di annullamento. Se così non fosse, l'effetto utile dei mezzi di ricorso distinti di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, da un lato, e di decadenza e di nullità di un marchio comunitario registrato, dall'altro, sarebbe compromesso, quand'anche il loro avvio successivo o parallelo fosse possibile in forza del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso e per analogia, sentenze TiMi KiNDERJOGHURT, punto 38 supra, EU:T:2009:400, punto 36, e MPAY24, punto 38 supra, EU:T:2011:683, punto 18). Tale valutazione è confermata dal fatto che, alla luce dell'articolo 42, paragrafo 2, e dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in funzione della data di presentazione della domanda di decadenza o di nullità o di pubblicazione della domanda di registrazione, i periodi di cinque anni nei quali si richiede la prova dell'uso effettivo di un marchio comunitario possono divergere. Di conseguenza, nel caso di specie, come riconosce la ricorrente, tali periodi erano compresi tra il gennaio 2003 e il gennaio 2008 per quanto concerne il procedimento di opposizione e tra il maggio 2006 e il maggio 2011 riguardo al procedimento di decadenza, cosicché gli oggetti di questi due procedimenti non erano completamente identici.

40 Pertanto, la ricorrente non può legittimamente far valere che la decisione della divisione di annullamento avrebbe definitivamente risolto a suo favore la questione dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore nel periodo compreso tra il maggio 2006 e il maggio 2011 o, almeno, tra il maggio 2006 e il gennaio 2008.

41 Le valutazioni precedenti valgono mutatis mutandis sia per il principio del ne bis in idem, che è applicabile unicamente alle sanzioni, in particolare di natura penale in senso stretto o in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C-328/05 P, Racc., EU:C:2007:277, punti da 24 a 30; del 21 luglio 2011, Beneo-Orafti, C-150/10, Racc., EU:C:2011:507, punti da 68 a 70, e del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C-17/10, Racc., EU:C:2012:72, punto 94), sia per il principio del venire contra factum proprium (v., in tal senso, sentenza TiMi KiNDERJOGHURT, punto 38 supra, EU:T:2009:400, punto 36). Al riguardo, invano la ricorrente fa valere l'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che concerne unicamente la presentazione ripetitiva di domande di nullità o di domande riconvenzionali nell'ambito di un'azione per contraffazione.

42 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

43 Riguardo alla seconda parte del secondo motivo, occorre ricordare che la ricorrente sostiene di aver fornito la prova dell'uso effettivo del marchio comunitario anteriore per i prodotti per i quali esso era registrato e di cui la divisione di opposizione aveva riconosciuto tale uso nei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15 del medesimo regolamento e con la regola 22, paragrafo 3, 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 dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4), in base alla quale la prova dell'uso deve riguardare «il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione».

44 In proposito, per giurisprudenza costante, un marchio è oggetto di un «uso effettivo» allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l'effettività dell'uso del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero 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 (sentenze dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI,

C-416/04 P, Racc., EU:C:2006:310, punto 70; del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, Racc., EU:C:2012:816, punto 29, e del 17 luglio 2014, Reber Holding/UAMI, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punto 29). Tuttavia, l'analisi dell'uso effettivo di un marchio anteriore non può limitarsi unicamente alla constatazione di un uso di tale marchio nell'ambito commerciale, in quanto si richiede altresì che l'uso sia effettivo conformemente al testo dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Inoltre, la qualifica di «uso effettivo» di un marchio dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente. Pertanto, qualunque comprovato sfruttamento commerciale non può essere automaticamente qualificato come uso effettivo del marchio di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Reber Holding/UAMI, cit., EU:C:2014:2089, punto 32).

45 La giurisprudenza ha inoltre precisato che dall'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, letto alla luce del considerando 10 di quest'ultimo e della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, risulta che la ratio legis che il marchio anteriore debba essere stato seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico che giustifichi l'assenza di uso serio del marchio anteriore derivante da una funzione effettiva di quest'ultimo sul mercato. Per contro, dette disposizioni non sono dirette a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [v. sentenza dell'8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Racc., EU:T:2004:225, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

46 Per quanto riguarda la rilevanza dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di 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. Inoltre, per esaminare il carattere effettivo dell'uso di un marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Infine, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento [sentenze VITAFRUIT, punto 45 supra, EU:T:2004:225, punti 41 e 42, e MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Racc., EU:T:2004:223, punti 35 e 36].

