DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 27 gennaio 2025

Nel procedimento R 1470/2024-5

F.A.E.G.
Via Azzano San Paolo 21
24050 Grassobbio (BG)
Italia Opponente / Ricorrente

rappresentata da Carmine Coviello, Via Palazzo 7, 82010 San Nicola Manfredi (BN), Italia

contro

A2Z World S.r.l.
Via Giovanni Keplero 22
20019 Settimo Milanese (MI)
Italia Richiedente / Resistente

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 196 642 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 850 567)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 20 marzo 2023, A2Z World S.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio denominativo

FAEG

per i seguenti prodotti:

Classe 9: *Scatole di derivazione elettriche; Scatole per collegamenti; Scatole terminali; Scatole per diapositive; Scatole di giunzione; Scatole di altoparlanti; Scatole terminali [elettricità]; Canaline per cavi elettrici; Cavi per microfoni; Canalizzazione per cavi; Cavi per comunicazioni; Cavi per telecomunicazioni; Cavi di telecomunicazione; Cavi di alimentazione; Cavi di connessione; Cavi di estensione; Cavi elettronici; Localizzatori di cavi; Cavi telefonici; Cavi per altoparlanti; Rilevatori di cavi; Cavi di avviamento; Connettori per cavi; Registratori a cassetta; Cassette preregistrate; Cassette di accumulatori; Cassette per accumulatori; Cassette di distribuzione [elettricità]; Scatole di collegamento [elettricità]; Placche per accumulatori elettrici; Placche antitaccheggio elettroniche; Placche per batterie; Placche decorative per interruttori, sagomate; Tubi fotoelettronici; Tubi fotomoltiplicatori; Tubi di trasmissione; Tubi per spinterometri; Tubi raddrizzatori; Tubi elettronici; Traverse in guaina, elettriche; Guaine flessibili per conduttori elettrici; Manicotti per raccordo elettrici; Scatole di raccordo (Elettrico -); Raccordi [collegamenti] elettrici; Connettori di alimentazione; Adattatori per connettori coassiali; Connettori coassiali; Connettori elettronici; Connettori elettrici; Connettori telefonici; Connettori per apparecchi di telecomunicazione; Connettori [elettricità]; Connettori terminali elettrici; Connettori a microonde; Connettori ad innesto; Connettori di adattamento (Elettrici -); Terminali di contatto per connettori elettrici; Connettori per circuiti elettronici; Connettori elettrici a innesto; Custodie per connettori elettrici; Connettori multimediali per veicoli; Connettori elettrici isolati; Interruttori elettromagnetici; Interruttori magnetotermici; Interruttori differenziali; Interruttori di alimentazione; Interruttori per altoparlanti; Interruttori piezoelettrici; Interruttori Skeleton (Skeleton switches) [elettrici]; Interruttori elettrici; Interruttori di finecorsa; Interruttori automatici; Interruttori [elettricità]; Interruttori di prossimità; Interruttori lampeggianti elettrici; Interruttori elettrici [commutatori]; Interruttori di esclusione; Pannelli con interruttori [elettrici]; Interruttori di corrente; Interruttori di temperatura; Interruttori a levetta; Interruttori a sensori; Deviatori di sovracorrenti; Deviatori di frequenza; Commutatori coassiali; Collettori elettrici; Collettori di corrente; Pulsanti per microfoni; Pulsanti di campanelli; Pulsanti per campanelli; Pulsanti di emergenza; Pulsanti tattili multifunzione; Tasti per tastiere di computer; Prese telecomandate; Prese televisive; Prese telefoniche; Prese elettriche; Prese volanti; Prese per antenne; Prese per alimentazione elettrica; Computer tascabili per prendere appunti; Prese con protezione contro la sovratensione; Misuratori delle*

dimensioni della presa; Supporti per microfoni; Supporti per misurazioni; Supporti scaricabili; Supporti per altoparlanti; Supporti per apparecchiature informatiche; Supporti per televisori; Supporti per videocamere; Invertitori per alimentazioni; Invertitori elettrici; Invertitori [elettricità]; Invertitori di elettricità; Invertitori di frequenza [elettronici]; Invertitori corrente continua/corrente alternata; Dispositivi di comando per invertitori; Invertitori corrente alternata/corrente continua; Trasformatori riduttori elettrici; Trasformatori flyback; Amplificatori per servomotori; Rettificatori per alternatori; Ottimizzatori di trasformatori; Trasformatori elettrici; Convertitori elettrici; Raddrizzatori elettrici; Trasformatori step up; Trasformatori; Controlli e regolatori; Regolatori elettronici; Regolatori contro le sovratensioni; Regolatori di pressione; Regolatori di illuminazione per palcoscenico; Regolatori di voltaggio; Regolatori luminosi; Regolatori di processo [elettrici]; Regolatori di processo [elettronici]; Regolatori di potenza; Regolatori elettronici di potenza; Regolatori di velocità [elettrici]; Regolatori di livello [apparecchi elettronici]; Regolatori di velocità [elettronici]; Regolatori di velocità per giradischi; Regolatori di energia; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Cicalini elettrici; Sfasatori per apparecchi di comunicazione; Teleruttori; Cicalini; Altoparlanti per giradischi; Apparecchi per l'amplificazione del suono; Apparecchi per l'amplificazione dei suoni; Apparecchi per la trasmissione del suono; Cicalini elettronici; Soppressori di rumore [componenti elettrici]; Apparecchi di annullamento del rumore; Elaboratori dei segnali per altoparlanti audio; Valvole solenoidi [interruttori elettromagnetici]; Campanelli [apparecchi avvisatori]; Apparecchi per amplificare il suono; Suonerie per cellulari scaricabili; Suonerie per telefoni [scaricabili]; Suonerie scaricabili per telefoni cellulari; Campanelli per sonerie; Batterie per telefoni cellulari; Altoparlanti per telefoni cellulari; Cuffie per telefoni cellulari; Emoticon scaricabili per telefoni cellulari; Applicazioni per cellulari; Auricolari per telefoni cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Immagini scaricabili per telefoni cellulari; Batterie per telefoni; Custodie per telefoni cellulari; Sensori; Sensori di sincronizzazione; Sensori acceso-spento; Sensori di accelerazione; Sensori piezoelettrici; Sensori di movimento; Sensori elettrooottici; Sensori di prossimità; Sensori elettronici; Sensori di condensazione; Sensori di vibrazioni; Sensori fotoelettrici; Sensori a ultrasuoni; Sensori di occupazione; Sensori di pressione; Sensori per otturatori; Sensori di intrusione; Sensori di misurazione elettronici.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 27 marzo 2023.

3 In data 30 maggio 2023, F.A.E.G. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti.

4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione sul marchio di fatto:

FAEG

asseritamente usato in Spagna, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Polonia, Croazia, Lituania, Germania, Slovacchia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Danimarca, Portogallo, Romania, Slovenia, Lettonia, Estonia, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Francia, Grecia in relazione a:

produzione e fabbricazione articoli elettrici, sensori, lampade illuminazione, lampadari, interruttori, scatole di collegamento, cacciaviti, cavi, prese, batterie, trasformatori, circuiti, avvolgicavo, connettori, led.

