

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 settembre 2011 *

Nella causa T-434/09,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, con sede in Brilon (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Albrecht e U. Vormbrock,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider e dalla sig.ra R. Manea, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, con sede in Blaubeuren (Germania), rappresentata dall'avv. O. Löffel,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4), riguardante un procedimento di decadenza tra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. E. Moavero Milanesi, presidente, N. Wahl (relatore) e S. Soldevilla Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2009,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2010,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2010,

vista la richiesta delle parti di apertura della fase orale,

vista l'ordinanza 30 marzo 2011 che riunisce le cause T-427/09 e T-434/09 ai fini della fase orale,

in seguito all'udienza del 5 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 7 settembre 1999 la ricorrente, la Centrotherm Systemtechnik GmbH, presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 1, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
- 2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo CENTRO-THERM.

- 3 I prodotti e servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 11, 17, 19 e 42 dell'Accordo di Nizza 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 tali classi, alla descrizione seguente:
- classe 11: «Tubazioni di scarico per impianti di riscaldamento, canne fumarie di camini, tubi per caldaie da riscaldamento; mensole per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di produzione di vapore, di essiccamento e di ventilazione; apparecchi per filtrare l'aria e loro parti; parti meccaniche di impianti del gas; rubinetti per condotte; regolatori per camini»;

 - classe 17: «Raccordi per tubi, manicotti per tubi, armature per condotte, tubi, tutti i suddetti articoli non in metallo; giunti, materiali per giunzioni; materie per turare, stoppare e isolare; materie plastiche parzialmente lavorate (semilavorati); articoli in materie plastiche compresi nella classe 17»;

 - classe 19: «Materiali da costruzione; tubi, canalizzazioni, in particolare per la costruzione; condutture idriche, tubi di derivazione; armature per la costruzione; elementi per il rivestimento di muri e pareti, pannelli da costruzione, pannelli; prolunghes per camini, canne fumarie di camini, fumaioli per camini, mitre di camini, cappe per camini, tutti i suddetti articoli non in metallo»;

 - classe 42: «Consulenza in costruzione, pianificazione per la costruzione, servizi di ingegneria, pianificazione tecnica di progetti; lavori d'ingegneria (perizie)».

- 4 In data 19 gennaio 2001 il marchio CENTROTHERM veniva registrato come marchio comunitario per i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra.

- 5 Il 7 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 15 e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], l'interveniente, la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, depositava presso l'UAMI una domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM per tutti i prodotti e i servizi registrati.

- 6 In data 15 febbraio 2007 la domanda di dichiarazione di decadenza veniva notificata alla ricorrente, la quale era invitata a presentare eventuali osservazioni e prove dell'uso effettivo del marchio controverso entro il termine di tre mesi.

- 7 Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2007 la ricorrente contestava la domanda di dichiarazione di decadenza e, allo scopo di dimostrare l'uso effettivo del proprio marchio, produceva i seguenti elementi:

— quattordici fotografie digitali;

— quattro fatture;

— una dichiarazione dal titolo «eidesstattliche Versicherung» (dichiarazione scritta in forma solenne), redatta dal sig. W., in qualità di amministratore della ricorrente.

- 8 La ricorrente dichiarava di essere in possesso di svariate altre copie di fatture che, in un primo momento, rinunciava a presentare per motivi di riservatezza. Affermando di essere in grado di produrre ulteriore documentazione, essa chiedeva alla divisione di annullamento dell'UAMI l'adozione di una misura procedurale conseguente nel caso in cui la divisione anzidetta avesse reputato necessario acquisire agli atti altre prove e singoli documenti.
- 9 Il 30 ottobre 2007 la divisione di annullamento pronunciava la decadenza del marchio CENTROTHERM, osservando che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anzidetto.
- 10 Il 14 dicembre 2007 la ricorrente proponeva impugnazione avverso tale decisione, che la quarta commissione di ricorso dell'UAMI accoglieva parzialmente con decisione 25 agosto 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La ricorrente faceva valere, in particolare, che la divisione di annullamento avrebbe dovuto chiederle altri documenti informativi. Essa addebitava altresì alla suddetta divisione di non aver tenuto conto degli elementi contenuti nel fascicolo di un'altra causa, anch'essa pendente dinanzi all'UAMI e riguardante il marchio CENTROTHERM.
- 11 La commissione di ricorso annullava la decisione della divisione di annullamento, respingendo la domanda di dichiarazione di decadenza per i prodotti «tubazioni di scarico per impianti di riscaldamento, canne fumarie di camini, tubi per caldaie da riscaldamento; mensole per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento; parti meccaniche di impianti del gas; rubinetti per condotte; regolatori per camini», appartenenti alla classe 11, «raccordi per tubi, manicotti per tubi, armature per condotte, tubi, tutti i suddetti articoli non in metallo», appartenenti alla classe 17, e «tubi, canalizzazioni, in particolare per la costruzione; tubi di derivazione; canne fumarie di camini», appartenenti alla classe 19. Per il resto, la commissione respingeva il ricorso.

