



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-621/11 P**

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG**

**contro**

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Impugnazione — Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario FISHBONE — Opposizione — Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR — Uso effettivo del marchio anteriore — Considerazione di prove supplementari non presentate entro il termine stabilito — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 22, paragrafo 2»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013

*Marchio comunitario — Opposizione — Fatti e prove non dedotti a sostegno dell'opposizione entro il termine all'uopo impartito — Presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, § 2, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 2)*

Dalla formulazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009, e che non è affatto proibito per l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. La suddetta disposizione, precisando che quest'ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, conferisce infatti all'Ufficio un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur sempre motivando la propria decisione sul punto, se occorra o meno tenere conto delle medesime.

Per quanto riguarda, più precisamente, la produzione di prove dell'uso effettivo del marchio anteriore nell'ambito di procedimenti di opposizione, occorre rilevare che, anche se l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che, su istanza dell'autore della domanda di registrazione, il titolare di un marchio che abbia presentato opposizione deve addurre la prova dell'uso effettivo del medesimo, in mancanza di che l'opposizione è respinta, detto regolamento non contiene disposizioni volte a precisare il termine entro il quale tali prove devono essere prodotte. La regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, prevede invece, a tale riguardo, che, nel caso in cui una simile istanza venga presentata, l'Ufficio chieda al titolare del marchio anteriore di fornire, entro un termine da esso precisato, la prova dell'utilizzazione del marchio o dell'esistenza di giustificati motivi per la sua non utilizzazione.

Così, nel caso in cui elementi di prova considerati pertinenti ai fini della dimostrazione dell'uso del marchio in questione siano stati prodotti entro il termine stabilito dall'Ufficio ai sensi della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, resta possibile produrre prove supplementari di un uso

siffatto dopo la scadenza di tale termine. In una simile ipotesi, non è affatto proibito per l'Ufficio tenere conto delle prove in tal modo tardivamente prodotte avvalendosi del potere discrezionale conferitogli dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Per quanto riguarda l'esercizio di tale potere discrezionale dell'Ufficio ai fini dell'eventuale considerazione di prove prodotte tardivamente, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che siffatta presa in considerazione da parte dell'Ufficio, quando è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento d'opposizione, è, in particolare, giustificabile qualora esso consideri che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possono, a prima vista, rivestire un'effettiva rilevanza per l'esito dell'opposizione proposta dinanzi ad esso e che, dall'altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione.

(v. punti 21-25, 30, 33)