6 Nelle osservazioni depositate contestualmente al modulo d'opposizione, l'opponente dichiarava di invocare anche il marchio non registrato utilizzato in relazione ai seguenti prodotti, *connettori, cavi cassette, tubi, custodie, interruttori, deviatori, pulsanti, supporti, regolatori, apparecchi vari, custodie, sensori, collettori e altri prodotti di materiale elettronico.*

7 Con decisione del 23 maggio 2024 ("la decisione impugnata"), la Divisione di Opposizione respingeva l'opposizione, per tutti i prodotti e servizi in contestazione, in quanto riteneva che l'opponente non avesse dimostrato di avere acquisito, conformemente alla legislazione nazionale invocata, diritti sui segni sulla quale si fonda l'opposizione. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:

Il diritto ai sensi della legislazione applicabile

– Considerato che il marchio denominativo FAEG e il marchio figurativo sono stati invocati contestualmente al deposito dell'atto di opposizione, la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione entrambi i marchi e tutti i prodotti succitati.

– L'opponente non ha presentato - né entro il termine stabilito dall'Ufficio né al di fuori di esso - alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o sulle condizioni da soddisfare affinché l'opponente possa vietare l'uso del marchio contestato ai sensi delle leggi di ciascuno dei seguenti Stati membri citati dall'opponente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Pertanto, l'opposizione non è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE in relazione ai marchi non registrati in detti paesi.

– L'esame della presente Opposizione procederà dunque solo con riferimento al marchio di fatto italiano invocato dall'opponente e la legge italiana che lo regola. Infatti, come verrà meglio precisato più avanti, l'opponente ha presentato informazioni sufficienti quantomeno a sostanziare tali profili.

– Nel caso di specie, l'opponente ha fornito una citazione *ad verbum* della legge italiana invocata nelle proprie osservazioni. In particolare, ha invocato l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE in relazione all'articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) e all'articolo 2571 del Codice Civile (c.c.).

– Inoltre, l'opponente si è limitata a menzionare, in modo abbastanza succinto, due dei precedenti giurisprudenziali applicabili alle succitate norme, ovvero le sentenze della Cassazione n. 9889/2016 e 12326/2015, senza però allegarne il contenuto né chiarire in modo adeguato la loro importanza nel caso *de quo*.

- A tal proposito, si fa presente che qualora l'opponente invochi la giurisprudenza nazionale per dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni, questi deve altresì fornire all'Ufficio la relativa giurisprudenza pertinente in modo sufficientemente dettagliato e non solo con generici riferimenti a pubblicazioni nella letteratura giuridica. Pertanto, i precedenti giudiziali invocati dall'opponente non saranno presi in considerazione ai fini della presente decisione.

- I marchi non registrati sono solitamente tutelati nei confronti dei marchi successivi con gli stessi criteri applicabili ai conflitti tra marchi registrati, ossia l'identità o la somiglianza dei segni, l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi, e l'esistenza di un rischio di confusione. In questi casi, i criteri sviluppati dai tribunali e dall'Ufficio per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE possono essere facilmente trasposti all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Inoltre, la legge italiana invocata prescrive che, ai fini dell'azionabilità di un segno anteriore non registrato esso debba essere "già noto" presso il pubblico rilevante, precisando inoltre che "l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità", requisito, questo, che non può essere trasposto dal dettato dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, in quanto ivi assente.

- Pertanto, in conformità alla legge che disciplina il segno in questione, i requisiti di tutela della legge applicabile appaiono essere i seguenti:

    a) Il segno deve essere già noto presso il pubblico rilevante;
    b) Tale notorietà non deve essere "puramente locale";
    c) Deve sussistere identità o somiglianza tra i segni e identità o affinità fra i prodotti o i servizi in questione; e
    d) Deve sussistere un rischio di confusione per il pubblico.

- L'opponente non ha fornito elementi probatori adeguati comprovanti il rispetto delle condizioni di acquisizione e la portata della tutela del diritto invocato. Non appare infatti desumibile dalle sue osservazioni cosa debba intendersi ai fini della legge italiana per segno "già noto come marchio o segno distintivo" o "già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio", o per "notorietà puramente locale". Risulta infatti assente dalle sue allegazioni ogni indicazione relativa a criteri caratterizzanti il concetto di "notorietà" e "notorietà non meramente locale" dei segni anteriori e, in particolare, quale grado di conoscenza presso il pubblico pertinente sia necessario per il positivo riscontro di tali requisiti.

- Come però confermato dal Tribunale, il diritto nazionale italiano distingue tra (i) segni non registrati che non hanno acquisito notorietà, (ii) segni non registrati la cui notorietà è puramente locale e (iii) segni non registrati "notori", essendo solo questi ultimi in grado di impedire la registrazione di una domanda di marchio posteriore ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), c.p.i.. A tal fine, non deve essere dimostrata la rinomanza del segno, bensì "la conoscenza del segno da parte del pubblico" (07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 21, 26).

– È pertanto sui parametri stabiliti dal Tribunale che si valuteranno le prove addotte dall'opponente, le quali saranno vagliate per stabilire se i segni anteriori godano non di rinomanza, bensì della necessaria notorietà/conoscenza non puramente locale presso il pubblico di riferimento.

Valutazione della notorietà non meramente locale del segno anteriore

– Il marchio impugnato è stato depositato il 20 marzo 2023. All'opponente quindi è stato chiesto di dimostrare che i segni su cui si fondava l'opposizione siano stati utilizzati nella normale prassi commerciale e abbiano acquisito una notorietà con una portata non puramente locale in Italia prima da questa data.

– Il 30 maggio 2023, l'opponente ha presentato le seguenti prove:

• Le proprie osservazioni e l'atto di opposizione, con cui l'opponente riferisce sulla legge nazionale invocata (articolo 12 c.p.i. e articolo 2571 c.c.), dà alcuni limitati accenni riguardo la sua interpretazione in sede giudiziale e fornisce delle informazioni preliminari riguardo l'uso del segno invocato. Più precisamente, l'opponente dichiara di operare dal 1965 sotto il marchio invocato, e che esso sia presente presso il suo sito web e i suoi indirizzi mail. Inoltre, l'opponente dichiara che sia possibile verificare la presenza del marchio nel mercato di riferimento in vari siti web, i quali sarebbero consultabili attraverso 39 collegamenti ipertestuali riportati nel documento. L'atto d'opposizione contiene poi una foto con il nome "fiera milano 2009", relativa a un padiglione fieristico recante l'insegna

.

• Una pagina del giornale *Bergamo&Sport*, datata 26 settembre 2011, contenente oltre ventisette inserzioni pubblicitarie di diverse imprese, tra cui quella dell'opponente, come visibile nell'estratto riportato sotto:

• Una pagina del giornale *Bergamo&Sport*, datata 10 ottobre 2011, contenente otto inserzioni pubblicitarie di diverse imprese, tutte posizionate a piè di pagina. Tra esse è inclusa quella dell'opponente, visibile nell'estratto qui sotto:

La rosa dell'Atalanta Femminile che sabato ha ottenuto la vittoria nella prima di campionato e, a sinistra, il tecnico Ceroni. Nel box la rosa della Nerazzurra

NOVARA - Buona la prima per l'Atalanta Femminile, che festeggia l'esordio in campionato con una bella vittoria in trasferta. A farne le spese un Romagnano non eccelso ma grintoso, che a onor del vero non ha mai impensierito seriamente la formazione orobica, ieri in campo nel suo miglior spolvero e nella verde giovinezza di tutte le sue bravi interpreti. La cronaca. La supremazia territoriale delle bergamasche è cristallina sin dalle prime battute del match. Un po' di confidenza col campo e al 25' capitan Giulia Spini impegna il portiere di casa in un intervento prodigioso all'incrocio dei pali. Al 38', finalmente, ecco il meritato vantaggio: ottima azione personale di Picchi e palla a bomber Giacinti, che deve solo depositare in rete.