- 12 In particolare, la commissione di ricorso riteneva che — riguardo al quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di dichiarazione di decadenza, avvenuta in data 7 febbraio 2007 (in prosieguo: il «periodo rilevante») — la prova dell'uso effettivo del marchio CENTROTHERM per i prodotti indicati al punto 11 anzidetto fosse stata prodotta, giacché le fotografie fornite dalla ricorrente dimostravano la natura dell'uso del marchio e le fatture esibite confermavano che i suddetti prodotti erano stati commercializzati con il marchio controverso.
- 13 Ciò nondimeno, la commissione di ricorso osservava che la ricorrente aveva prodotto soltanto la dichiarazione del proprio amministratore come prova riguardante gli altri prodotti e servizi per i quali era stato registrato il marchio CENTROTHERM (v. punto 3 supra), il che, ad avviso di detta commissione, non era sufficiente per dimostrare l'uso effettivo del marchio. In proposito la commissione di ricorso puntualizzava che la divisione di annullamento non era tenuta né a chiedere altri documenti, né a tenere conto del fascicolo di un'altra causa anch'essa pendente dinanzi all'UAMI.

Conclusioni delle parti

- 14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM;

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

15 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

16 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

17 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi di annullamento, nonché un'eccezione di illegittimità. I motivi riguardano, rispettivamente, un'errata valutazione delle prove dell'uso prodotte dinanzi alla divisione di annullamento dell'UAMI, la violazione dell'obbligo di esaminare d'ufficio i fatti, in conformità all'art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009, e la mancata presa in considerazione delle prove prodotte dinanzi alla commissione di ricorso. L'eccezione di illegittimità è invocata in subordine contro la regola 40, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato.

Sul primo motivo, relativo all'errata valutazione delle prove dell'uso prodotte dinanzi alla divisione di annullamento

Argomenti delle parti

- 18 La ricorrente sostiene che i documenti prodotti dinanzi alla divisione di annullamento (v. punto 7 supra) dimostravano adeguatamente un uso effettivo del marchio CENTROTHERM, in quanto contenevano informazioni sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio controverso per tutti i prodotti e i servizi citati al punto 3 della presente sentenza.
- 19 In particolare, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver ignorato il valore probatorio della dichiarazione in forma solenne del suo amministratore. In proposito essa afferma che la menzionata dichiarazione dev'essere considerata veritiera nel suo insieme, in quanto una parte largamente prevalente degli elementi ivi contenuti è corroborata da ulteriori prove presenti nel fascicolo.
- 20 L'UAMI e l'interveniente chiedono che tale motivo venga respinto.

Giudizio del Tribunale

- 21 In via preliminare è necessario richiamare la procedura e l'obiettivo perseguiti dalla sanzione di decadenza, nonché i principi che disciplinano l'amministrazione delle prove all'interno di un procedimento di decadenza.

