



## Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
ELEANOR SHARPSTON  
presentate il 16 maggio 2013<sup>1</sup>

**Causa C-621/11 P**

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH  
contro  
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Appello — Marchio comunitario — Opposizione — Prova dell'uso effettivo — Prova dedotta dopo la scadenza del termine stabilito»

1. In un procedimento promosso dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI» o l'«Ufficio»), come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali è subordinata, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»)<sup>2</sup>, e l'UAMI dispone del potere discrezionale di decidere se tenere conto di tali fatti e prove. Così la Corte ha interpretato, nella sentenza UAMI/Kaul<sup>3</sup>, l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»)<sup>4</sup>, attualmente divenuto l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

2. Nella presente impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 29 settembre 2011 nella causa New Yorker SHK Jeans/UAMI, T-415/09 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»)<sup>5</sup>, alla Corte è stato chiesto, in sintesi, di valutare se la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»)<sup>6</sup>, relativa al limite temporale entro il quale la parte opponente, nel procedimento di opposizione, deve fornire la prova dell'uso effettivo, costituisca una deroga alla citata norma generale.

3. Nelle mie conclusioni per le cause C-609/11 P e C-610/11 P Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, parimenti presentate in data odierna, discuto una questione analoga, relativa alla presa in considerazione di siffatte prove nel contesto di un procedimento di decadenza.

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1). Il regolamento è entrato in vigore il 13 aprile 2009 (v. articolo 167).

3 — Sentenza del 13 marzo 2007 (C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punto 42).

4 — Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente emendato.

5 — Non pubblicata nella Raccolta.

6 — 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 (versione codificata) (GU L 303, pag. 1), come emendato, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4). Mentre l'opposizione nel presente procedimento è stata presentata prima dell'emendamento del regolamento di esecuzione ad opera del regolamento n. 1041/2005, tutte le fasi rilevanti del procedimento si sono svolte successivamente a tale emendamento.

4. Una questione a sé, ma connessa, è se la commissione di ricorso abbia la facoltà, in un procedimento di opposizione, di prendere in considerazione prove dell'esistenza e della validità di marchi anteriori, e traduzioni, prodotte dopo la scadenza del termine stabilito dalla divisione d'opposizione. Detta questione è discussa nelle mie conclusioni presentate per le cause Rintisch/UAMI, C-120/12 P, C-121/12 P e C-122/12 P, del pari presentate in data odierna.

### **Diritto dei marchi dell'Unione europea**

5. Al momento degli eventi rilevanti ai fini della presente causa<sup>7</sup>, il regolamento n. 207/2009 non era ancora entrato in vigore e si applicava pertanto il regolamento n. 40/94. Al momento della decisione della commissione di ricorso, era applicabile il regolamento n. 207/2009<sup>8</sup>. Le parti e il Tribunale hanno applicato il regolamento n. 207/2009. In ogni caso, sotto il profilo sostanziale il regolamento n. 207/2009 non fa altro che codificare il regolamento n. 40/94, come emendato. In prosieguo mi riferirò dunque al regolamento n. 207/2009.

6. L'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Opposizione», così dispone:

«1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8: [ <sup>9</sup> ]

(...)

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. (...) Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione».

7. L'articolo 42, intitolato «Esame dell'opposizione», dispone quanto segue:

«1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualevolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'Ufficio stesso.

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. (...)

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

(...))».

8. Ai sensi dell'articolo 75, «[l]e decisioni dell'Ufficio sono motivate» e «devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

7 — V. anche infra, paragrafi da 19 a 24.

8 — V., infra, paragrafo 25.

9 — L'articolo 8 enuncia gli impedimenti relativi alla registrazione.

9. L'articolo 76, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», recita:

«1. Nel 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.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

10. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009<sup>10</sup>. Queste modalità «devono garantire un funzionamento armonico ed efficiente delle procedure relative al marchio comunitario da espletare nell'ambito dell'Ufficio»<sup>11</sup>.

11. La regola 15 del regolamento di esecuzione stabilisce cosa deve (paragrafo 2) e cosa può (paragrafo 3) contenere un atto di opposizione. Segnatamente, ai sensi della regola 15, paragrafo 3, lettera b), l'atto può contenere «un'esposizione dei principali fatti e argomenti sui quali si fonda l'opposizione, e le prove a sostegno di tale opposizione».

12. La regola 18 descrive l'inizio della procedura di opposizione<sup>12</sup>:

«1. Se l'opposizione viene considerata ammissibile (...), l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione. Questo periodo può essere esteso sino ad un totale di 24 mesi se entrambe le parti presentano una richiesta di estensione prima della scadenza del periodo.

(...)».

13. Secondo la regola 19:

«1. L'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. (...)

(...)

4. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio».

10 — V. il quinto considerando del regolamento di esecuzione.

11 — V. il sesto considerando del regolamento di esecuzione.

12 — La regola 17 espone i motivi di inammissibilità di un'opposizione. Questi includono: il mancato pagamento della tassa di opposizione, la tardiva presentazione dell'atto di opposizione, la mancata esposizione dei motivi dell'opposizione, la mancata chiara identificazione del marchio anteriore o del diritto anteriore sui quali si basa l'opposizione, la mancata presentazione di una traduzione secondo quanto richiesto dalla regola 16, paragrafo 1, la mancata conformità alle disposizioni della regola 15.

14. La regola 20, intitolata «Esame dell'opposizione», dispone quanto segue:

- «1. Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1<sup>13</sup> ], l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.
  2. Se l'opposizione non è respinta ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1, l'Ufficio comunica al richiedente la memoria della parte opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine fissato dall'Ufficio.
  3. Se il richiedente non presenta osservazioni, l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone.
  4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che sarà invitato dall'Ufficio, se lo ritiene opportuno, a rispondere entro un periodo stabilito dall'Ufficio.
- (...)
6. In casi particolari, l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente alle parti di sollevare altre questioni in una fase ulteriore della procedura. L'Ufficio non è in alcun caso tenuto ad informare le parti di quali fatti o prove potrebbero essere presentati ovvero non sono stati presentati.
- (...).