Nella ripresa le nerazzurre non mollano la presa e raddoppiano. Il gol del due a zero è qualcosa di spettacolare: grande azione di Picchi a servire Pirovano, percussione in area della giocatrice e palla a Piacezzi, che anticipa tutte le avversarie e mette in cassaforte la partita. Due minuti più tardi un malinteso tra portiere e difensore favorisce il Romagnano, che riesce ad accorciare le distanze con Chiana. Ma nessun altro rischio: da qui in avanti le ragazze di Samantha Ceroni gestiranno il vantaggio al meglio, trovando anche occasione per rendere il passivo inflitto alle locali più pesante.

Alessandra Donadoni

Nerazzurra, inizio da incubo: ko 3-0 con la Zanconti

TREVIGLIO - Male la Nerazzurra, che nel derby di ieri contro la Treviglio Zanconti ha perso per 0-3. Due le reti subite nel primo tempo dalle ragazze di mister Maggioni, per una partita che anche nella ripresa non si è mai raddrizzata. Facciamo il punto proprio con il mister. Ci dice **Maggioni**: «*Le ragazze hanno sbagliato totalmente l'approccio alla partita. Sono letteralmente rimaste negli spogliatoi. Le avversarie sono state più scaltre e noi da parte nostra non siamo mai riusciti a venirne a capo. Sullo 0-0 e pure in altri momenti chiave della partita, abbiamo avuto anche delle occasioni da rete, ma non le abbiamo sfruttate. Pazienza, dimentichiamo la cattiva prestazione e lavoriamo in vista del futuro più prossimo*».

Ecco la formazione della Nerazzurra scesa in campo ieri a Treviglio. **Nerazzurra:** Rota, Benedetti, Clivati, Palladini (30'st Cremonesi), Alemanni, Manighetti, Tiao (1'st Panzeri), Di Fresco (30'st De Vita), Testori (40'st Zana), Pes, Bonalumi. All. Luigi Maggioni.

a.d.

- Tre foto di padiglioni dell'opponente, verosimilmente riguardanti esposizioni commerciali o eventi fieristici. Ogni informazione riguardo i nomi, le località e le date di tali eventi risulta essere assente.

- Una visura della camera di commercio di Bergamo, datata 3 agosto 2022, relativa all'iscrizione nel registro delle imprese della società "F.A.E.G. S.r.L.".

- Un estratto riguardante la registrazione del nome di dominio "faeg.it". Da esso risulta che esso sia stato registrato nel 1999 e sia rimasto valido almeno fino al 3 dicembre 2023.

- Un estratto di una email datata 14 marzo 2023 e relativa ad una transazione commerciale tra l'opponente e una terza parte. L'oggetto della transazione riguarda un prodotto a cui la parti si riferiscono come "canaline". La lingua utilizzata è l'italiano.

- Copie di circa 48 fatture, relative al periodo intercorso tra gli anni 2010 e 2023. Le fatture sono tutte state emesse dall'opponente e indirizzate a clienti residenti in paesi esteri, quali Albania, Bulgaria, Francia, Emirati Arabi, Germania, Grecia, Irlanda, Libia, Libano, Malta, Marocco, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Santo Domingo, Slovenia, Spagna e Turchia e concernono un'ampia varietà di prodotti. Sul lato superiore destro delle fatture sono riportati i seguenti segni, che sembrano variare solo per il colore utilizzato, come riportato qui sotto.

- Copie di circa 25 fatture, relative al periodo intercorso tra gli anni 2021 e 2023. Le fatture sono tutte indirizzate all'opponente in relazione ad una ampia varietà di prodotti e servizi e sono state emesse da imprese residenti in paesi esteri, quali Albania, Austria, Cina, Grecia, Polonia e Slovenia. La denominazione "FAEG S.r.l" è usata nelle fatture semplicemente per designare il nome della ditta dell'opponente destinatario delle stesse.

– La documentazione presentata dall'opponente non dimostra che il marchio anteriore goda di una notorietà sufficientemente estesa tale da superare i confini della "località".

– La natura di Internet può rendere difficile l'accertamento del contenuto ivi disponibile e della data o del periodo in cui tale contenuto è stato divulgato al pubblico in quanto non tutte le pagine web menzionano quando sono state pubblicate; una volta aggiornate, non forniscono un archivio del materiale visualizzato in precedenza o una registrazione che indichi con precisione ciò che è stato pubblicato in una determinata data; e le pagine web possono essere attive quando vengono presentate le prove, ma disattivate in una data successiva in cui l'Ufficio deve farvi riferimento.

– Pertanto, semplici riferimenti a siti web, anche se corroborati da collegamenti ipertestuale diretti, non sono considerati dall'Ufficio un mezzo istruttorio valido ai fini della soluzione dei procedimenti *inter partes*. Ne consegue che i collegamenti ipertestuali riportati nelle osservazioni dell'opponente non possono essere presi in considerazione a fini della presente controversia.

– I rimanenti capitoli di prova sono insufficienti a provare la notorietà / conoscenza del marchio.

– Le fatture prodotte dimostrano solamente che l'opponente ha venduto i suoi prodotti all'estero o che si è servito di imprese estere per l'approvvigionamento di beni e servizi. Esse sono del tutto inidonee a dimostrare un qualunque tipo di conoscenza/notorietà del marchio nel territorio italiano.

– Sebbene sembrerebbe riguardare il territorio italiano, l'e-mail allegata riguarda un'unica transazione avvenuta con un unico cliente e pertanto poco apporta ai fini della dimostrazione della conoscenza/notorietà dei segni dell'opponente.

– La visura e la registrazione del nome di dominio sono altrettanto inidonee a provare la notorietà/conoscenza dei segni presso il pubblico italiano, ma al massimo forniscono una indicazione che l'opponente ha posto in essere delle attività prodromiche all'uso degli stessi.

– Le foto dei padiglioni non consentono di dedurre nessuna informazione riguardo la natura e l'affluenza ai relativi eventi. Inoltre, solo una foto presenta

l’indicazione della data (abbastanza remota) e del luogo dell’evento, fornita, tra l’altro, dalla stessa opponente. Dunque, esse non forniscono nessuna informazione concreta che possa dimostrare la notorietà/conoscenza dei segni anteriori presso il pubblico rilevante, né tantomeno che tale notorietà abbia superato il limite della conoscenza puramente locale.

– Infine, è già dubbio che la semplice pubblicazione di due sole inserzioni pubblicitarie di dimensioni assai ridotte e disseminate insieme a vari altre inserzioni di terze parti possa effettivamente dimostrare l’acquisto di notorietà da parte del segno anteriore. Basta però notare in questa sede che le succitate inserzioni sono state pubblicate in un giornale a tiratura meramente locale (Bergamo&Sport) e che, pertanto, esse non forniscono alcuna indicazione che i relativi annunci abbiano effettivamente raggiunto una porzione abbastanza ampia del pubblico rilevante nel territorio nazionale. Deve inoltre aggiungersi che entrambe le inserzioni si riferiscono all’anno 2011 e che, pertanto, ogni ipotetica conoscenza del segno pubblicizzato potrebbe essere svanita alla data di deposito del segno contestato.