- 22 Dall'art. 15, n. 1, primo comma, e dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009 emerge che il titolare di un marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti o su domanda presentata all'UAMI, 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 il marchio è stato registrato e non vi sono motivi legittimi per il mancato uso.
- 23 La regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95 dispone che, nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza, l'UAMI impone al titolare del marchio comunitario un termine entro il quale quest'ultimo deve fornire la prova dell'utilizzazione del marchio. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Ai sensi della regola 22, n. 3, del regolamento n. 2868/95, che è applicabile alle domande di decadenza in forza della regola 40, n. 5, del medesimo regolamento, la prova dell'utilizzazione del marchio deve riguardare il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione che ne è stata fatta.
- 24 La ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve aver formato oggetto di un uso effettivo per poter essere protetto ai sensi del diritto dell'Unione è che il registro dell'UAMI non può essere assimilato a un deposito strategico e statico che conferisce al titolare inattivo un monopolio lecito di durata indeterminata. Al contrario, e conformemente al decimo «considerando» del regolamento n. 207/2009, suddetto registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi nella realtà della vita economica (v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punti 18-22).
- 25 Secondo la giurisprudenza 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. Si aggiunga che la condizione relativa all'uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio rilevante, venga utilizzato

pubblicamente e verso l'esterno [v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2007, causa T-418/03, La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER), non pubblicata nella Raccolta, punto 54, e la giurisprudenza ivi citata].

- 26 Benché la nozione di uso effettivo osti, dunque, a un'utilizzazione minima e insufficiente per ritenere che un marchio sia realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato, ciò non toglie che il requisito di uso effettivo non è diretto a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II-445, punto 32].
- 27 Più precisamente, per esaminare, in una fattispecie, l'effettività dell'uso del marchio di cui trattasi, si deve operare una valutazione complessiva degli elementi presenti nel fascicolo, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale verifica deve essere basata sul complesso dei fatti e delle circostanze idonei a dimostrare 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 o per 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 (v. sentenza LA MER, cit., punti 53-55, e giurisprudenza ivi citata).
- 28 Per quanto riguarda la rilevanza dell'uso del marchio di cui trattasi, 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. (v. sentenza LA MER, cit., punto 56, e giurisprudenza ivi citata). Siffatta valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti o di servizi commercializzati con detto

marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (v. sentenza LA MER, cit., punto 57, e giurisprudenza ivi citata).

- 29 Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che il titolare del marchio apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull'uso effettivo del marchio interessato [sentenza del Tribunale 18 gennaio 2011, causa T-382/08, Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE), non pubblicata nella Raccolta, punto 31].
- 30 Inoltre, 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 interessato (v. sentenza LA MER, cit., punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).
- 31 È alla luce di quanto precede che occorre valutare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente non dimostrassero l'uso effettivo del marchio CENTROTHERM per gli altri prodotti e servizi diversi da quelli citati al punto 11 supra.
- 32 Si deve rammentare che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente alla divisione di annullamento per dimostrare l'uso effettivo del proprio marchio sono la dichiarazione scritta in forma solenne del suo amministratore, quattro fatture e quattordici fotografie digitali.

- 33 In via preliminare va osservato che, secondo giurisprudenza costante, al fine di valutare la rilevanza probatoria di «dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione» ai sensi dell'art. 78, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009, occorre verificare la verosimiglianza e la veridicità dell'informazione in esse contenuta, tenendo conto, in particolare, dell'origine del documento, delle circostanze in cui è stato elaborato, del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 16 dicembre 2008, causa T-86/07, Deichmann-Schuhe/UAMI — Design for Woman (DEITECH), non pubblicata nella Raccolta, punto 47, e 13 maggio 2009, causa T-183/08, Schuhpark Fascies/UAMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), non pubblicata nella Raccolta, punto 38].
- 34 È pertanto necessario considerare che, tenuto conto degli evidenti legami che uniscono l'autore della dichiarazione e la ricorrente, alla suddetta dichiarazione può essere attribuito un valore probatorio soltanto quando essa sia corroborata dal contenuto delle quattordici fotografie e delle quattro fatture presentate.
- 35 Con riferimento alle fatture, va constatato che tre di esse sono datate luglio 2006, e riguardano la Danimarca, l'Ungheria e la Slovacchia, mentre un'altra è datata gennaio 2007 e riguarda la Germania. Il termine «centrotherm» compare nell'intestazione delle suddette fatture ed è seguito dal logo della ricorrente, il quale svolge la funzione di nome e di recapito postale di quest'ultima.
- 36 Tali fatture dimostrano che la ricorrente ha venduto una molteplicità di prodotti del settore dell'idraulica (tubi, manicotti, complessi di raccordo di caldaia, gomiti di revisione, rivestimenti per sistemi di scappamento) a quattro clienti per un importo che, compresa la fattura del 2007, corrisponde a meno dello 0,03% del fatturato che l'amministratore della ricorrente medesima ha dichiarato di aver realizzato nel 2006 con la vendita di prodotti recanti il marchio CENTROTHERM.