15. Ai sensi della regola 22, «Prova dell'utilizzazione»,

- «1. Una richiesta di prova dell'utilizzazione ai sensi dell'articolo [42, paragrafi 2 (...), del regolamento n. 207/2009] è ammissibile solo se il richiedente presenta tale richiesta entro il periodo specificato dall'Ufficio secondo quanto previsto al paragrafo 2 della regola 20.
2. Se l'opponente deve fornire la prova dell'utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l'Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l'Ufficio respinge l'opposizione.
3. Le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.
4. Le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79a<sup>14</sup> e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo [78], paragrafo 1, lettera f), del [regolamento n. 207/2009] .
5. Una richiesta della prova di utilizzazione può essere effettuata con o senza la contestuale presentazione delle osservazioni relative ai motivi sui quali si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova d'utilizzazione.

13 — Attribuisco alle parole iniziali il significato: «Se, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 19, paragrafo 1,».

14 — Le regole 79 e 79a enunciano i requisiti generali per presentare le comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi.

(...)).

16. Il terzo comma della regola 50, paragrafo 1, intitolata «Esame del ricorso», è così formulato:

«Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76], paragrafo 2, del [regolamento n. 207/2009]».

17. La regola 71, paragrafo 1, prevede che l'Ufficio, a talune condizioni, può prorogare i termini che ha stabilito.

### **Il procedimento dinanzi all'UAMI**

18. Il 31 ottobre 2003 la New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «New Yorker Jeans») chiedeva la registrazione del segno denominativo «FISHBONE» come marchio comunitario. Essa chiedeva la registrazione del marchio per prodotti, tra l'altro, delle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza<sup>15</sup>. Detta domanda è stata pubblicata il 1° novembre 2004.

19. Il 28 gennaio 2005, la Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (in prosieguo: la «Vallis») presentava un atto di opposizione a detta registrazione. L'opposizione era fondata sull'esistenza di un segno figurativo greco antecedente, contenente i termini «Fishbone» e «Beachwear», che era stato registrato il 17 maggio 1996 per «T-shirts, abbigliamento da spiaggia» nella classe 25 dell'Accordo di Nizza<sup>16</sup>.

20. Con lettera del 5 aprile 2006, la New Yorker Jeans chiedeva che la Vallis fornisse la prova di aver utilizzato il suo marchio. L'UAMI invitava quest'ultima a farlo entro il 6 giugno 2006.

21. Con lettera del 6 giugno 2006, la Vallis presentava le seguenti prove: i) una dichiarazione giurata in data 1° giugno 2006, ii) diverse fatture e iii) alcune fotografie. Con lettera del 25 settembre 2006, la New Yorker Jeans obiettava che le prove («la prima serie di prove») erano insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore.

22. Con lettera del 14 novembre 2006, l'UAMI invitava la Vallis a rispondere a questa obiezione e a presentare osservazioni entro il 14 gennaio 2007.

23. Con lettera ricevuta il 15 gennaio 2007<sup>17</sup>, la Vallis presentava ulteriori osservazioni e prove, segnatamente cataloghi del 2000, del 2001 e del 2003 («la seconda serie di prove»).

24. Il 26 maggio 2008<sup>18</sup>, la divisione d'opposizione dell'UAMI accoglieva l'opposizione per quanto riguarda i prodotti «borse e zaini» della classe 18 e tutti i prodotti della classe 25. La sua conclusione che esisteva rischio di confusione era fondata, tra l'altro, sul catalogo del 2001 presentato con la lettera del 15 gennaio 2007 (e quindi dopo il 6 giugno 2006).

15 — Del 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio, come riveduto e modificato.

16 — I motivi dell'opposizione erano quelli figuranti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 [attualmente divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009].

17 — Il 14 gennaio 2007 era una domenica; ai sensi della regola 72, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, il limite temporale si estendeva al giorno successivo. V. punto 29 della sentenza impugnata.

18 — Ho notato, tuttavia, che la commissione di ricorso faceva riferimento alla decisione della divisione d'opposizione del 23 marzo 2008.

25. A seguito dell'impugnazione della New Yorker Jeans avverso detta decisione, il 30 luglio 2009, la commissione di ricorso dell'UAMI confermava la decisione della divisione d'opposizione vertente sui prodotti nella classe 25, ma respingeva quella per «borse, zaini» nella classe 18. Segnatamente, essa ha ritenuto che la divisione d'opposizione non avesse errato nel prendere in considerazione la seconda serie di prove presentata con la lettera ricevuta il 15 gennaio 2007.

### **Sentenza del Tribunale**

26. Nella sua domanda in primo grado, la New Yorker Jeans chiedeva al Tribunale di:

- modificare la decisione della commissione di ricorso e dichiarare la fondatezza del ricorso e il rigetto dell'opposizione per i prodotti della classe 25;
- in subordine, annullare la decisione della commissione di ricorso, nella parte in cui essa respingeva il ricorso e confermava il rigetto della domanda di registrazione per i prodotti della classe 25; e
- condannare l'UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

27. La New Yorker Jeans ha dedotto quattro motivi, segnatamente la violazione:

- dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di esecuzione, atteso che la commissione di ricorso ha valutato erroneamente gli elementi di prova;
- dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, perché la commissione di ricorso non ha esposto i motivi per cui la ricorrente era in grado di capire perché erano state prese in considerazione le prove supplementari;
- dell'articolo 42, paragrafi 2, 3 e 5 e del primo e secondo comma, lettera a), dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha affermato che l'uso effettivo era dimostrato fondandosi su prove (presentate tempestivamente o meno) che erano insufficienti a mostrare la natura e la portata dell'uso e
- dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che si configurasse rischio di confusione.

28. Il 29 settembre 2011, il Tribunale ha respinto il ricorso perché infondato e ha condannato la New Yorker Jeans al pagamento delle spese.

29. L'impugnazione della New Yorker Jeans verte unicamente su quella parte della sentenza nella quale il Tribunale ha preso in considerazione la seconda serie di prove, presentata con la lettera del 15 gennaio 2007.

30. Ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto la giurisprudenza relativa al potere discrezionale dell'UAMI di tenere conto di fatti e prove presentati scopo la scadenza del termine temporale rilevante:

«23 Dal disposto dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si evince che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (v. in questo senso,

sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, punto 42, e del 12 dicembre 2007, CORPO livre [<sup>19</sup> ], punto 44).