– La Divisione di Opposizione riconosce che le prove addotte devono essere soppesate nel quadro di una valutazione globale, in cui tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione e tutto il materiale presentato deve essere valutato complessivamente.

– Eppure, per le ragioni suindicate, le prove presentate dall’opponente presentano insormontabili lacune che riguardano principalmente l’estensione dell’uso del marchio nel territorio italiano e la notorietà ultra-locale dello stesso. Esse infatti non forniscono, nemmeno in maniera indiretta o indiziaria, informazioni sufficienti a stabilire che i requisiti previsti dalla norma invocata sono stati soddisfatti dall’uso che l’opponente ha messo in atto del segno anteriore. Pertanto, in difetto dei necessari requisiti di chiarezza e persuasività delle prove presentate, non è possibile pervenire alla conclusione che esse dimostrino la notorietà/conoscenza non puramente locale dei segni invocati.

– Pertanto, l’opponente non ha dimostrato di avere acquisito, conformemente alla legislazione nazionale invocata, diritti sui segni sulla quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Poiché una delle condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE non è stata soddisfatta, la domanda di opposizione non può essere accolta.

– Le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono cumulative e poiché l'opponente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare di avere acquisito, conformemente alla legislazione nazionale invocata, una notorietà/conoscenza non meramente locale dei segni anteriori presso il pubblico rilevante, l'opposizione non può essere accolta e non è necessario analizzare le altre condizioni. In particolare, per tali motivi, non è necessario entrare nel merito dell'accettabilità o meno della presentazione della legge italiana pertinente mediante la riproduzione dell'articolo 12 c.p.i. all'interno delle osservazioni piuttosto che mediante un allegato contenente le pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti.

– L’opposizione è dunque infondata per quanto concerne il motivo d’opposizione basato sul combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE e articolo 12 c.p.i.

Articolo 2571 c.c. - preuso

– L’articolo 8, paragrafo 4, RMUE mira a tutelare i segni utilizzati nella normale prassi commerciale, diversi dai marchi registrati. Fa quindi riferimento a identificatori commerciali quali marchi non registrati, denominazioni commerciali, denominazioni sociali e denominazioni dell’esercizio commerciale, che solitamente godono di tutela giuridica mediante diritti esclusivi. L’uso di tali segni spesso gode di tutela giuridica in modo da conferire ai titolari di tali diritti una privativa o una posizione analoga alla privativa e il diritto di escludere altri dall’utilizzo di segni in conflitto. Tali diritti esclusivi devono includere il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

– Come chiaramente desumibile dal tenore letterale della norma stessa, l’articolo 2571 c.c non conferisce al titolare del diritto non registrato la facoltà d’impedire l’uso del marchio posteriore, ma semplicemente gli permette di continuare l’uso del segno per cui si invoca il diritto di preuso. Pertanto, esso non conferisce all’opponente un diritto azionabile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), RMUE.

– Ne consegue che l’opposizione è infondata anche sotto tale profilo.

8 In data 22 luglio 2024, l’opponente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 9 settembre 2024.

9 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 13 settembre 2024, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

10 Gli argomenti dell’opponente presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

L’articolo 8, paragrafo 4, RMUE

– Il segno contestato è identico a quello da anni in uso dall’opponente, che lo adopera proprio per i medesimi prodotti e servizi.

– Il marchio dell’opponente “FAEG” è usato sin dal 1965 per la produzione e commercializzazione, anche per conto di terzi, di connettori, cavi cassette, tubi, custodie, interruttori, deviatori, pulsanti, supporti, regolatori, apparecchi vari, custodie, sensori, collettori e altri prodotti di materiale elettronico in Italia e in altri paesi.

- Inoltre, la propria richiedente è stata cliente della FAEG S.r.l., quindi acquirente e rivenditrice proprio dei prodotti dell'opponente a marchio "FAEG".

- Le posizioni e i diritti come quelli invocati dall'opponente sono tutelati agli effetti della legge italiana dagli articoli 2571 c.c. e 12 c.p.i., in quanto marchio in uso, conosciuto e generalmente noto, quindi utile ad impedire la registrazione di marchi simili o identici e comunque confondibili.

- La documentazione allegata all'opposizione dimostra che l'opponente, in quasi sessant'anni di attività, vendendo un consistente volume di prodotti sia in Italia che in Europa, in maniera costante e con l'utilizzo del medesimo segno FAEG FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI, ha raggiunto la c.d. "notorietà minimale" richiesta dall'ordinamento italiano tale da impedire la registrazione di marchi identici o simili da parte di terzi, in quanto avente notorietà non puramente locale.

- Inoltre, il marchio anteriore coincide con il nome dell'opponente (F.A.E.G. S.r.l.), presente nel panorama nazionale ed europeo da molto tempo prima del deposito della domanda di registrazione del segno contestato, nonché con il nome a dominio www.faeg.it, di titolarità dell'opponente sin dal 1999 (Allegato 6). Inoltre, la dicitura "FAEG" è presente negli indirizzi e-mail aziendali utilizzate per le missive commerciali e nei rapporti con i consumatori, oltre che nel sito web. Tale coincidenza rafforza il diritto dell'opponente a vietare l'uso di marchi successivi identici, in virtù del c.d. principio dell'unitarietà dei segni distintivi.

- L'opponente ha presentato prove della notorietà del marchio, partecipando a numerose fiere e dimostrando un volume significativo di vendite in Italia e in Europa. La documentazione include scambi commerciali, fatture e bilanci, che evidenziano l'uso continuo del marchio e la sua rilevanza economica. Nel 2022, l'opponente ha registrato un fatturato di oltre 10 milioni di euro, segno della vasta conoscenza del marchio da parte del pubblico.

- In conclusione, la FAEG S.r.l. ha il diritto di vietare l'uso di marchi successivi identici o simili, in conformità con la normativa italiana ed europea, grazie all'uso continuo del segno dal 1965. Inoltre, tra l'opponente e la richiedente esisteva un rapporto commerciale in cui quest'ultima acquistava e rivendeva prodotti a marchio "FAEG".

*L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e l'articolo 6-*septies *della Convenzione di Parigi (CP)*

- La richiedente acquistava e rivendeva prodotti a marchio "FAEG" dell'opponente, come dimostrato dall'Allegato 1 (documenti di trasporto che attestano la vendita di prodotti dell'opponente alla richiedente), dall'Allegato 2 (fatture relative alle transazioni avvenute tra l'opponente e la richiedente) e dall'Allegato 3 (corrispondenza e-mail tra l'opponente e la richiedente, che evidenziano il rapporto commerciale e gli ordini effettuati).

- Nonostante ciò, la richiedente ha depositato la domanda di registrazione del segno contestato senza il consenso dell'opponente, in mala fede. Tra le parti esisteva un

rapporto fiduciario ai sensi della giurisprudenza citata nell'Allegato 19 (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 66-67), che giustifica che anche una semplice corrispondenza può stabilire un rapporto contrattuale fiduciario.

– Questo rapporto obbligava pertanto la richiedente ai doveri di lealtà e buona fede nei confronti dell'opponente e in particolare a rispettare il suo diritto sul segno FAEG.

– L'atto di deposito della domanda del segno contestato "FAEG" da parte della richiedente rappresenta pertanto un'attività sleale e scorretta, tutelabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e l'articolo 6-*septies* CP.