37 Ne consegue che la ricorrente ha fornito all'UAMI prove di vendita relativamente deboli con riferimento all'importo indicato nella dichiarazione del suo amministratore. Pertanto, quand'anche la commissione di ricorso avesse tenuto conto della detta dichiarazione, occorrerebbe constatare l'insufficienza di elementi presenti nel fascicolo a sostegno di quest'ultima per quanto concerne il valore delle vendite. Inoltre, riguardo all'aspetto temporale dell'uso del marchio, le suddette fatture riguardano un periodo assai breve — se addirittura non hanno carattere episodico — ossia il 12, 18 e 21 luglio 2006 e il 9 gennaio 2007.

38 Quanto alle fotografie depositate, è necessario osservare che il marchio CENTROTHERM è chiaramente visibile soltanto su sette delle quattordici foto, e cioè:

— quale riproduzione su due tubi;

— quale riproduzione su due oggetti che sembrano essere parti di tubi;

— quale autoadesivo apposto su un oggetto che sembra essere un pallet e su due scatole.

39 Invece, su altre quattro fotografie non è minimamente possibile distinguere traccia del marchio controverso.

40 Sulle ultime tre fotografie sono distinguibili elementi del marchio CENTROTHERM, ossia:

— le lettere «centroth» all'imboccatura di un tubo;

— il logo della società della ricorrente, nonché un testo illeggibile in prossimità di esso, corrispondente, probabilmente, all'intestazione delle fatture depositate, su un tubo e su un oggetto che pare essere l'imboccatura di un tubo.

41 Va altresì constatato che nessuna di queste fotografie riporta una data e che, durante l'udienza, la ricorrente ha ammesso che esse non erano state scattate nel periodo rilevante.

42 Inoltre, le suddette fotografie non consentono di individuare i prodotti imballati sul pallet e nelle due scatole recanti gli autoadesivi CENTROTHERM. Anche se questi due autoadesivi contengono indicazioni relative all'idraulica, né le fotografie né le fatture apportano elementi che consentano di dedurre l'effettivo contenuto di tali confezioni.

43 Inoltre, i numeri degli articoli identificabili sugli autoadesivi non corrispondono ai numeri di articoli riprodotti sulle fatture presentate dalla ricorrente. Ne consegue che, sulla base delle fotografie e delle fatture anzidette, non è possibile concludere che le confezioni su cui figurano gli autoadesivi che riportano il marchio CENTROTHERM sono state effettivamente distribuite dalla ricorrente durante il periodo rilevante.

44 Da quanto precede si deduce che né le fotografie né le fatture consentono di corroborare la dichiarazione dell'amministratore della ricorrente, nella parte in cui questi

afferma che i prodotti che seguono sono stati commercializzati con il marchio CENTROTHERM durante il periodo rilevante: parti meccaniche di impianti di climatizzazione, di produzione di vapore, di essiccamento e di ventilazione; apparecchi per filtrare l'aria e loro parti; giunti, materiali per giunzioni; materie per turare, stoppare e isolare; materie plastiche parzialmente lavorate (semilavorati); materiali da costruzione, armature per la costruzione; elementi per il rivestimento di muri e pareti, pannelli da costruzione, pannelli; prolunghes per camini, fumaioli per camini, mitre di camini e cappe per camini.

45 Occorre concludere che la valutazione globale degli elementi presenti nel fascicolo non consente di dedurre che il marchio CENTROTHERM abbia formato oggetto di un uso effettivo nel periodo rilevante per prodotti e servizi diversi da quelli di cui al punto 11 supra, salvo ricorrere a probabilità o a presunzioni.

46 Il primo motivo va quindi respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di esaminare d'ufficio i fatti

Argomenti delle parti

47 La ricorrente ritiene che l'UAMI abbia commesso un errore di diritto contravvenendo all'obbligo di esaminare d'ufficio i fatti. A suo avviso, la divisione di annullamento

ha violato l'art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 non tenendo conto degli elementi presenti nel fascicolo dell'UAMI relativo alla domanda di nullità del marchio CENTROTHERM, depositata il 5 dicembre 2006 da una società collegata all'interveniente.

48 Il fascicolo dell'UAMI relativo alla procedura di annullamento conteneva elementi rilevanti per la verifica dell'uso effettivo del marchio CENTROTHERM, in particolare la dichiarazione della sua presenza sul mercato della produzione di sistemi di scappamento in materiale plastico per caldaie a condensa, dati numerici sulla vendita dei prodotti della ricorrente nel periodo 1994-2001, nonché richiami al suo sito Internet.

49 Ad avviso della ricorrente, alla luce dei suddetti elementi, è possibile concludere che «è assai verosimile» che durante il periodo rilevante essa abbia commercializzato un'ampia gamma di prodotti con il marchio CENTROTHERM.

50 L'UAMI e l'interveniente respingono gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

51 In via preliminare occorre richiamare il testo dell'art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009 secondo cui, «[n]el corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

- 52 Nella fattispecie va osservato che i motivi alla base della dichiarazione di decadenza, analogamente agli impedimenti relativi alla registrazione, sono sia assoluti quanto relativi.
- 53 Difatti, ai sensi dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni [art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato [art. 51, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento] oppure se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico [art. 51, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento].
- 54 Anche se le ultime due condizioni riguardano impedimenti assoluti, come emerge dall'art. 7, n. 1, lett. b)-d) e g), del regolamento n. 207/2009, la prima è relativa a una disposizione sull'esame degli impedimenti relativi alla registrazione, ossia l'art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, occorre concludere che l'esame dell'UAMI vertente sull'uso effettivo del marchio comunitario nell'ambito di una procedura di decadenza è soggetto all'applicazione dell'art. 76, n. 1, parte finale, del regolamento n. 207/2009, che prevede che l'esame in parola sia limitato ai fatti invocati dalle parti.
- 55 Ne consegue che è errata la premessa della ricorrente, secondo cui l'UAMI avrebbe ingiustamente limitato il proprio esame agli elementi di prova da essa forniti.
- 56 Occorre quindi respingere il secondo motivo.

Sul terzo motivo, relativo alla mancata presa in considerazione delle prove prodotte dinanzi alla commissione di ricorso

Argomenti delle parti

- 57 La ricorrente fa valere che l'UAMI avrebbe dovuto tenere conto delle prove dell'uso del marchio controverso da essa prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.
- 58 In proposito, in via principale essa sostiene che l'art. 51, n. 1, lett. a), e l'art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, nonché la regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95 debbano essere interpretati nel senso che l'UAMI è tenuto a completare il proprio fascicolo relativo a una procedura di decadenza allorché quest'ultimo è evidentemente incompleto. Pertanto, nella fattispecie, la commissione di ricorso sarebbe stata obbligata a tenere conto degli elementi di prova che erano stati prodotti per la prima volta dinanzi a essa.
- 59 In subordine, la ricorrente afferma che, altresì in difetto di siffatto obbligo per la commissione di ricorso, quest'ultima, nell'ambito del corretto esercizio del suo potere di valutazione ai sensi dell'art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009, avrebbe dovuto tenere conto degli elementi di prova che erano stati prodotti per la prima volta dinanzi a essa.
- 60 L'UAMI e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo.

Giudizio del Tribunale

- ⁶¹ In primo luogo, va rammentato che l'esame dell'UAMI della questione riguardante l'uso effettivo del marchio comunitario è soggetto all'applicazione dell'art. 76, n. 1, parte finale, del regolamento n. 207/2009, come osservato ai punti 51-54 supra. Tale disposizione prevede che l'esame dell'UAMI si limiti ai fatti invocati dalle parti. Ne consegue che dev'essere respinta l'affermazione della ricorrente secondo cui l'UAMI è tenuto a completare d'ufficio il proprio fascicolo.
- ⁶² In secondo luogo, la possibilità per le parti nel procedimento dinanzi all'UAMI di presentare fatti e prove dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo non esiste in modo incondizionato, ma, come emerge dalla giurisprudenza, è subordinata alla condizione che non esistano disposizioni contrarie. L'UAMI dispone di un potere discrezionale quanto alla presa in considerazione di fatti e prove presentate tardivamente soltanto se tale condizione viene soddisfatta [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-86/05, K & L Ruppert Stiftung/UAMI — Lopes de Almeida Cunha e a. (CORPO livre), Racc. pag. II-4923, punto 47].
- ⁶³ Orbene, nella fattispecie esiste una disposizione che osta a che si tenga conto degli elementi presentati dinanzi alla commissione di ricorso, ossia la regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95.
- ⁶⁴ Da quanto precede discende che il terzo motivo deve essere respinto.