24 Sebbene alle parti nel procedimento dinanzi all'UAMI sia consentito produrre fatti e prove dopo la scadenza dei termini specificati a detto fine, detta facoltà non è incondizionata, ma subordinata alla condizione che non esistano altre disposizioni contrarie. Solo in caso di soddisfazione di detta condizione l'UAMI gode del potere discrezionale ad esso riconosciuto dal Tribunale in sede di interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (sentenza CORPO livre, punto 47)».

31. Ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato (indirettamente) la decisione della Corte di giustizia nella causa UAMI/Kaul alla regola 22, paragrafo 2, del regolamento d'esecuzione:

«25 (...) [L]a regola 22, paragrafo 2, del [regolamento d'esecuzione] prevede che, se, ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, l'opponente deve fornire la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, l'UAMI lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. La seconda frase della regola 22, paragrafo 2, aggiunge che, se l'opponente non fornisce detta prova entro la scadenza del termine, l'UAMI respinge l'opposizione.

26 Emerge da tale seconda frase che la presentazione di prove dell'uso del marchio anteriore dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito comporta, in linea di principio, il rigetto dell'opposizione, senza che l'UAMI abbia discrezionalità al riguardo. Infatti, l'uso effettivo del marchio anteriore costituisce una questione preliminare che deve perciò essere risolta prima di decidere sull'opposizione vera e propria (sentenza CORPO livre, punto 49)».

32. Successivamente, ai punti da 27 a 36 della sentenza impugnata, il Tribunale espone le ragioni che lo hanno indotto a respingere il motivo della ricorrente:

«27 (...) il Tribunale ha altresì stabilito che la regola 22, paragrafo 2, seconda frase, [del regolamento di esecuzione] non può essere interpretata nel senso che essa osta alla presa in considerazione di ulteriori elementi di prova, tenuto conto dell'esistenza di elementi nuovi, anche se sono forniti dopo la scadenza di tale termine (sentenze dell'8 luglio 2004, Hipoviton<sup>20</sup>, punto 56 e CORPO livre, cit., punto 50).

28 Nel caso di specie, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la divisione d'opposizione avesse la facoltà di prendere in considerazione i cataloghi, per il motivo che essi erano stati prodotti oltre il limite temporale fissato per la presentazione della prova dell'uso effettivo del marchio anteriore. Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

(...)

30 In secondo luogo, occorre considerare che, avendo presentato entro il termine, ossia il 6 giugno 2006, elementi di prova pertinenti, come una dichiarazione giurata, fatture e fotografie, si deve ritenere che l'interveniente abbia rispettato il termine previsto alla seconda frase della regola 22, paragrafo 2, seconda frase, del [regolamento d'esecuzione]. Inoltre, non è in discussione che, a seguito delle osservazioni della ricorrente che giudicava tali elementi di prova insufficienti, l'UAMI ha concesso all'interveniente l'opportunità di depositare le sue osservazioni entro il

19 — Sentenza K & L Ruppert Stiftung/UAMI – Lopes de Almeida Cunha e a. (CORPO livre) (T-86/05, Racc. pag. II-4923).

20 — Sentenza MFE Marienfelde/UAMI – Vétouquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Racc. pag. II-2787).

14 gennaio 2007. Orbene, in questo contesto, gli elementi di prova presentati unitamente alle osservazioni [della Vallis K.-Vallis A.] nel rispetto di detto termine potevano essere prese in considerazione dalla divisione d'opposizione.

31 La regola 22, paragrafo 2, del [regolamento d'esecuzione] deve infatti essere intesa nel senso che nulla osta alla presa in considerazione di elementi di prova supplementari, che non fanno che aggiungersi ad altri elementi presentati entro il termine stabilito, allorché le prove iniziali non sono irrilevanti, ma sono state contestate dalla controparte perché considerate insufficienti. Una simile affermazione, che non rende affatto superflua la regola che precede, è tanto più valida in quanto l'interveniente non ha abusato dei termini stabiliti avvalendosi consapevolmente di tecniche dilatorie o dando prova di manifesta negligenza.

(...)

33 Nella fattispecie in esame, posto che le prove presentate dall'interveniente oltre il termine stabilito dalla divisione d'opposizione non sono le prime ed uniche prove dell'uso, ma piuttosto prove supplementari rispetto ad elementi di prova pertinenti depositati entro il termine, il fatto che la ricorrente abbia contestato dette prove era sufficiente per giustificare che l'interveniente producesse elementi di prova supplementari contestualmente al deposito delle sue osservazioni. Il fatto che detti elementi siano stati presi in considerazione ha consentito alla divisione d'opposizione, e successivamente alla commissione di ricorso, di pronunciarsi sull'uso effettivo del marchio anteriore sulla base di tutti i fatti e le prove rilevanti.

34 In terzo luogo, la conclusione secondo cui la divisione d'opposizione era pienamente legittimata a tener conto dei cataloghi depositati dinanzi ad essa prima del 15 gennaio 2007 sembra peraltro conforme all'obiettivo più generale che sottende i procedimenti d'opposizione, alla luce del quale l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è stato interpretato nel senso che devono essere presi in considerazione anche elementi presentati al di fuori del termine, sempre che appaiano rilevanti e che la fase del procedimento in cui sono presentati e le altre circostanze non ostino alla loro produzione.

(...)

36 Da ciò consegue che il primo motivo, che fa valere la violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della seconda frase della regola 22, paragrafo 2, del [regolamento di esecuzione], deve dunque essere respinto in quanto infondato».

### **Sintesi dell'impugnazione e conclusioni**

33. L'impugnazione è fondata sull'unico motivo secondo cui il Tribunale ha violato gli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e la regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione consentendo che l'UAMI potesse prendere in considerazione prove supplementari dell'uso effettivo prodotte dopo la scadenza del termine stabilito dall'UAMI per la presentazione di dette prove.

34. La New Yorker Jeans chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, annullare la decisione della commissione di ricorso del 30 luglio 2009 nella parte in cui respinge il ricorso e conferma il rigetto della domanda per i prodotti appartenenti alla classe 25 o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché statuisca in via definitiva. Essa chiede alla Corte anche di condannare l'UAMI alle spese del procedimento di primo grado e dell'impugnazione.