47 Va ricordato che la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che non sussiste alcuna prova di un uso effettivo del marchio comunitario anteriore nel periodo compreso tra il gennaio 2003 e il gennaio 2008. Infatti, alla luce degli elementi di prova forniti, essa ha sostanzialmente considerato che, in primo luogo, la dichiarazione testimoniale della sig.ra H., proveniente dalla ricorrente stessa, non offriva alcuna garanzia di imparzialità o di indipendenza; in secondo luogo, nel 2006 la situazione della «società TVR» era assai precaria, dato che il suo stabilimento di produzione era stato dichiarato insolvente nel dicembre 2006 e l'ultima TVR Cerbera mai fabbricata era stata oggetto di una vendita al pubblico incanto senza raggiungere il prezzo di riserva fissato nell'agosto 2006 (punto 27 della decisione impugnata); in terzo luogo, mancavano le prove delle vendite di prodotti con il marchio comunitario anteriore successivamente al mese di agosto del 2006, come le copie dei libri contabili e delle dichiarazioni alle autorità fiscali, in quanto la partecipazione a saloni automobilistici nel 2007 e nel 2008 e la pubblicazione di tariffe di vendita nel 2007 e di critiche della TVR Sagaris nel dicembre 2006, nel luglio 2007 e l'11 luglio 2008 non erano sufficienti a tal fine (punti 28 e 29 della decisione impugnata). In definitiva, detti elementi non offrirebbero alcuna informazione sul fatturato delle vendite dei prodotti con il marchio comunitario anteriore nel Regno Unito o altrove, né la prova di un uso che possa trovare o mantenere uno sbocco per i prodotti in questione dopo l'estate del 2006 (punto 30 della decisione impugnata).

48 In tale contesto, la commissione di ricorso ha respinto le considerazioni contrarie della divisione di opposizione, relative al medesimo periodo e alla luce degli stessi elementi di prova, in base alle quali, in sostanza, tali elementi, nel loro insieme, dimostravano a sufficienza l'uso effettivo del marchio comunitario anteriore per le «automobili sportive e le loro parti costitutive», dal momento che le informazioni in essi contenute, in particolare negli articoli di stampa e negli elenchi di prezzo, fornivano sufficienti indicazioni sul periodo nonché sul luogo di tale uso, segnatamente nel Regno Unito. Sebbene la ricorrente non avesse prodotto fatture o dati sulle vendite, un articolo della BBC del 18 ottobre 2006 avrebbe dato un'indicazione sulla portata dell'uso del marchio comunitario anteriore laddove menzionava il fatto che nell'aprile del 2006 gli ordini erano calati da dodici a due automobili alla settimana. La divisione di opposizione ne aveva concluso che detti documenti, considerati nel loro insieme, soddisfacevano il criterio minimo richiesto per dimostrare un uso effettivo del marchio comunitario anteriore nel periodo di riferimento (pagina 4 della decisione della divisione di opposizione).

49 Del pari, riguardo al periodo compreso tra il maggio 2006 e il maggio 2011, la divisione di annullamento ha rilevato che, anche in assenza di fatture e di prove relative ai fatturati, esistevano altri documenti, come gli articoli di stampa, quali fonti di informazioni indipendenti, prezzi, specifiche tecniche di automobili, nonché la pubblicità del marchio comunitario anteriore nella stampa e nei giornali specializzati, che avrebbero dimostrato che detto marchio era stato oggetto di uno sfruttamento commerciale reale ed effettivo sul mercato «nel corso degli ultimi anni» (punti 36 e 37 della decisione della divisione di annullamento). Riguardo all'estensione dell'uso, sebbene i cataloghi e gli articoli di stampa non fornissero informazioni sulla quantità di prodotti effettivamente venduti, un gran numero di automobili designate dal marchio comunitario anteriore era stato proposto in detti cataloghi e tali articoli sarebbero stati disponibili almeno nel Regno Unito per una parte del periodo di riferimento. Di conseguenza, nel complesso, detti elementi di prova consentirebbero di concludere che tale uso aveva una certa importanza e che esso non sarebbe stato meramente simbolico (punti 38 e 39 della decisione della divisione di annullamento) riguardo ai medesimi prodotti (punti da 42 a 44 della decisione della divisione di annullamento).