11 Gli argomenti della richiedente presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– La Divisione di Opposizione ha giustamente concluso che l'opponente non ha dimostrato che il marchio "FAEG" goda di notorietà non puramente locale. La documentazione presentata è insufficiente per provare una conoscenza diffusa del marchio tra il pubblico rilevante in Italia o Europa, come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

– I motivi di ricorso non introducono nuovi elementi e ripetono argomenti già respinti, mancando di prove concrete di notorietà oltre l'ambito locale. Inoltre, l'accusa di mala fede contro la richiedente è infondata.

Motivazione

12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ambito del ricorso

14 L'opponente ha indicato nei propri motivi di ricorso che il ricorso concerne la decisione impugnata nella sua interezza.

15 Pertanto, nell'ambito del presente ricorso, la Commissione di ricorso è tenuta a pronunciarsi sulla correttezza della decisione impugnata nel suo complesso.

16 A tale proposito, la Commissione osserva che, nell'atto di opposizione depositato il 30 maggio 2023, l'opponente invocava l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE e che la Divisione di Opposizione ha respinto l'opposizione sulla base di tale disposizione.

17 Tuttavia, nella memoria contenente i motivi di ricorso, l'opponente invoca per la prima volta l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e l'articolo 6-*septies* della Convenzione di Parigi

(CP). Inoltre, l’opponente sembra invocare per la prima volta in sede d’appello anche l’articolo 8, paragrafo 6, RMUE, anche se probabilmente si tratta di un refuso.

18 Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), RDMUE, l'opposizione deve contenere, inter alia, i motivi sui quali si basa l'opposizione. Una volta scaduto il termine per presentare l'atto di opposizione di cui all'articolo 46 RMUE, l'opponente non può più far valere nuovi diritti anteriori o nuovi motivi di opposizione. Parimenti, i fatti, gli elementi di prova e le osservazioni presentati da un opponente dopo la scadenza di tale termine non possono essere presi in considerazione per determinare i motivi su cui si fonda l'opposizione (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 33; 21/01/2014, T-113/12, PROBIAL (fig.) / Bial (fig.) et al., EU:T:2014:17, § 29).

19 Ne consegue che le osservazioni dell'opponente in relazione all’articolo 8, paragrafo 3, RMUE e all’articolo 6-*septies* CP (ed eventualmente relativamente all’articolo 8, paragrafo 6, RMUE) sono irricevibili e non saranno esaminate nell’ambito del presente ricorso.

Documenti depositati dinnanzi la Commissione di ricorso

20 Con i motivi di ricorso, l’opponente ha depositato i seguenti documenti:

- Allegato 1: 4 D.D.T. (documenti di trasporto), marzo 2023 – aprile 2023, inviati dall’opponente alla richiedente.

- Allegato 2: 3 fatture, marzo 2023 – aprile 2023, inviate dall’opponente alla richiedente.

- Allegato 3: 4 corrispondenze tra l’opponente e la richiedente, marzo 2023 – aprile 2023, che illustrano l’evidente rapporto commerciale instauratosi tra le predette società, per il quale la richiedente acquistava prodotti a marchio FAEG dalla richiedente al fine di rivenderli.

- Allegato 4: Lista siti web Faeg S.r.l. e siti di vendita che riportano il segno “FAEG” sui prodotti elettrici di propria fabbricazione.

- Allegato 5: Visura “FAEG SRL”.

- Allegato 6: Acquisto dominio “FAEG” da parte dell’opponente.

- Allegato 7: Foto che mostrano l’uso del marchio “FAEG” alla Fiera Francoforte e Casablanca 2022.

- Allegato 8: Foto che mostrano l’uso del marchio “FAEG” alla Fiera Machieraldo 2018.

- Allegato 9: Foto che mostrano l’uso del marchio “FAEG” alla Fiera Milano 2009.

- Allegato 10: Foto che mostrano l’uso del marchio “FAEG” alla Fiera Viglietta 2018.

- Allegato 11: Dépliant ING dei prodotti contrassegnati da “FAEG” per fiere.
- Allegato 12: Fatture fiere.
- Allegato 13: 27 fatture, gennaio 2010 – novembre 2022, inviate dall’opponente a società estere.
- Allegato 14: 48 fatture, marzo 2021 – maggio 2023, inviate dall’opponente a società estere.
- Allegato 15: 30 fatture, gennaio 2021 – maggio 2023, inviate dall’opponente a società estere.
- Allegato 16: 21 fatture, marzo 2012 – agosto 2018, inviate dall’opponente a società estere.
- Allegato 17: 24 fatture, gennaio 2019 – aprile 2022, inviate dall’opponente a società estere.
- Allegato 18: Ultimi 5 Bilanci (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; 2019; 2020; 2021; 2022).
- Allegato 19: Copia in inglese della sentenza 09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621.

21 Come regola generale, le prove devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall’EUIPO. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, 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.

22 In particolare, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. Precisando che l’EUIPO “può”, in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha conferito all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).

23 Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, RDMUE, conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

24 La Commissione di ricorso osserva che una parte dei documenti presentati con i motivi di ricorso (come, ad esempio, gli Allegati 5 e 6), erano già stati presentati durante il

procedimento di opposizione in primo grado che ha portato alla decisione impugnata. Gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla Commissione sembrano *prima facie* essere pertinenti nella misura in cui sono destinati a contestare le ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla mancanza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Inoltre, la richiedente ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni relativamente a tutti i documenti in questione.

25 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove presentate dall'opponente nella fase del ricorso, compresi quei documenti che, come gli allegati 1-3, pur essendo stati depositati con riferimento alla relazione tra l'opponente e la richiedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, contengono informazioni potenzialmente utili sull'uso dei marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

26 Nondimeno, la Commissione di ricorso sottolinea che la rilevanza *prima facie* degli elementi di prova in questione non implica che essi siano determinanti per l'esito della presente causa.

Articolo 8, paragrafo 4, RMUE

27 A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel corso della normale prassi commerciale di portata non meramente locale, il marchio richiesto non sarà registrato se e nella misura in cui, a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione dello Stato membro che disciplina tale segno:

a) i diritti a detto segno sono stati acquisiti prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea o della data del diritto di priorità invocato per la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea;

b) tale segno conferisce al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

28 In particolare, al fine dell'applicazione della suddetta disposizione, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti in relazione al segno non registrato o equivalente: (i) il segno deve essere usato nella normale prassi commerciale; (ii) deve essere di portata non meramente locale; (iii) secondo il diritto dello Stato membro applicabile, i diritti che ne derivano devono essere stati acquisiti prima della data di presentazione della domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea (o della data di priorità); e (iv) sempre secondo il diritto dello Stato membro applicabile a tale segno, quest'ultimo deve conferire al titolare il diritto di vietare l'uso del marchio successivo (08/02/2023, T-141/22, SFR SPORT 1 (fig.) / sport 1 (fig.) et al., EU:T:2023:55, § 53).

29 Tali condizioni sono cumulative, pertanto, qualora un segno non soddisfi una di esse, l'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non può essere accolta (11/12/2023, T-754/22, GARTENLÜX / GARTENLUX et al., § 21, 22, 28; 07/02/2019, T-287/17, SWEMAC, EU:T:2019:69, § 35; 12/10/2017, T-317/16, SDC 888TII RU / SDC-888TII RU, EU:T:2017:718, § 38).

30 Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE, se un'opposizione si basa su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente è tenuto a fornire prove che dimostrino l'uso di tale diritto nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, nonché prove della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione, che comprende l'esistenza del diritto anteriore ai sensi della legislazione dello Stato membro a norma di cui il diritto nazionale è invocato, producendo pubblicazioni delle disposizioni pertinenti o della giurisprudenza.

31 I primi due requisiti innanzi menzionati, vale a dire quello dell'uso del segno nella normale prassi commerciale e della portata non puramente locale, risultano dalla stessa formulazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE e devono pertanto essere interpretati alla luce del diritto dell'Unione europea. Il RMUE stabilisce standard uniformi, relativi all'uso dei segni e alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento (14/05/2013, T-321/11 & T-322/11, Partito della libertà, EU:T:2013:240, § 31; 23/10/2013, T-581/11, baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 23).

32 Al contrario, in base alla formulazione della frase "se e nella misura in cui, a norma della legislazione dello Stato membro che disciplina tale segno", si evince che le altre due condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), RMUE – ossia che (iii) il diritto a tale segno deve essere acquisito prima della data di domanda del segno contestato (o la sua data di priorità) e (iv) che la normativa nazionale debba conferire al suo proprietario il diritto di vietare l'uso del marchio successivo – devono essere interpretate alla luce dei criteri stabiliti dalla legge che disciplina il segno su cui si fonda l'opposizione, vale a dire il diritto nazionale.

33 Tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere trova la sua giustificazione nel riconoscimento, previsto dal RMUE, della possibilità che segni estranei al sistema di marchio dell'Unione europea siano fatti valere nei confronti di un marchio dell'Unione europea. Pertanto, solo il diritto che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio dell'Unione europea e se possa giustificare il divieto dell'uso di un marchio successivo (21/09/2017, T-609/15, BASIC (fig.), EU:T:2017:640, § 27; 07/05/2013, T-579/10, makro, EU;T:2013:232, § 56; 24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 34).

34 Come considerazione preliminare, la Commissione fa proprie le corrette conclusioni della Divisione di Opposizione, non contestate dall'opponente nell'ambito del ricorso, secondo cui l'opponente non ha presentato - né entro il termine stabilito dall'Ufficio né al di fuori di esso - alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o sulle condizioni da soddisfare affinché l'opponente possa vietare l'uso del marchio contestato ai sensi delle leggi di ciascuno dei seguenti Stati membri citati dall'opponente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

35 Pertanto, la Commissione conferma che l'opposizione non è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE in relazione ai marchi non registrati nei paesi sopra menzionati.

36 Nelle osservazioni presso la Divisione di Opposizione, l'opponente ha fornito informazioni unicamente rispetto alla normativa italiana.

37 Ne consegue che, in primo luogo, la Commissione incentrerà l'esame del presente ricorso sulla questione se i segni anteriori "FAEG" e erano utilizzati dall'opponente nel territorio italiano nella normale prassi commerciale, con una portata non puramente locale, al momento di presentazione della domanda di registrazione del segno contestato.

Utilizzazione anteriore dei marchi "FAEG" e nella normale prassi commerciale e portata non puramente locale

38 Preliminarmente, occorre ricordare che alla condizione dell'utilizzo nella normale prassi commerciale del segno invocato a sostegno dell'opposizione, deve applicarsi il criterio della data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell'Unione contestato (29/03/2011, C-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 166; 24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW / VODKA 42, EU:T:2018:715, § 60; 04/07/2014, T-345/13, CPI COPISA INDUSTRIAL / C.P.I. construcción promociones e instalaciones s.a. ea, EU:T:2014:614, § 47). Nella fattispecie, l'opponente doveva dimostrare che l'utilizzo del marchio non registrato ha avuto luogo prima del 20 marzo 2023.

39 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, la portata di un segno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d'identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della dimensione geografica, ossia del territorio sul quale il segno è utilizzato per identificare l'attività economica del suo titolare, come risulta da un'interpretazione letterale dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. In secondo luogo, occorre tener conto della dimensione economica della portata del segno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all'intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il segno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o su internet (24/03/2009, T-318/06 e T321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

40 Nella decisione impugnata la Divisione di Opposizione, sulla base della documentazione prodotta dall'opponente, è giunta alla corretta conclusione che le prove presentate dall'opponente erano insufficienti per dimostrare un uso del marchio con portata non meramente locale per vari motivi. In primo luogo, i semplici riferimenti a siti web e collegamenti ipertestuali non sono stati correttamente presi in considerazione. Inoltre. le fatture prodotte dimostravano solo transazioni estere, senza indicare un qualsivoglia uso del marchio in Italia. La visura della società opponente o la registrazione del nome di dominio non dimostravano uso con portata non meramente locale. Lo stesso dicasi per le foto senza riferimenti chiari di luogo e data. In conclusione, le prove potenzialmente utili si limitavano a un'email con la richiedente pochi giorni prima del deposito della domanda di registrazione del segno contestato, oltre a due inserzioni pubblicitarie erano state pubblicate su un giornale locale e

risalivano al 2011, quindi chiaramente inadeguate a dimostrare un uso non puramente locale nel periodo rilevante.

41 Tuttavia, insieme alla memoria contenente i motivi di ricorso l'opponente ha presentato prove aggiuntive, dichiarate ammissibili dalla Commissione, che devono essere tenute in considerazione congiuntamente alle prove depositate presso la Divisione di Opposizione.

42 Relativamente a dette prove aggiuntive, la Commissione rileva quanto segue.

43 Gli Allegati 1-3 sono stati presentati dall'opponente in relazione agli argomenti riguardanti l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e l'articolo 6-*septies* della Convenzione di Parigi (CP). Tuttavia, come spiegato nei paragrafi 14-19 della presente decisione, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di queste disposizioni non rientra nell'ambito del presente ricorso. Anche considerando il contenuto di questi documenti nel contesto della verifica dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, la Commissione osserva che solo uno dei documenti di trasporto dell'Allegato 1 riporta una data di pochi giorni precedente al deposito del marchio contestato. Un altro documento di trasporto presenta la stessa data del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, mentre tutti gli altri documenti degli Allegati 1 e 2 sono successivi alla data rilevante. Inoltre, i documenti sono indirizzati esclusivamente alla richiedente, a cui sono destinate anche le e-mail dell'Allegato 3, anch'esse datate pochi giorni prima della presentazione della domanda di registrazione e relative a due ordini di prodotti dell'opponente. A tal proposito, la Commissione rileva che l'indirizzo della richiedente indicato negli Allegati 1 e 2 si trova a soli 70 km di distanza dall'indirizzo dell'opponente.

44 Inoltre, la Commissione osserva che l'Allegato 4 consiste in un elenco di collegamenti ipertestuali e URL relativi a contenuti su Internet. Come correttamente affermato nella decisione impugnata, il mero riferimento a una risorsa web reperibile sul World Wide Web, mediante l'indicazione di collegamenti ipertestuali o URL, non costituisce una prova dell'uso dei marchi anteriori.

45 L'onere della prova spetta all'opponente e non all'Ufficio. Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio, nei procedimenti per motivi relativi, si limita a esaminare i fatti, le prove e le argomentazioni fornite dalle parti. L'Ufficio non è tenuto a esaminare d'ufficio i collegamenti ipertestuali e URL indicati dalle parti per reperire le informazioni citate nelle loro osservazioni (05/09/2023, R 2232/2022-2, KENZO, § 72; 10/08/2023, R 125/2023 1, ParkOne, § 59; 03/05/2019, R 1997/2018-2, mestral (fig.) / Mistral, § 26).