35. L'UAMI fa valere che l'impugnazione è infondata e chiede che la Corte condanni l'appellante alle sue spese.

## Gli argomenti delle parti

36. La New Yorker Jeans sostiene che una lettura combinata dei paragrafi 2, 3 e 4 della regola 22 del regolamento di esecuzione mostra che l'UAMI deve respingere un'opposizione e non dispone di alcuna discrezionalità per fare altrimenti se non sono presentate entro il termine di cui alla seconda frase della regola 22, paragrafo 2 (nella fattispecie in esame: entro il 6 giugno 2006) prove adeguate del luogo, del tempo, dell'estensione e della natura dell'uso del marchio su cui si fonda l'opposizione. Detto rigetto non determina alcuno svantaggio ingiusto per un opponente che era consapevole, al momento della presentazione dell'opposizione, che poteva essergli chiesto di provare l'uso effettivo del marchio da esso invocato. L'opponente aveva dunque tempo sufficiente per preparare le prove e, se necessario, chiedere una proroga del termine di cui alla regola 22, paragrafo 2. Ciò premesso, non vi è alcuna necessità di consentire ad un opponente di presentare una seconda serie di prove. La regola 22, paragrafo 2, è dunque una deroga alla norma generale di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nonché alle norme contenute all'articolo 42, paragrafo 1, e nella seconda frase dell'articolo 74 del regolamento n. 207/2009<sup>21</sup>, e nella regola 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione.

37. Anche se questa Corte convenisse con il Tribunale che la seconda serie di prove costituisce prove supplementari ammissibili e considerasse applicabile la regola 20, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione, la New Yorker Jeans fa valere che il Tribunale ha commesso un errore decidendo che l'UAMI non ha abusato della sua discrezionalità prendendo in considerazione dette prove.

38. A giudizio dell'UAMI, la regola 22, paragrafo 2, non è chiara per quanto concerne la distinzione tra prove nuove e prove complementari. La seconda frase stabilisce che l'Ufficio respinge l'opposizione se l'opponente non fornisce «tale prova» entro la scadenza del termine. Ciò include i casi nei quali l'opponente non produce alcunché entro il termine, ma non si riferisce espressamente ai casi in cui c'è stata una produzione di «tale prova», ma questa non è stata ritenuta sufficiente. La Corte deve dunque stabilire se l'apparente termine di cui alla regola 22, paragrafo 2, si applichi i) solo a prove tardive e nuove (ed eventualmente anche a prove presentate a sostegno di prove iniziali evidentemente irrilevanti, manifestamente incomplete o de minimis riguardo agli elementi rilevanti dell'uso – perché in tal caso si configurerebbe un abuso diretto dei principi di utilità ed efficienza procedurale ad opera della stessa parte che chiede di ricevere una seconda opportunità); o ii) anche a prove supplementari che, sebbene sostengano e integrino materiale probatorio in precedenza prodotto, siano «nuove» in quanto sollevino nuovi punti o fatti o riguardino argomenti in precedenza non concretizzati. L'UAMI osserva che l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 verrebbe privato di senso se le prove presentate dopo la scadenza del termine non potessero mai essere prese in considerazione. Esso respinge inoltre la censura che le prove supplementari dovrebbero essere accettate solo se concretizzano un uso già provato: se la prova iniziale fosse sufficiente a provare un uso effettivo, non vi sarebbe alcuna necessità o motivo di presentare prove supplementari.

39. Entrambe le parti si pronunciano sull'impatto dell'interpretazione della regola 22, paragrafo 2, sulle modalità del procedimento di opposizione. La New Yorker Jeans sostiene che il termine previsto alla regola 22, paragrafo 2, non può essere eluso invitando un opponente a presentare osservazioni supplementari in virtù della regola 20, paragrafo 4. Se all'opponente fosse consentito presentare prove oltre a osservazioni, il richiedente farebbe meglio a non rispondere alle prove insufficienti presentate entro il termine iniziale. Questo effetto contrasterebbe con lo scopo della regola 22, paragrafo 2, consistente nel rendere efficiente e prevedibile il procedimento di opposizione, nonché con il principio della certezza del diritto e con la necessità di una procedura chiara e ordinata.

21 — Su questa particolare disposizione, v. nota 42 in prosieguo.

40. L'UAMI sostiene che la regola 22, paragrafo 2, è un'espressione specifica del principio di economia procedurale, nella misura in cui esso richiede che un esame abbia immediatamente fine se è chiaro che l'opposizione è manifestamente infondata. Tuttavia, se esiste almeno qualche prova di uso, non esiste una base per porre immediatamente fine all'esame. Le prove presentate sino a quel momento devono essere comunicate al richiedente, per consentirgli di esercitare il suo diritto alla difesa presentando i suoi commenti. Successivamente l'UAMI può o aprire una nuova fase di osservazioni, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (come ha fatto nella fattispecie in esame) o adottare una decisione finale nel merito discutendo insieme l'adeguatezza della prova e i motivi sostanziali.

41. L'UAMI fa valere che l'interpretazione del Tribunale è corretta e conforme ai principi enunciati nella sentenza UAMI/Kaul, in quanto:

- nella sentenza UAMI/Kaul la Corte di giustizia ha menzionato la possibilità di accettare prove tardive come un principio generale di economia processuale; ogni eccezione alla regola generale dovrebbe dunque essere interpretata restrittivamente;
- la tardiva presentazione di prove effettivamente complementari sembra soddisfare i criteri enunciati nella sentenza UAMI/Kaul;
- mantenere l'opzione di accettare siffatta prova complementare sembra avvicinarsi maggiormente allo spirito della sentenza UAMI/Kaul, dove la Corte di giustizia si è fondata sui principi della certezza del diritto e della buona amministrazione e
- in circostanze come quelle in esame, non sembra esservi un motivo imperativo per non consentire all'opponente di rafforzare o chiarire la sua prova iniziale deducendo materiale complementare, anche dopo la scadenza del termine iniziale.

## Valutazione

### *Osservazioni preliminari*

42. L'impugnazione verte interamente sulla questione se la divisione d'opposizione dell'UAMI goda del potere discrezionale di prendere in considerazione la prova dell'uso effettivo da essa ricevuta dopo la scadenza del termine iniziale stabilito da essa stessa per la sua produzione.