50 In proposito, si deve respingere anzitutto l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della valutazione contenuta nella decisione della divisione di annullamento, nella misura in cui quest'ultima riguardava gli stessi elementi di prova ed esisteva una concordanza tra i periodi rilevanti rispettivi tra il maggio 2006 e il gennaio 2008. Infatti, da un lato, l'obbligo generale dell'UAMI di tener conto della sua prassi decisionale anteriore non incide sul proprio dovere di esaminare l'uso serio di un marchio anteriore alla luce dei documenti forniti dall'opponente e delle circostanze di fatto di ciascun caso concreto (v., in tal senso, sentenza Reber Holding/UAMI, punto 44 supra, EU:C:2014:2089, punto 46). Pertanto, esso non comporta che, nel caso di specie, la commissione di ricorso fosse vincolata alle considerazioni della divisione di annullamento o che non potesse pervenire ad altre conclusioni riguardo all'esistenza di un uso effettivo del marchio comunitario anteriore (v. la giurisprudenza citata nel precedente punto 38), tanto più che tale uso ha dovuto essere dimostrato per due periodi distinti sebbene questi coincidessero. Dall'altro lato, come sostiene l'UAMI, il solo fatto che la commissione di ricorso abbia atteso la fine del procedimento di decadenza è sufficiente per constatare che essa aveva ritenuto necessario prendere in considerazione la decisione della divisione di annullamento prima di adottare la propria decisione.

51 Resta cionondimeno il fatto che la valutazione della commissione di ricorso deriva da una scarsa comprensione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento e con la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, nonché da un'erronea valutazione del valore probatorio dell'insieme degli elementi di prova rilevanti.

52 Riguardo alla durata dell'uso, è già stato dichiarato che sono sottoposti alle sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 solo i marchi il cui uso effettivo è stato sospeso durante un periodo ininterrotto di cinque anni. Di conseguenza, perché un marchio possa non ricadere sotto dette sanzioni, è sufficiente che esso sia stato oggetto di un uso effettivo per una parte di tale periodo [sentenze dell'8 novembre 2007, Charlott/UAMI – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, EU:T:2007:337, punto 41; del 16 dicembre 2008, Deichmann-Schuhe/UAMI – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, EU:T:2008:577, punto 52, e dell'8 marzo 2012, Arrieta D. Gross/UAMI – International Biocentric Foundation e a. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, punto 58]. Del pari, la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 enuncia il criterio della durata dell'uso senza richiedere la dimostrazione della sua continuità nel corso del periodo di cinque anni, e lo distingue, in particolare, dai criteri dell'estensione e della natura dell'uso che, solamente considerati nel loro insieme, consentono di concludere che l'uso del marchio anteriore ha carattere effettivo. Infatti, è solo la considerazione dell'insieme degli elementi oggetto della valutazione della commissione di ricorso che deve consentire di dimostrare la prova di detto uso [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 settembre 2013, Avery Dennison/UAMI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, EU:T:2013:467, punti 85 e 86 e giurisprudenza ivi citata].

53 Pertanto, la previsione di un termine di cinque anni nell'articolo 42, paragrafo 2, e nell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non implica che la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore debba essere fornita separatamente per ciascuno degli anni compresi in tale periodo, ma è sufficiente dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, per almeno una parte di detto periodo, questo marchio non sia stato utilizzato in modo meramente simbolico, ma effettivamente, e al fine di trovare o di mantenere uno sbocco per i prodotti e i servizi di cui trattasi. In particolare, se così non fosse, in un caso come quello della fattispecie, il sopraggiungere di una crisi finanziaria solo temporanea che impedisca l'utilizzo del marchio anteriore per un periodo limitato, quand'anche il suo titolare preveda di continuare a utilizzare tale marchio in un prossimo futuro, potrebbe essere sufficiente per non consentirgli più di opporsi alla registrazione di un marchio analogo.

54 Nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi di prova forniti dalla ricorrente sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso, occorre rilevare che l'utilizzo in quanto tale del marchio comunitario anteriore è comprovato almeno fino al 2006.

55 Sebbene la dichiarazione testimoniale non costituisca di per sé un elemento di prova sufficiente a tal fine, essa espone tuttavia una serie di documenti rilevanti provenienti da fonti indipendenti, tra cui un estratto dal sito Internet Wikipedia che descrive la storia del fabbricante di automobili sportive TVR, la TVR Motors Company Ltd, e contiene un elenco dei modelli prodotti fino al 2006, tra cui la TVR Tuscan e la Sagaris, due articoli relativi al fabbricante TVR, pubblicati nel sito Internet della BBC il 18 ottobre 2006 e il 22 febbraio 2007, articoli riguardanti i modelli TVR 350C e TVR Sagaris, apparsi su giornali specializzati nei mesi di giugno 2003, aprile 2005, dicembre 2006 e luglio 2008, cataloghi che presentano, rispettivamente, i modelli TVR Tuscan (prodotto tra il 1999 e il 2006) e TVR Sagaris (prodotto tra il 2004 e il 2006), e un catalogo che espone le specifiche tecniche e i prezzi di vendita della TVR Tuscan nel Regno Unito.

56 Di conseguenza, i documenti contemplati nel punto 55 succitato dimostrano che il marchio comunitario anteriore per le automobili sportive TVR è stato utilizzato almeno tra il gennaio 2003 e il dicembre 2006, vale a dire per una buona parte del periodo di cinque anni conclusosi nel 2008, il che non è contestato di per sé dall'UAMI né dall'interveniente.