46 Con un numero limitato di eccezioni (come un collegamento ipertestuale o un URL alla banca dati ufficiale di uno degli uffici della PI degli Stati membri, alle banche dati ufficiali gestite dalle istituzioni dell'UE e agli organismi o alle organizzazioni internazionali), i collegamenti ipertestuali o gli URL, di per sé, non possono essere considerati prove sufficienti (05/09/2023, R 2232/2022-2, KENZO, § 72; 10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 59; 01/03/2022, R 940/2021-2, BlefOX (fig. / Blefa baby, § 33). Blefa baby, § 33-34; 13/06/2022, R 1505/2021-2, MEGA SPLITS / SPLITZ et al, § 61). Questo perché le informazioni accessibili tramite un collegamento ipertestuale o un URL potrebbero essere modificate o cancellate in una fase successiva. Inoltre, potrebbe essere difficile identificare il contenuto pertinente (08/12/2021, T-294/20,

Kaas keys as a service, EU:T:2021:867, § 23; 10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 60).

47 Pertanto, l'autenticità e la completezza delle informazioni citate non possono essere verificate fornendo semplicemente un collegamento ipertestuale a un sito web o un indirizzo URL (10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 60). Di conseguenza, la semplice presentazione di una lista di collegamenti ipertestuali e URL a siti web non può essere considerata una prova valida e non può essere presa in considerazione (07/02/2007, T-317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 59).

48 Pertanto, i collegamenti ipertestuali e gli URL devono essere integrati da prove aggiuntive, come una stampa o una schermata delle informazioni pertinenti contenute. Questo approccio è in linea con la “Comunicazione comune CP10 - Criteri di valutazione della divulgazione di disegni e modelli su Internet” (sezione 2.4.4, pag. 29) e con la “Comunicazione comune CP12 - Prove nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: presentazione, struttura e disposizione delle prove e trattamento delle prove riservate” (sezione 3.1.2.8, pag. 14). Queste comunicazioni sono state redatte dagli uffici di PI dell'Unione europea nell'ambito della Rete dell'Unione europea dei marchi e dei disegni e modelli, al fine di fornire indicazioni sulle fonti, l'affidabilità e la presentazione delle prove online. Entrambe le comunicazioni congiunte tengono conto della giurisprudenza consolidata dei tribunali europei e riflettono pertanto la situazione giuridica attuale (10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 64).

49 Alla luce delle obiezioni mosse nella decisione impugnata in merito a questa lista di collegamenti ipertestuali e URL, sarebbe stato facile per l’opponente fornire stampe o schermate corrispondenti ai contenuti a cui presumibilmente rimandano i collegamenti ipertestuali e URL in questione. Tuttavia, nulla di tutto ciò è stato fornito dal titolare, pertanto la Commissione conferma la conclusione della Divisione di Opposizione secondo cui l'elenco di collegamenti ipertestuali e URL a contenuti internet fornito come Allegato 4 non fornisce informazioni utili sull'uso dei marchi anteriori.

50 La Commissione ritiene parimenti che la visura della società dell’opponente (Allegato 5) e la prova dell’acquisto del nome di dominio “faeg.it” (Allegato 6) non siano idonei a provare un uso dei marchi anteriori con portata non meramente locale, ma al massimo forniscano un'indicazione che l’opponente ha posto in essere delle attività prodromiche all’uso degli stessi.

51 L’Allegato 7 contiene fotografie che, per ammissione del proprio opponente, fanno riferimento a fiere tenutesi fuori dal territorio italiano, in particolare in Germania (Francoforte) e in Marocco (Casablanca).

52 Quanto agli Allegati 8, 9 e 10, che secondo l’opponente contengono foto relative a fiere tenutesi in Italia nel 2009 e nel 2018, in realtà detta affermazione non è accompagnata da prove che permettano attribuire con una ragionevole certezza la corrispondenza tra le foto e le fiere in questione nelle date indicate, anche perché le fatture corrispondenti alla partecipazione alle fiere (Allegato 12) fanno riferimento solo alle fiere di Casablanca e Francoforte.

53 L’Allegato 11 è un dépliant in inglese di prodotti dell’opponente, senza che sia possibile ricollegarne l’uso al territorio italiano.

54 Gli Allegati 13, 14, 15, 16 e 17 contengono fatture indirizzate a imprese chiaramente ubicate al di fuori del territorio italiano.

55 L'Allegato 18 contiene il bilancio di esercizio dell'opponente relativo agli anni dal 2018 al 2022. È vero che i bilanci di esercizio sono una prova affidabile poiché sono sottoposti a revisione da parte di una società di revisione indipendente (16/12/2019, T-535/19, JCE HOTTINGER-HOTTINGER, EU:T:2020:614, § 61). Tuttavia, nella fattispecie, i bilanci in questione non consentono di ottenere informazioni chiare riguardo alla parte di tale bilancio attribuibile all'uso dei marchi anteriori per i prodotti rilevanti. Pertanto, pur riconoscendo l'affidabilità e il valore probatorio dei bilanci, questi non risultano sufficienti a dimostrare in modo univoco l'uso effettivo dei marchi anteriori in relazione ai prodotti in questione, anche in combinazione con il resto delle prove. A tale proposito, va ricordato che l'uso di un segno anteriore non può essere provato per mezzo di probabilità o supposizioni, ma deve essere dimostrato da prove solide e oggettive (28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362, § 49-50).

56 Infine, l'Allegato 19 è una copia in inglese della sentenza Heatstrip (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621), che non riveste rilevanza ai fini della determinazione dell'uso dei marchi anteriori.

57 Dopo un'attenta analisi della documentazione presentata dall'opponente, la Commissione ritiene che l'opponente abbia dimostrato l'utilizzo dei marchi anteriori, al momento del deposito della domanda di registrazione del segno contestato, nella normale prassi commerciale relativa ai prodotti rilevanti (o almeno parte di essi), anche nel territorio italiano. Tuttavia, la documentazione in questione, analizzata complessivamente e congiuntamente con le prove depositate inizialmente presso la Divisione di Opposizione, non fornisce indicazioni chiare che permettano di concludere che detto uso abbia avuto una portata non meramente locale.

58 È vero che, in via eccezionale, le prove relative a fatti successivi alla data rilevante possono essere prese in considerazione per corroborare le prove anteriori a tale data (28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362, § 46). Tuttavia, nella fattispecie, le poche prove successive alla data di deposito del marchio contestato non aggiungono elementi tali da dimostrare un uso che non sia meramente locale dei marchi in questione.

59 In effetti, le poche prove chiaramente relative all'uso dei marchi in questione nel territorio italiano fanno riferimento alla provincia di Bergamo, dove l'opponente ha la propria sede, o alla cittadina dove ha sede la richiedente. A tal proposito, la Commissione rileva che è un fatto notorio, che può essere appreso da fonti generalmente accessibili (19/01/2022, T-483/20, Shoes (3D), EU:T:2022:11, § 67; 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29) che la provincia di Bergamo occupa meno dell'1% della superficie totale del territorio italiano e che la sede della richiedente si trova in un municipio di meno di ventimila abitanti che dista solo una settantina di chilometri da quella dell'opponente. Tenendo in considerazione il territorio rilevante, la Commissione ritiene che l'uso in questione non trascenda la portata meramente locale e che, pertanto, l'opposizione sia infondata per mancanza di uno dei requisiti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, solo per questo motivo.