43. A sostegno del suo unico motivo di impugnazione, la New Yorker Jeans adduce tre argomenti, che corrispondono parzialmente a quelli avanzati a sostegno del suo primo ricorso dinanzi al Tribunale. Il suo argomento principale concerne la presentazione di prove per dimostrare l'uso effettivo nel procedimento d'opposizione. In subordine, l'appellante fa valere che il Tribunale ha errato nella sua definizione della prova supplementare. Se la Corte non accogliesse questo argomento, la New Yorker Jeans fa valere un argomento ulteriore relativo alla posizione del Tribunale sull'esercizio della discrezionalità da parte dell'UAMI per decidere se prendere in considerazione o meno siffatta prova. Tratterò ogni argomento separatamente.

44. La New Yorker Jeans lamenta violazioni del regolamento n. 207/2009 e del regolamento di esecuzione. Quest'ultimo stabilisce le norme necessarie a dare attuazione al primo<sup>22</sup>. Esso non può pertanto essere interpretato in modo contrario al primo regolamento.

22 — V. il quinto considerando del regolamento di esecuzione; v. l'articolo 162 e il considerando 19 del regolamento n. 207/2009.

*Potere discrezionale di tenere conto della prova presentata in un procedimento d'opposizione dopo la scadenza del termine fissato dall'UAMI*

45. La presente impugnazione verte sulla questione se l'UAMI, e segnatamente la sua divisione d'opposizione, abbia un potere discrezionale di decidere di prendere in considerazione la prova prodotta da un opponente dopo la scadenza del relativo termine, in risposta ad un invito a presentare, entro un nuovo termine, osservazioni sull'obiezione che la prova originariamente dedotta era insufficiente<sup>23</sup>. In termini leggermente diversi: se un invito a *rispondere* alle osservazioni di un richiedente su un'opposizione, ai sensi della regola 20, paragrafo 4, (come contenuto nella lettera dell'UAMI alla Vallis del 14 novembre 2006) consenta all'opponente di produrre *prove* supplementari a sostegno delle prove già presentate, che l'UAMI possa in tal caso prendere in considerazione quando statuisce sull'opposizione. Questa questione è stata sollevata nel contesto di un'opposizione consistente in un procedimento di pre-registrazione durante il quale il titolare di un marchio comunitario ha il diritto di opporsi, in forza dei motivi elencati all'articolo 8 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione di un nuovo marchio comunitario dopo la pubblicazione della domanda. Mediante siffatto procedimento sono risolti i conflitti sul marchio e la registrazione del marchio è rinviata e eventualmente respinta<sup>24</sup>. Il suo scopo è assicurare (a monte) che un marchio non venga registrato se non dovrebbe esserlo; ciò è più efficiente che risolvere il problema dopo la registrazione (a valle) mediante una procedura di annullamento o di infrazione. Esso garantisce anche che i consumatori non siano nel frattempo tratti in inganno.

46. A mio avviso, il regolamento n. 207/2009 consente alla divisione d'opposizione di prendere in considerazione siffatta prova supplementare.

47. La mia posizione è fondata sui principi enunciati nella sentenza UAMI/Kaul.

48. Il primo principio è quello del parallelismo tra la competenza della commissione di ricorso e quella della sezione dell'UAMI che ha adottato la decisione impugnata. In suddetta sentenza, la Corte ha rilevato che si desume dalla lettura combinata di quelli che sono attualmente divenuti gli articoli 63, paragrafo 2, e 78 del regolamento n. 207/2009 che la commissione di ricorso, chiamata a svolgere un esame nuovo e completo del merito dell'opposizione «invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni sulle notifiche ad esse indirizzate e che può anche disporre mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove»<sup>25</sup>. In linea di principio, la commissione di ricorso può dunque esercitare una facoltà compresa nella competenza della divisione d'opposizione che era responsabile per l'adozione della decisione impugnata<sup>26</sup>. Senza usare esplicitamente questa frase, la Corte ha così fatto propria la nozione di continuità delle funzioni all'interno dell'UAMI come tra le istanze di primo grado e la commissione di ricorso.

49. Il secondo principio stabilisce che l'UAMI gode di un potere discrezionale di decidere se prendere in considerazione o meno fatti e prove prodotti dopo la scadenza del termine stabilito, salvo se una disposizione escluda detta discrezionalità (espressamente o per necessaria implicazione). Nella sentenza UAMI/Kaul, la Corte ha dichiarato che «come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94»<sup>27</sup>. Tale constatazione è stata fatta nel contesto di un procedimento d'opposizione, ma era fondata sulla formulazione dell'attuale articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – che fa parte delle disposizioni procedurali di applicazione generale – nonché su motivi di certezza del diritto

23 — V. i precedenti paragrafi 23 e 24.

24 — V. anche, infra, paragrafo 49.

25 — Sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punti 57 e 58).

26 — V. sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punto 56). Cfr. anche l'articolo 64, del regolamento n. 207/2009.

27 — V. sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punto 42).

e di buona amministrazione<sup>28</sup>. Siffatta interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 2, era, «per lo meno riguardo ad un procedimento d'opposizione, atta a contribuire ad evitare che i marchi il cui uso potrebbe essere in seguito contestato con successo per mezzo di un procedimento di annullamento o in occasione di un procedimento per contraffazione siano oggetto di registrazione»<sup>29</sup>.

50. Il punto di partenza deve dunque essere che l'UAMI ha normalmente il potere discrezionale di decidere se prendere in considerazione o meno la prova prodotta dopo la scadenza del termine che ha stabilito.

51. La regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione costituisce un'apparente deroga alla norma generale, nella misura in cui la seconda frase prevede che «[s]e l'opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l'Ufficio *respinge* l'opposizione»<sup>30</sup>. Detta frase sembra anche confermare l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

52. Occorre chiedersi in quali circostanze siffatta deroga escluda la discrezionalità dell'UAMI di decidere se prendere in considerazione o meno una seconda serie di prove in risposta all'argomento avanzato dal richiedente il marchio che la prima serie di prove era insufficiente a dimostrare l'uso effettivo.

53. La regola 22 dà esecuzione all'articolo 42 del regolamento n. 207/2009. Entrambe le disposizioni enunciano, segnatamente, la procedura da espletare quando il richiedente chiede che l'opponente provi l'uso effettivo del suo marchio. Con il riferimento «l'Ufficio» nella regola 22, paragrafo 2, si intende dunque la divisione d'opposizione<sup>31</sup>.