57 Per quanto concerne il luogo, la natura e l'estensione di tale uso, va rilevato che il mercato di cui trattasi riguarda la produzione e la vendita di automobili sportive di alta gamma con specifiche tecniche non destinate alla circolazione stradale quotidiana e normale e il cui prezzo di vendita supera quello della maggior parte delle automobili ad uso privato. Orbene, è noto che tale mercato è spesso

caratterizzato da una domanda relativamente scarsa, da una produzione in base a ordini specifici e dalla vendita di un numero limitato di veicoli, come confermato dall'articolo della BBC del 18 ottobre 2006 (v. punto 27 della decisione impugnata). Pertanto, la produzione di documenti contabili contenenti i dati sulle vendite o di fatture non è indispensabile per dimostrare un uso effettivo del marchio di cui trattasi. Per contro, dai documenti versati agli atti (v. punto 55 supra), tra cui vari articoli pubblicati su Internet e cataloghi, risulta chiaramente che i modelli TVR sono stati commercializzati tra il 2003 e il 2006 almeno nel territorio del Regno Unito, il che è sufficiente dal punto di vista territoriale (v., in tal senso, sentenza Leno Merken, punto 44 supra, EU:C:2012:816, punti 50 e 54), e attesta la natura e l'estensione significativa dell'uso del marchio comunitario anteriore nel corso di tale periodo. Inoltre, alcune pubblicazioni risalenti al mese di luglio del 2007 e al 2008 dimostrano che detto marchio è stato oggetto di un dibattito pubblico in vista di un rilancio della produzione e della vendita del modello TVR Sagaris (v. altresì punti 28 e 29 in fine della decisione impugnata).

58 Alla luce di tali circostanze, contrariamente a quanto ha rilevato la commissione di ricorso e a quanto sostengono l'UAMI e l'interveniente, non è possibile ritenere che l'uso del marchio comunitario anteriore nel periodo di cui trattasi fosse meramente simbolico e che tale marchio non sia stato utilizzato al fine di trovare o di mantenere uno sbocco per le automobili sportive TVR. In proposito, il fatto che la produzione e la vendita di queste automobili siano calate nel 2006 e che la loro fabbricazione sia cessata alla fine del medesimo anno per insolvenza dell'impresa situata nel Regno Unito non è sufficiente per giungere alla conclusione contraria, tenuto conto dei tentativi comprovati del titolare di detto marchio di rilanciare la produzione delle automobili sportive TVR e la propria attività commerciale negli anni 2007 e 2008. Di conseguenza, si deve altresì respingere l'affermazione della commissione di ricorso, esposta nel punto 29 della decisione impugnata, secondo cui le difficoltà finanziarie riscontrate nello sfruttamento del marchio comunitario anteriore hanno fatto dubitare del suo utilizzo successivamente all'estate del 2006, poiché tale affermazione non tiene conto del fatto che è sufficiente che un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo per almeno una parte del periodo di cinque anni ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (v. punti 52 e 53 supra). Infine, va ricordato che la giurisprudenza ha riconosciuto che dette disposizioni non erano dirette a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente ai casi di loro sfruttamento commerciale rilevante sotto il profilo quantitativo (v. punto 45 supra).

59 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto l'opposizione per il motivo che l'opponente non aveva dimostrato a sufficienza l'uso effettivo del marchio comunitario anteriore.

60 Di conseguenza, si deve accogliere anche la seconda parte del secondo motivo.

61 Dal momento che il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo sono stati accolti, occorre annullare integralmente la decisione impugnata.

62 Per quanto concerne il secondo capo delle conclusioni della ricorrente diretto a che il Tribunale respinga il ricorso dell'interveniente avverso la decisione della divisione di opposizione, va ricordato che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non ha come effetto di conferire a quest'ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. L'esercizio del potere di riforma deve pertanto, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punto 72).

63 In proposito, è sufficiente rilevare che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata sulla sola circostanza che l'uso effettivo del marchio comunitario anteriore non era stato dimostrato, senza procedere alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tale valutazione non è stata quindi oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale. Ciò premesso, non spetta a quest'ultimo procedere alla valutazione di detto rischio di confusione in base al suo potere di riforma, cosicché il secondo capo delle conclusioni della ricorrente deve essere respinto.

Sulle spese

64 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

65 Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'UAMI e l'interveniente, rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 maggio 2013 (procedimento R 823/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Muadib Beteiligung GmbH e la TVR Italia Srl, è annullata.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) L'UAMI e la TVR Italia Srl sono condannati alle spese.

Prek Labucka Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme