

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME SUI
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)**

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

**IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE**

CAPITOLO 14

**CARATTERE DISTINTIVO ACQUISTATO IN
SEGUITO ALL'USO**

(ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, RMUE)

Indice

1	Introduzione	3
2	Richieste.....	3
3	Data in cui il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato... 4	4
3.1	Procedimento di esame	4
3.2	Procedimento di annullamento	5
4	Consumatori	5
5	Prodotti e servizi.....	5
6	Aspetti legati al territorio	6
6.1	Disposizioni specifiche a proposito dell'adesione di nuovi Stati membri	6
6.2	Ambito linguistico	7
6.3	Estrapolazione.....	8
7	Livello della prova	9
8	Valutazione della prova.....	10
8.1	Sondaggi di opinione e indagini.....	11
8.2	Quota di mercato, pubblicità e fatturato	12
8.3	Dichiarazioni, affidavit e dichiarazioni scritte	13
8.4	Precedenti registrazioni per l'acquisizione del carattere distintivo.....	14
8.5	Modalità d'uso	14
8.6	Durata dell'uso	15
8.7	Prove successive alla data di deposito	16
9	Conseguenze del carattere distintivo acquistato	16

1 Introduzione

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, un marchio può comunque essere registrato anche se non conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, se «ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

L'articolo 7, paragrafo 3, RMUE costituisce un'eccezione al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi che sono di per sé privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente da indicazioni che siano divenute di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso significa che anche se il segno *ab initio* è privo di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati, a causa dell'uso che ne viene fatto sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d'identificare i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea come originari di una determinata impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono percepiti come originari di una determinata impresa. Pertanto, un segno che non è stato possibile registrare inizialmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE può acquisire un nuovo significato e la sua connotazione, non più meramente descrittiva o non distintiva, gli consente di ovviare a tali impedimenti assoluti alla registrazione come marchio.

2 Richieste

L'Ufficio esaminerà il carattere distintivo acquistato unicamente su richiesta del richiedente il MUE. L'Ufficio è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se il richiedente li ha fatti valere (sentenza del 12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, REMUE, la domanda può includere una rivendicazione secondo cui il segno ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, nonché un'indicazione se la rivendicazione sia da intendersi come principale o accessoria. Tale rivendicazione può essere inoltre presentata entro il periodo di tempo indicato all'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, RMUE.

Pertanto, dall'01/10/2017 e in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE, il richiedente può presentare una rivendicazione **principale** (ossia indipendentemente dall'esito sul carattere distintivo intrinseco), nel qual caso l'Ufficio prenderà un'unica decisione sul carattere distintivo intrinseco del marchio e, qualora ne sia constatata l'assenza, emetterà anche una decisione sulla rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso.

La seconda (nuova) opzione prevede la possibilità di presentare una rivendicazione a titolo **accessorio**, fatta salva la decisione sul carattere distintivo intrinseco. In questo caso, l'Ufficio prenderà due decisioni distinte in momenti diversi: in primo luogo, una sul carattere distintivo intrinseco del marchio e, in secondo luogo, dopo che tale

decisione (sull'assenza del carattere distintivo intrinseco) sia divenuta definitiva, un'altra sul carattere distintivo acquistato in seguito all'uso.

La rivendicazione deve indicare in modo chiaro e preciso il tipo di rivendicazione.

Riguardo ai tempi della richiesta, entrambi i tipi di rivendicazione possono essere trasmessi:

- unitamente alla domanda o
- al più tardi, in risposta alla prima obiezione dell'esaminatore.

Pertanto, non sarà possibile avanzare rivendicazioni nell'ambito di procedimenti di ricorso.

Qualora il richiedente abbia validamente avanzato una **rivendicazione a titolo accessorio**, l'esaminatore deciderà esclusivamente in merito al **carattere distintivo intrinseco** del marchio per il quale è stata presentata domanda e consentirà (in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE) l'impugnazione di tale decisione parziale nell'ambito di un ricorso distinto. Dopo che la decisione parziale è divenuta definitiva, l'esaminatore riprenderà la procedura d'esame relativa alla rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, specificando — con riferimento alle conclusioni finali sull'assenza di carattere distintivo intrinseco (pubblico, territorio, prodotti e servizi) — il termine per la presentazione delle prove pertinenti a sostegno della rivendicazione in esame.

3 Data in cui il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. Per una registrazione internazionale (RI), la data di riferimento corrisponde alla data di registrazione da parte dell'Ufficio internazionale o, se la designazione avviene in un momento successivo, la data della designazione. Qualora si rivendichi la priorità, la data di riferimento è la data di priorità. In prosieguo le date summenzionate saranno denominate «data di deposito».

3.1 Procedimento di esame

Poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquistato mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell'11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europol, EU:C:2006:530, § 22). La prova dell'uso del marchio dopo tale data non dovrebbe essere trascurata automaticamente, nella misura in cui essa può fornire informazioni indicative per quanto riguarda la situazione prima della data della domanda (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procedimento di annullamento

Nell'ambito del procedimento di annullamento, il marchio dell'Unione europea registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, **dopo la registrazione**, ha acquistato carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (articolo 59, paragrafo 2, RMUE).

Tale norma persegue l'obiettivo preciso di mantenere la registrazione dei marchi che, per l'uso che ne è stato fatto, hanno acquistato nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione e, in ogni caso, prima del deposito di una domanda di nullità, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è intervenuta, fosse contraria all'articolo 7 RMUE (sentenze del 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52-53, 86; 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008 T-365/06, Bateaux Mouches, EU:T:2008:559, § 37-38).

4 Consumatori

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione. Detti consumatori sono considerati normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. La definizione di pubblico rilevante è connessa all'esame dei destinatari dei prodotti o servizi di cui trattasi, in quanto è nei confronti dei medesimi che il marchio deve esplicitare la sua funzione essenziale. Pertanto, una siffatta definizione deve essere effettuata alla luce della funzione essenziale dei marchi, ossia garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio designati dal marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli di diversa provenienza (sentenza del 29/09/2010, T-378/07, *Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris*, EU:T:2010:413, § 33, 38).

Il consumatore rilevante comprende, quindi, non solo gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (sentenza del 29/09/2010, T-378/07, *Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris*, EU:T:2010:413, § 41 e segg.).

I potenziali acquirenti sono definiti mediante l'esatto prodotto o servizio per il quale è richiesta la registrazione. Se i prodotti o servizi richiesti appartengono a una categoria ampia (per esempio, borse o orologi), è irrilevante che i prodotti reali offerti contraddistinti dal segno siano oggetti di lusso estremamente costosi, dal momento che il pubblico includerà tutti i potenziali acquirenti dei prodotti oggetto della domanda di MUE, anche gli articoli non di lusso e meno costosi, se la domanda riguarda la categoria ampia.

5 Prodotti e servizi

Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l'origine dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo acquistato deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di un nesso tra il segno e i prodotti e servizi il cui segno forma l'oggetto della domanda,

stabilendo che, grazie al marchio, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata (sentenze del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/5/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

6 Aspetti legati al territorio

Ai sensi dell'articolo 1, RMUE, un marchio dell'Unione europea ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione europea. Di conseguenza, un marchio deve essere escluso dalla registrazione anche se è privo di carattere distintivo soltanto in una parte dell'Unione europea. Tale parte dell'Unione europea può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro (cfr. al riguardo, le sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45 e la giurisprudenza ivi citata).

Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquistato deve essere stabilito in tutto il territorio in cui il marchio non aveva, *ab initio*, un carattere distintivo (sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Questa prova può rivelarsi difficile e onerosa per il richiedente, in particolare per quanto riguarda i marchi tridimensionali o di colore, dove la percezione da parte del consumatore di una potenziale mancanza di carattere distintivo intrinseco sarà molto probabilmente la stessa in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea. A tal proposito la Corte di giustizia ha stabilito che, nonostante l'acquisizione del carattere distintivo debba essere dimostrata **in tutta l'Unione europea**, sarebbe **irragionevole** richiedere la prova di tale acquisizione **per ogni singolo Stato membro** (sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

In questo contesto sorge la questione se l'Ufficio possa trarre conclusioni più generali dalle prove selettive **estrapolate**. Si tratta della misura in cui le prove attestanti il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso in alcuni Stati membri, possano essere utilizzate per formulare deduzioni riguardo alla situazione del mercato in altri Stati membri non interessati dalle prove (cfr. punto 6.3 che segue).

Le prove del carattere distintivo acquistato devono essere **analizzate nel loro complesso**, tenendo in considerazione, in particolare, le quote di mercato detenute dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio (cfr. punto 8 che segue). Le prove devono dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado, mediante tale marchio, di identificare i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una specifica impresa. Le prove provenienti da paesi non UE sono irrilevanti, tranne quando potrebbero consentire di trarre conclusioni sull'uso nell'UE (sentenza del 24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Disposizioni specifiche a proposito dell'adesione di nuovi Stati membri

In conformità alle disposizioni dei trattati di adesione dell'UE, un MUE richiesto prima della data di adesione di uno Stato membro può essere respinto solo per i motivi esistenti prima della data di adesione. Quindi, nel procedimento di esame dell'Ufficio, il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato a proposito dei soli Stati membri

dell'UE al momento della domanda di MUE, e non a quelli che vi hanno aderito in un momento successivo.

6.2 Ambito linguistico

Fatta salva la possibilità di estrapolare la prova (cfr. punto 6.3 che segue), il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso deve essere dimostrato, in linea di principio, per tutti gli Stati membri/territori in cui la domanda di MUE è respinta in ragione di quanto segue:

- il suo significato nella lingua ufficiale di uno o più Stati membri (ad esempio tedesco in Austria e in Germania); e/o
- è in una lingua di uno Stato membro compresa dal pubblico di riferimento di uno o di altri Stati membri in cui non è una lingua ufficiale (ad esempio parole basilari in inglese); e/o
- è in una lingua compresa da una parte significativa del pubblico di riferimento almeno in una parte dell'Unione europea (ad esempio il termine turco «hellim» a Cipro, sentenza del 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Per maggiori chiarimenti sui distinti scenari esposti sopra, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE), punto 1.2.

Sarebbe opportuno prestare particolare attenzione quando una lingua è una lingua ufficiale in più di uno Stato membro dell'UE. In tali circostanze, quando si tratta di un'obiezione per impedimenti assoluti basata sul significato di termini in una certa lingua, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso deve essere dimostrato per ciascuno degli Stati membri in cui tale lingua è ufficiale (così come in qualsiasi altro Stato membro o mercato dove la stessa sarà compresa).

Esempi di lingue che sono ufficiali in più di uno Stato membro dell'UE:

Lingua	Lingua ufficiale nei seguenti Stati membri
Tedesco	Germania, Austria, Lussemburgo e Belgio
Greco	Grecia e Cipro
Inglese	Regno Unito, Irlanda, Malta
Francese	Francia, Belgio, Lussemburgo
Neerlandese	Paesi Bassi e Belgio.
Svedese	Svezia e Finlandia (sentenza del 09/07/2014, T-520/12, Giffjar, EU:T:2014:620, che conferma la decisione della seconda Commissione di ricorso del 18/09/2012, R 46/12-2, giffjar)

Bisognerebbe anche tenere conto che in alcune regioni sussistono **minoranze sostanziali** la cui lingua madre non è una lingua ufficiale dello Stato membro interessato e che sono spesso anche protette in quanto lingue minoritarie. A titolo esemplificativo, la lingua tedesca è equiparata all'italiano nella Regione Autonoma italiana del Trentino-Alto Adige (cfr. decisione del 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 17) e la lingua francese nella regione italiana della Valle d'Aosta, mentre la Danimarca ha una notevole minoranza di lingua tedesca (sentenza del 24/06/2014, T- 273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

6.3 Estrapolazione

Come indicato sopra, l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso deve essere dimostrata per la parte dell'Unione europea nella quale il marchio in questione non aveva **inizialmente** tale carattere.

Ciò può rivelarsi difficile e gravoso per il richiedente in particolare quando sussiste un'obiezione in tutta l'Unione europea. Ciò avviene normalmente nel caso di **marchi 3D, colori in sé e marchi figurativi che consistono esclusivamente nella rappresentazione di prodotti** in questione giacché si può presumere che la valutazione del loro carattere distintivo sia la stessa in tutta l'Unione, a meno che non esistano indizi concreti in senso contrario (sentenza del 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68).

Tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che, nonostante l'acquisizione del carattere distintivo debba essere dimostrata **per tutta l'Unione europea**, sarebbe irragionevole chiedere la prova dell'acquisizione del carattere distintivo per **ciascun singolo Stato membro** (sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Questo principio comporta che, se si considera il territorio europeo come un puzzle, la mancata dimostrazione dell'acquisizione del carattere distintivo per uno o più mercati nazionali specifici potrebbe non essere decisiva, purché il «pezzo mancante del puzzle» non incida sull'immagine generale che una frazione significativa del pubblico europeo interessato percepisce il segno come marchio nelle varie parti o regioni dell'Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio ritiene che, in alcuni casi, sia possibile **trarre conclusioni più generali dalle prove selettive estrapolate**. Ne deriva che le prove attestanti il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso in alcuni Stati membri possono essere utilizzate per formulare deduzioni riguardo alla situazione del mercato in altri Stati membri non interessati dalle prove.

Una siffatta estrapolazione per formulare deduzioni più generali riveste particolare rilevanza per un'Unione europea allargata comprendente numerosi Stati membri, dal momento che è molto probabile che una parte non sarà in grado di fornire elementi di prova esaurienti relativi a tutta l'Unione europea, ma tenderà piuttosto a concentrarsi su alcune zone.

L'estrapolazione è possibile quando sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- **il mercato è omogeneo** (vale a dire la zona per la quale si dimostra l'acquisizione del carattere distintivo e la zona in cui la prova è estrapolata): le condizioni del mercato e le abitudini del consumatore devono essere comparabili. Pertanto, è particolarmente importante che il richiedente presenti dati relativi alla dimensione del mercato, alla propria quota di mercato e, se possibile, a quella dei suoi principali concorrenti, così come alle spese di commercializzazione sostenute. L'Ufficio può estrapolare i risultati da un territorio ad un altro solo se tutti i dati sono comparabili. Ad esempio, nel caso di sondaggi condotti solo in alcuni Stati membri, il richiedente dovrà dimostrare che i mercati degli Stati membri oggetto dei sondaggi sono comparabili a quelli di altri Stati membri e che i risultati di tali sondaggi potrebbero essere estesi a questi (sentenza del 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80).

- **sono presentate almeno alcune prove dell'uso per la zona in cui sono estrapolati gli elementi di prova.** Pertanto, se il MUE è utilizzato in tutto il territorio di riferimento, ma le prove si riferiscono per lo più soltanto a una sua parte, la deduzione è possibile se le circostanze sono comparabili e se sono presentati alcuni elementi di prova dell'uso per un'altra parte/altre parti del territorio di riferimento.

La prova dell'acquisizione del carattere distintivo per la «combinazione dei colori verde e giallo» in tutta l'Unione europea era stata **accettata** nonostante la **mancanza di prova** per quanto riguarda le cifre sull'attuale giro d'affari e di dichiarazioni ufficiali sulla percezione da parte del pubblico interessato per **due Stati membri** (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 38 e segg.)

Peraltro, il Tribunale ha respinto la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo per un «motivo a scacchiera» perché il richiedente non aveva fornito alcuna prova pertinente per **4** degli allora 15 Stati membri, senza esaminare le prove presentate per gli altri 11 Stati membri (sentenza del 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 101 e segg., oggetto di appello).

7 Livello della prova

I requisiti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE. Mentre a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è necessario dimostrare un uso qualificato, tale che il pubblico di riferimento percepisca come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere distintivo, il motivo alla base della prova dell'uso effettivo è completamente diverso, ossia limitare il numero di marchi registrati e protetti e di conseguenza il numero di conflitti fra loro.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che la giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non deve essere confusa con quella relativa all'acquisizione della notorietà (che va dimostrata per una parte sostanziale dell'Unione europea e non in ogni singolo Stato membro). Spetta al richiedente fornire la prova dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso nella parte dell'Unione europea nella quale il marchio controverso era privo di qualsivoglia carattere distintivo. La giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non deve pertanto essere confusa con il test relativo all'acquisizione della notorietà (sentenza del 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered Pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, il richiedente il MUE deve presentare la prova che consenta all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

La prova deve essere chiara e convincente. Il richiedente il MUE deve stabilire chiaramente tutti i fatti necessari a concludere con certezza che il marchio è stato usato come indicazione dell'origine, ossia che ha creato un nesso nella mente del pubblico di riferimento con i prodotti o servizi di un'impresa specifica, nonostante il fatto

che, in assenza di tale uso, il segno in esame sarebbe privo del carattere distintivo necessario a stabilire tale nesso.