54. La procedura esposta all'articolo 42 del regolamento n. 207/2009 è la seguente. Dopo che la divisione d'opposizione ha stabilito che l'opposizione è ammissibile, ha inizio una procedura *inter partes* e, in tale contesto, su istanza del richiedente, l'opponente deve fornire la prova che il marchio comunitario (o nazionale)<sup>32</sup> anteriore, invocato a giustificazione della sua opposizione, sia stato seriamente utilizzato o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione<sup>33</sup>. «In mancanza di tale prova», la seconda frase dell'articolo 42, paragrafo 2, prevede che l'UAMI *deve* respingere l'opposizione.

55. L'articolo 42, paragrafo 2, deve essere letto in combinato disposto con le regole 20 e 22 del regolamento di esecuzione. La prima regola si applica all'esame dell'opposizione, mentre la seconda concerne, segnatamente, la prova dell'uso nel corso di siffatta procedura. Entrambe le regole offrono informazioni aggiuntive sull'organizzazione di una procedura d'opposizione dove è richiesta siffatta prova. Ai sensi di queste regole, l'UAMI deve comunicare l'opposizione al richiedente ed invitarlo a presentare osservazioni entro un termine da esso stabilito<sup>34</sup>. Si tratta dello stesso termine entro il quale il richiedente può richiedere la prova dell'utilizzazione<sup>35</sup>, ma non è necessario formulare questa richiesta insieme alle osservazioni dell'opposizione<sup>36</sup>.

28 — V. sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punti 42, 43, 47 e 48).

29 — V. sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punto 48).

30 — Il corsivo è mio.

31 — Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la «divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all'opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario».

32 — Se l'opposizione è fondata su un marchio anteriore, l'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 dispone che la prova dell'«utilizzazione nella Comunità è sostituita [dalla prova dell']utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato», di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento medesimo.

33 — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

34 — Regola 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

35 — Regola 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.

36 — Regola 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione.

56. Dando seguito all'istanza, l'UAMI deve invitare l'opponente a fornire la prova entro il termine che stabilisce<sup>37</sup>. La regola 22, paragrafo 3, chiarisce che l'opponente deve fornire «le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione». L'opponente deve dunque fornire indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio e fornire la prova a sostegno<sup>38</sup>. Detta prova, in linea di principio, deve limitarsi alla presentazione di documenti ed altri elementi giustificativi come quelli elencati nella regola 22, paragrafo 4<sup>39</sup>.

57. In mancanza di produzione di «tale prova» entro il termine, la regola 22, paragrafo 2, prevede che l'UAMI *respinge* l'opposizione. Come ho già osservato<sup>40</sup>, ciò conferma dunque l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

58. Tuttavia, che una prova sia prodotta entro il termine o meno, è evidente che il procedimento di opposizione può continuare dopo la scadenza di detto termine.

59. Pertanto, l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 stabilisce che l'UAMI, nell'esame dell'opposizione, invita le parti, ogniqualvolta risulti necessario, a presentare osservazioni entro un termine stabilito dall'UAMI. Ciò è confermato dalla regola 20, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione, che prevede che l'UAMI, se lo ritiene opportuno, inviti l'opponente a «rispondere» alle osservazioni del richiedente.

60. Laddove l'opponente ha prodotto documenti per mostrare l'uso effettivo, sembrerebbe che i principi del giusto processo e dei diritti della difesa richiedano che l'UAMI inviti il richiedente a presentare le sue osservazioni su siffatta prova<sup>41</sup>. In caso contrario, l'UAMI potrebbe assumere una posizione fondata su una prova sulla quale il richiedente non ha avuto alcuna opportunità di pronunciarsi. Così facendo si violerebbe l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009. La regola 20, paragrafi 2 e 4 conferma anche che ad ogni parte deve concesso, a sua volta, il diritto di rispondere.

61. A mio giudizio, l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 esige anche che l'UAMI, nel rispetto dei diritti della difesa, garantisca un equivalente diritto di risposta all'opponente, una volta che il richiedente il marchio ha risposto alla prova prodotta, ove ciò sia «necessario» nelle circostanze del caso.

62. Ciò premesso, diviene chiaro che la seconda frase della regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione può essere applicata soltanto ad una fase particolare del procedimento, ossia la scadenza del termine per mostrare la prova dell'uso dietro l'invito (iniziale) dell'Ufficio a farlo, a seguito della prima risposta del richiedente all'opposizione. Se l'opponente *non* produce prova a questo fine, la divisione d'opposizione *deve* respingere l'opposizione. Essa non dispone di alcuna discrezionalità per decidere se prendere in considerazione o meno la prova che potrebbe essere prodotta successivamente (in qualsiasi circostanza). Pertanto, se l'opponente omette di rispondere entro il termine alla domanda (iniziale) di provare l'uso effettivo del marchio anteriore, esso deve sopportarne le conseguenze.

37 — Regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

38 — Regola 22, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

39 — Regola 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione.

40 — V. paragrafo 51 supra.

41 — Articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

63. Diversamente dalla *New Yorker Jeans*, non considero che la regola 22, paragrafo 2, del regolamento d'esecuzione, in questo modo interpretata, costituisca una vera deroga all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 o alla regola 20, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione<sup>42</sup>. Le due disposizioni da ultimo menzionate dispongono che l'UAMI inviti le parti a presentare osservazioni affinché possano esercitare il loro diritto a rispondere. Per contro, la regola 22, paragrafo 2, verte sulle conseguenze che l'UAMI deve ricollegare alla mancata produzione di prove, entro il termine, al fine di mostrare l'uso effettivo.

64. A mio avviso, la regola 22, paragrafo 2, non può essere interpretata più estensivamente.

65. Se l'opponente ha prodotto in buona fede prove plausibili per mostrare l'uso effettivo del suo marchio, non si può affermare che detta parte «non ha fornito tale prova». Non è più applicabile, pertanto, l'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Se il richiedente, quando è stato invitato a commentare la prova prodotta (regola 20, paragrafo 2), ribatte che essa è insufficiente a provare l'uso effettivo e la sua risposta viene comunicata all'opponente, la reazione più logica è che questi cerchi di produrre prove supplementari. In caso contrario, lo scambio di osservazioni rischia di degenerare in un mero scambio di battute a vuoto: «La mia prova originaria era sufficiente!», «No che non lo era!», «Sì che lo era!».

66. In caso di interpretazione più estensiva della regola 22, paragrafo 2, sembra non esserci un motivo logico perché essa non dovrebbe applicarsi anche ad altri termini successivi che possono essere stabiliti dalla divisione d'opposizione, ai sensi del regolamento. Ciò significherebbe che l'UAMI non potrebbe invitare le parti, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, a produrre prove con le loro osservazioni; e che gli oppositori non potrebbero presentare prove supplementari, come parte della loro risposta ad un invito, ai sensi della regola 20, paragrafo 4. In caso di disposizione di un procedimento orale, alla divisione d'opposizione sarebbe parimenti precluso di interrogare e di chiedere nuove prove. Essa non disporrebbe dunque di tutti i poteri previsti dalla regola 57 del regolamento d'esecuzione<sup>43</sup>.

67. Non sarebbe neppure coerente con il principio di economia procedurale e con la nozione di parallelismo, enunciati dalla Corte nella sentenza *UAMI/Kaul*<sup>44</sup>, consentire alla commissione di ricorso di prendere in considerazione taluni tipi di prova prodotta dopo la scadenza del termine stabilito, se ciò fosse vietato alla divisione d'opposizione. Ciò significherebbe che, se la prova prodotta dall'opponente in risposta alle osservazioni del richiedente in merito all'insufficienza fosse esclusa dalla divisione d'opposizione, esso sarebbe costretto ad impugnare il rigetto dell'opposizione per la mancata produzione di prova sufficiente dell'uso effettivo. In sede di ricorso, la commissione di ricorso avrebbe il potere discrezionale di decidere se tenere conto o meno della stessa prova (Nelle impugnazioni avverso le decisioni della divisione d'opposizione, la commissione di ricorso gode di siffatta discrezionalità riguardo ai fatti e alle prove supplementari<sup>45</sup>). La regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione evidentemente non può essere intesa nel senso che esclude siffatta discrezionalità). Se non presenta ricorso, l'opponente dovrebbe attendere sino alla registrazione del marchio e avviare quindi un procedimento di cancellazione. Non mi sembra che siffatta interpretazione abbia senso.

42 — Non concordo neppure con la *New Yorker Jeans* sulla tesi secondo la quale la regola 22, paragrafo 2, crea una deroga generale all'articolo 74, seconda frase, del regolamento n. 207/2009. A questo riguardo, posso essere molto breve: questa disposizione non contiene una seconda frase e verte sui motivi di invalidità del marchio comunitario. È dunque irrilevante ai fini della presente impugnazione. Se la *New Yorker Jeans* intendeva riferirsi alla seconda frase dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, essa ha addotto argomenti insufficienti a sostegno della sua tesi.

43 — La regola 57 del regolamento di esecuzione enuncia norme relative all'assunzione di prove ad opera dell'UAMI nel corso delle procedure orali.

44 — V. i precedenti paragrafi 48 e 49.

45 — V. il terzo comma della regola 50, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione. V. anche i paragrafi da 62 a 66 delle conclusioni da me presentate in data odierna per le cause C-120/12 P, C-121/12 P e C-122/12 P.

68. L'interpretazione della regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione da me proposta non impedisce all'UAMI di respingere un'opposizione per mancanza di prova dell'uso effettivo se l'opponente produce prove che sono manifestamente carenti o irrilevanti o attinenti a fatti irrilevanti. In tali circostanze, la divisione d'opposizione ha un potere discrezionale di non tenere conto di prove supplementari. D'altro lato, se (ad esempio) il richiedente lamenta che le prove sono manifestamente carenti o irrilevanti quando evidentemente non lo sono, può non rendersi necessario che l'Ufficio inviti l'opponente a rispondere in virtù della regola 20, paragrafo 4. La semplice presentazione delle osservazioni del richiedente è dunque una questione procedurale. Di per sé, detta circostanza non ha rapporto con la valutazione dell'opposizione, compresa la questione preliminare della prova dell'utilizzazione.

69. Se, come nella fattispecie, il richiedente fa valere che la prova non è sufficiente (senza apparentemente definirla irrilevante), l'UAMI avrà un buon motivo per invitare l'opponente a rispondere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della regola 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione. Infatti, se la divisione d'opposizione deve motivare la sua decisione, come richiesto dall'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, essa deve esaminare l'argomento del richiedente vertente sull'asserita insufficienza della prova prodotta e valutare siffatta prova. Nella maggior parte dei casi, ciò indurrà l'UAMI a sentire l'opponente prima di adottare la sua decisione.

70. In questa fase, l'UAMI gode di discrezionalità nel decidere se prendere in considerazione le prove, ad esempio, prodotte per corroborare argomenti che contestano l'affermazione secondo la quale le prove prodotte in prima battuta erano insufficienti o estendono le prove esistenti e confermano fatti già dedotti nelle osservazioni iniziali dell'opponente.

71. Ciò premesso, concludo nel senso che il Tribunale ha giustamente accettato che la divisione d'opposizione può prendere in considerazione la prova supplementare dell'uso effettivo presentata dopo la scadenza del termine da essa stabilito.

*Esercizio del potere discrezionale di prendere in considerazione la seconda serie di prove, presentata dopo la scadenza del termine stabilito dall'UAMI in una procedura d'opposizione*

72. La discrezionalità di decidere se prendere in considerazione o meno la seconda serie di prove, presentata dopo la scadenza del termine iniziale stabilito dall'UAMI in una procedura d'opposizione, può essere ampia, ma il suo esercizio non è illimitato né sottratto al controllo giurisdizionale. Occorre chiedersi quale sia la situazione di una prova che è stata prodotta «tardivamente», nel senso che avrebbe potuto essere prodotta prima, ma non lo è stata.

73. Nella sentenza UAMI/Kaul, la Corte ha spiegato come siffatta discrezionalità sia circoscritta: «siffatta presa in considerazione da parte dell'Ufficio è, in particolare, giustificabile se l'Ufficio ritiene, da un lato, che gli elementi prodotti tardivamente possano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall'altro, che la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione»<sup>46</sup>. Comunque sia esercitato siffatto potere discrezionale, l'UAMI deve motivare la sua decisione se tenere conto o meno di detti fatti e di dette prove<sup>47</sup>.