Sull'eccezione di illegittimità della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95

Argomenti delle parti

- ⁶⁵ La ricorrente adduce, in sostanza, l'inapplicabilità della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95, in quanto impedirebbe all'UAMI di tenere conto degli elementi di prova depositati oltre i termini nell'ambito di una procedura di decadenza ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009. In proposito, essa sostiene che la suddetta regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95 è in contrasto con l'art. 202 CE, nonché con l'art. 57, n. 1, l'art. 76, n. 1, e l'art. 162, n. 1, del regolamento n. 207/2009. La ricorrente afferma inoltre che la regola anzidetta è contraria ai principi generali del diritto comunitario, segnatamente al principio di proporzionalità, al diritto di proprietà e al diritto a un processo equo.
- ⁶⁶ L'UAMI e l'interveniente concludono per il rigetto dell'eccezione di illegittimità.

Giudizio del Tribunale

- ⁶⁷ Il Tribunale constata che, sebbene le regole del regolamento n. 2868/95 non possano essere in contrasto con le disposizioni e la struttura del regolamento n. 207/2009, ciò nondimeno non è ravvisabile una contraddizione tra la regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95 e le disposizioni sulla decadenza contenute nel regolamento n. 207/2009.

- 68 Invero, mentre il regolamento n. 207/2009 prevede la regola materiale, ossia la sanzione di decadenza per i marchi comunitari che non hanno formato oggetto di un uso effettivo, il regolamento n. 2868/95 precisa le norme procedurali applicabili, in particolare l'attribuzione dell'onere della prova e le implicazioni della mancata osservanza dei termini imposti. Inoltre, e come già osservato (v. punti 51-54 supra), relativamente alla domanda di dichiarazione di decadenza per il mancato uso effettivo, dall'impianto del regolamento n. 207/2009 risulta che la portata e l'intensità dell'esame dell'UAMI sono delimitate dai motivi e dai fatti dedotti dalle parti.
- 69 Occorre osservare che gli argomenti addotti dalla ricorrente non dimostrano per nulla che la norma procedurale della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95, che attribuisce l'onere della prova al titolare del marchio comunitario e prevede che la mancata presentazione di prove sufficienti nei termini imposti comporti la dichiarazione di decadenza, possa essere in contrasto con il regolamento n. 207/2009.
- 70 Riguardo all'asserita violazione del principio di proporzionalità, si deve rammentare che il mancato rispetto immotivato dei termini, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema comunitario, può essere sanzionato dalla normativa comunitaria con la perdita di un diritto, senza che ciò sia incompatibile con detto principio di proporzionalità [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 settembre 2008, causa T-218/06, Neurim Pharmaceuticals (1991)/UAMI — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS), Racc. pag. II-2275, punto 55].
- 71 Da ultimo, occorre dichiarare che è priva di fondamento l'affermazione secondo cui la regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95 lede il diritto di proprietà, nonché quello a un processo equo. La suddetta regola non incide minimamente sui diritti del titolare di un marchio comunitario, salvo che questi, come la ricorrente nel caso di specie, scelga di non presentare dinanzi all'UAMI, entro il termine imposto, elementi in suo possesso che comprovino l'uso effettivo del suo marchio.

72 Alla luce delle suesposte considerazioni anche l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente dev'essere respinta.

73 Il ricorso va dunque interamente respinto.

Sulle spese

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

75 La ricorrente, rimasta soccombente, deve quindi essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'UAMI. L'interveniente, che non ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

II - 6252

2) La Centrotherm Systemtechnik GmbH è condannata alle spese.

3) La centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2011.

Firme