60 Tuttavia, per completezza, la Commissione rileva che nel presente caso non è soddisfatto anche un altro requisito per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, come risulterà evidente qui di seguito.

Il diritto ai sensi della legislazione applicabile

61 L'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), RMUE stabilisce la condizione secondo la quale, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina il segno opposto, tale segno conferisce al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. In tale contesto, si deve tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato. Su tale base, il titolare del segno anteriore deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che esso permetterebbe di vietare l'uso di un marchio successivo (07/02/2019, T-287/17, SWEMAC, EU:T:2019:69, § 38; 12/10/2017, T-318/16, SDC-444S, EU:T:2017:719, § 41; 28/10/2015, T-96/13, Маска / Маска, EU:T:2015:813, § 30).

62 L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sulla base dei marchi non registrati "FAEG" e FAEG FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI .

63 Nelle osservazioni presso la Divisione di Opposizione, l'opponente ha fornito informazioni unicamente rispetto alla normativa italiana, dichiarando in particolare di ritenere applicabile l'articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) e l'articolo 2571 del Codice Civile (c.c.).

64 A tal proposito, la Commissione osserva che, nella memoria contenente i motivi del ricorso, l'opponente non produce argomenti per contestare le conclusioni della Divisione di Opposizione relativamente al fatto che l'articolo 2571 c.c. non conferisce al titolare del diritto non registrato la facoltà d'impedire l'uso del marchio posteriore, ma semplicemente gli permette di continuare l'uso del segno per cui si invoca il diritto di preuso.

65 Anche se indiscutibilmente risulta dall'articolo 71, paragrafo 1, RMUE che, a seguito del ricorso, la Commissione è chiamata a effettuare un nuovo esame completo del caso, sia in diritto che in fatto (06/04/2017, T-39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C-62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35), è anche vero che nei procedimenti inter partes l'ambito della controversia è definito e delimitato dalle parti.

66 In particolare, secondo l'articolo 27, paragrafo 2, RDMUE, nei procedimenti *inter partes* l'esame del ricorso deve essere limitato a quanto esposto nella memoria contenente i motivi del ricorso (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).

67 Inoltre, risulta dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), RDMUE che è la memoria contenente i motivi del ricorso che deve rendere comprensibile il motivo per cui si richiede alla Commissione di annullare o modificare la decisione impugnata (16/05/2011, T-145/08, ATLAS / ATLASAIR e altri, EU:T:2011:213, § 41, 46; 09/03/2012, C-406/11 P, ATLAS / ATLASAIR e altri, EU:C:2012:136) e che, di conseguenza, la Commissione non è tenuta a rispondere ad argomenti non sollevati in tale memoria (08/03/2023, T-372/21, Sympathy Inside / Inside., EU:T:2023:111, § 49).

68 In particolare, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), RDMUE, la memoria contenente i motivi del ricorso deve contenere un'identificazione chiara e inequivocabile dei fatti, delle prove e degli argomenti a sostegno dei motivi di ricorso su cui si richiede l'annullamento della decisione impugnata.

69 Quindi, spettava all'opponente determinare l'ambito del ricorso, formulando con precisione e coerenza le proprie rivendicazioni e argomentazioni. Non è compito della Commissione determinare, tramite deduzioni, i motivi su cui si basa il ricorso. I fatti, le prove e gli argomenti forniti dall'opponente devono, da soli, consentire alla Commissione di comprendere perché si richiede l'annullamento della decisione impugnata (per analogia, 28/04/2010, T-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 28).

70 Pertanto, anche se la Commissione esaminerà la legittimità della decisione impugnata nella sua interezza, un'analisi approfondita sarà condotta solo in relazione alle prove e agli argomenti forniti dall'opponente nella memoria contenente i motivi del ricorso.

71 In particolare, la Commissione ha esaminato i documenti nel fascicolo e condivide la valutazione e le conclusioni della Divisione di Opposizione riguardante il fatto che l'articolo 2571 c.c. non conferisce all'opponente un diritto azionabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), RMUE. Ne consegue che l'opposizione è infondata anche sotto tale profilo.

72 Quanto all'articolo 12, comma 1, c.p.i., tale disposizione stabilisce che il titolare di un marchio non registrato in Italia ha il diritto di vietare la registrazione di un marchio successivo qualora detto marchio non registrato "sia già noto" al momento del deposito del segno contestato e a condizione che vi sia identità o somiglianza tra i segni, identità o affinità tra i prodotti o servizi, e un conseguente rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione.

73 Per quanto riguarda il significato dell'espressione "già noto", il Tribunale dell'UE ha già avuto modo di chiarire che il diritto nazionale italiano distingue tra (i) segni non registrati che non hanno acquisito notorietà, (ii) segni non registrati la cui notorietà è puramente locale e (iii) segni non registrati "notori", essendo solo questi ultimi in grado di impedire la registrazione di una domanda di marchio posteriore ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), c.p.i. A tal fine, non deve essere dimostrata la rinomanza del segno, bensì "la conoscenza del segno da parte del pubblico" (07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 21, 26).

74 Pertanto, anche a voler accogliere l'interpretazione fornita dall'opponente dell'espressione "già noto", da intendersi non come la "notorietà massimale" dei c.d. "marchi celebri", bensì come una "notorietà minimale", dovrebbe pur sempre trattarsi di una notorietà che trascende l'ambito puramente locale, come riconosciuto dall'opponente (si veda pagina 6 della memoria contenente i motivi di ricorso).

75 Tuttavia, nella fattispecie, l'esame complessivo delle prove presentate, realizzato nei paragrafi 41 a 60 della presente decisione, porta alla conclusione che l'uso dei marchi anteriori, per quanto riguarda il territorio italiano, è geograficamente circoscritto. I pochi documenti relativi a transazioni commerciali nel territorio italiano (Allegati 1-3) si riferiscono a un unico cliente (la richiedente), la cui sede tra l'altro si trova a una settantina di chilometri di distanza da quella dell'opponente. Tra l'altro, da un punto di vista formale, gli Allegati 1-3 non sono stati prodotti dall'opponente nell'ambito del

motivo dell’opposizione dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Inoltre, le uniche due inserzioni pubblicitarie sono state pubblicate su un giornale locale della provincia di Bergamo dove si trova la sede dell’opponente, ed inoltre dette pubblicazioni risalgono al 2011, vale a dire dodici anni prima della data di deposito del marchio contestato. Il resto dei documenti non fornisce dati utili a provare una conoscenza non meramente locale dei marchi anteriori nel territorio italiano, anche perché gran parte di detti documenti fanno riferimento a territori fuori dall’Italia. Pertanto, la Commissione ritiene che le prove fornite dall’opponente non riescano a dimostrare una notorietà non meramente locale dei marchi anteriori, come richiesto dall’articolo 12, comma 1, c.p.i..

76 Pertanto, la Commissione considera che, nella fattispecie, l’opponente non ha dimostrato di avere acquisito, conformemente alla legislazione italiana invocata, diritti sul segno sulla quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

77 Poiché anche in questo caso una delle condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE non è stata soddisfatta, la domanda di opposizione non può essere accolta.

Conclusione

78 Il ricorso è respinto.

Spese

79 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE, l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese di rappresentanza professionale sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

80 Nel presente caso, la richiedente non ha nominato un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE nei procedimenti di opposizione e di ricorso. Pertanto, non vi è alcuna spesa da rimborsare.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto.

Firmato	Firmato	Firmato
V. Melgar	S. Rizzo	A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

p.o. L. Benítez