46 — V. sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punto 44).

47 — V. sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punto 43).

74. La New Yorker Jeans è dunque in errore quando sostiene che un'interpretazione restrittiva della regola 22, paragrafo 2, del regolamento d'esecuzione implicherebbe che la semplice presentazione delle osservazioni del richiedente il marchio sull'insufficienza delle prove inizialmente prodotte giustificherebbe sempre che la divisione d'opposizione prenda in considerazione le prove prodotte dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

75. Se la divisione d'opposizione decide di esercitare il suo potere discrezionale al fine di prendere in considerazione fatti o prove prodotti dopo la scadenza del termine iniziale, deve chiarire nella sua decisione i) se il materiale sia a prima vista rilevante ai fini della decisione dell'UAMI sull'opposizione, ii) la fase del procedimento in cui la prova è stata prodotta, iii) le circostanze che hanno accompagnato detta produzione<sup>48</sup> e iv) (a mio parere) perché, alla luce dei punti da i) a iii), l'UAMI abbia ritenuto opportuno tenere conto di detta prova.

76. Considero che, nella fattispecie, il Tribunale sia correttamente pervenuto alla conclusione che l'UAMI non ha abusato della sua discrezionalità.

77. Nella mia interpretazione dei punti da 30 a 36 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha distinto nella sua analisi tra l'esistenza di discrezionalità e il suo esercizio. Al punto 34, esso ha riassunto le indicazioni per l'esercizio del potere discrezionale enunciate dalla Corte nella sentenza UAMI/Kaul. Tuttavia, il fatto che il Tribunale abbia strutturato il suo ragionamento in quel modo, non lo rende sbagliato.

78. Le procedure di opposizione mirano a evitare conflitti sui marchi prima della registrazione di un nuovo marchio comunitario. Nella decisione sulla questione preliminare se l'opponente abbia utilizzato il marchio che rivendica, l'UAMI (e segnatamente la divisione d'opposizione) deve avere a disposizione tutti i fatti e le prove disponibili per consentirgli di decidere se il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato. La produzione di prove supplementari per ovviare all'insufficienza di quelle già prodotte mi sembra estremamente rilevante per il risultato delle procedure e per consentire all'UAMI di effettuare un esame completo dell'opposizione. Con riguardo alla rilevanza, il Tribunale ha accettato che la divisione d'opposizione possa prendere in considerazione «prove supplementari, che si aggiungono ad altre prove prodotte entro il termine (...) allorché le prove iniziali non sono irrilevanti, ma sono state contestate dalla controparte perché considerate insufficienti»<sup>49</sup>. Nella fattispecie in esame, la seconda serie di prove non costituiva «le prime ed uniche prove dell'uso, ma piuttosto prove supplementari rispetto a quelle rilevanti presentate entro il termine»<sup>50</sup>.

79. Inoltre, il fatto che la divisione d'opposizione possa prendere in considerazione siffatta prova in una fase iniziale della procedura d'opposizione, e il fatto che la prova sia fornita in reazione alle osservazioni del richiedente giustificano che l'UAMI la prenda in considerazione. A questo riguardo, il Tribunale ha tenuto conto anche della complessiva economia processuale delle procedure d'opposizione dinanzi all'UAMI, nel modo inteso dalla Corte al punto 44 della sentenza UAMI/Kaul. Pertanto, il Tribunale si è fondato sul fatto incontestato che, ai sensi delle osservazioni del richiedente sull'insufficienza delle prove prodotte, l'UAMI, con lettera del 14 novembre 2006, ha dato all'opponente l'opportunità di presentare le sue osservazioni. L'opponente ha corredato dette osservazioni di prove. Sia le osservazioni sia le prove sono state presentate entro il nuovo termine stabilito.

80. Come sottolineano sia la New Yorker Jeans sia l'UAMI, l'opponente non può usare questa seconda fase di osservazioni per produrre prove che ha ommesso di produrre quanto gli è stato inizialmente chiesto di provare l'uso effettivo. Se aveva bisogno di più tempo per trovare, raccogliere o preparare in altro modo dette prove, poteva chiedere una proroga del termine iniziale stabilito dall'UAMI, prima

48 — V. sentenza UAMI/Kaul, cit. supra alla nota 3 (punto 44).

49 — Punto 31 della sentenza impugnata.

50 — Punto 33 della sentenza impugnata.

della sua scadenza<sup>51</sup>. Se ha ommesso di farlo tempestivamente, l'opponente non può di seguito porre rimedio al suo errore producendo la prova più tardi. Tuttavia, il Tribunale ha esaminato questo aspetto allorché ha esplicitamente rilevato, al punto 31 della sentenza impugnata, che «l'interveniente non ha abusato dei termini stabiliti avvalendosi consapevolmente di tecniche dilatorie o dando prova di manifesta negligenza». Esso ha inoltre considerato, al punto 33, che «il fatto che detta prova sia stata presa in considerazione ha consentito alla divisione d'opposizione, e quindi alla commissione di ricorso, di decidere sull'uso effettivo del marchio anteriore sulla base di tutti i fatti e le prove rilevanti», il che corrisponde alla descrizione data dalla Corte della valutazione dell'uso effettivo<sup>52</sup>.

81. In forza delle considerazioni che precedono, ritengo dunque che il Tribunale non abbia errato nel confermare la decisione della commissione di ricorso che la divisione d'opposizione aveva correttamente preso in considerazione le prove prodotte con la lettera del 15 gennaio 2007 (la seconda serie di prove).

### **Spese**

82. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, l'UAMI ne ha fatto domanda.

### **Conclusione**

83. Per questi motivi, considero che il Tribunale non abbia errato e suggerisco dunque alla Corte:

- di respingere il ricorso in toto;
- di condannare la New Yorker Jeans a pagare le spese sostenute dall'UAMI.

51 — La seconda frase della regola 71, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione prevede che «(s)e le circostanze lo giustificano, l'Ufficio può prorogare i termini, su richiesta dell'interessato, presentata prima della scadenza del termine originario».

52 — V. sentenza dell'11 marzo 2003, *Ansul* (C-40/01, Racc. pag. I-2439, punto 38).