Ad esempio, si è considerato che la combinazione dei colori verde e giallo avesse acquistato carattere distintivo in seguito all'uso perché si riferiva alle macchine costruite da una determinata impresa. I mezzi di prova erano costituiti da una serie di dichiarazioni delle associazioni di professionisti secondo le quali tale combinazione rinvia alle macchine agricole prodotte da quell'impresa e dal fatto che l'impresa aveva utilizzato in modo coerente, nell'Unione europea, la stessa combinazione di colori sulle proprie macchine per un lasso di tempo considerevole prima del 1996 (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Pertanto, il carattere distintivo acquistato deve essere il risultato dell'uso del marchio in quanto marchio, non come confezione puramente funzionale (sentenza del 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58 e giurisprudenza ivi citata) o come indicazione descrittiva sulla confezione. Ad esempio, l'uso del segno «Giffjar» (che indica un tipo di pane in svedese) sulla confezione di pasticcini, insieme ad indicazioni descrittive dei sapori, è fatta in un contesto descrittivo, non come indicazione dell'origine (sentenza del 09/07/2014, T-520/12, Giffjar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (sentenza del 19/06/2014, C-217/13 e C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

La prova deve riguardare ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea. Dopo una prima obiezione per impedimenti assoluti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, possono procedere alla registrazione solo i prodotti e i servizi per i quali il carattere distintivo in seguito all'uso è stato dimostrato.

8 Valutazione della prova

Nello stabilire il carattere distintivo acquistato, è possibile tenere conto, fra l'altro, dei seguenti **fattori**:

- la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i prodotti e servizi di cui trattasi,
- l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio,
- l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi,
- la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio.

Cfr. sentenze del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31 ; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, § 32.

L'articolo 97, RMUE contiene un elenco non esaustivo dei **mezzi istruttori** nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, che possono servire da guida per i richiedenti. Esempi

di prove che possono aiutare a dimostrare il carattere distintivo acquistato sono, fra l'altro:

- opuscoli di vendita,
- cataloghi,
- listini,
- fatture,
- relazioni annuali,
- fatturato,
- cifre e relazioni riguardanti l'investimento pubblicitario,
- pubblicità (rassegne stampa, tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro intensità ed estensione,
- sondaggi di clienti e/o di mercato,
- dichiarazioni giurate.

Per ulteriori dettagli sui mezzi probatori, cfr. per analogia le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

Le norme di base sulla **valutazione delle prove** si applicano anche in questo caso. L'Ufficio deve realizzare una **valutazione complessiva di tutte le prove** presentate (sentenza del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), soppesando ciascuna indicazione rispetto alle altre.

I richiedenti dovrebbero prestare molta attenzione per garantire non soltanto che le prove dimostrino l'uso **del marchio richiesto**, ma anche che siano sufficienti a individuare le **date** di tale uso e il territorio **geografico** specifico dell'uso all'interno dell'UE. Le prove che non possono essere collegate ad un certo periodo di tempo saranno normalmente insufficienti a dimostrare che il carattere distintivo sia stato acquistato prima della data di deposito, e le prove dell'uso al di fuori dell'UE non possono dimostrare il riconoscimento del mercato richiesto del pubblico di riferimento all'interno dell'UE. Inoltre, le prove che combinano materiali riguardanti i territori UE con quelli riguardanti i territori non UE, e che non consentono all'Ufficio di individuare l'entità specifica dell'uso esclusivamente a livello UE, saranno prive di valore probatorio per il pubblico di riferimento dell'UE.

Il Tribunale ha dichiarato che le prove dirette quali dichiarazioni di associazioni professionali e studi di mercato sono di solito i mezzi più idonei a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso. Fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (sentenza del 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Al fine di valutare il valore probatorio di un documento, è necessario considerare la sua **credibilità**. È ugualmente necessario considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (sentenze del 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 e segg.).

8.1 Sondaggi di opinione e indagini

I sondaggi di opinione concernenti il livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul mercato in questione possono, se condotti correttamente, costituire una delle forme più dirette di prove, dal momento che possono dimostrare la

percezione reale del pubblico di riferimento. Tuttavia, non è facile formulare e realizzare correttamente un sondaggio in modo che possa **essere ritenuto realmente neutrale e rappresentativo**. Per evitare di pregiudicare il valore probatorio di tali indagini, sarebbe opportuno evitare domande tendenziose, campioni non rappresentativi del pubblico e un'indebita modifica delle risposte.

Di conseguenza, qualsiasi prova di un sondaggio d'opinione deve essere valutata con attenzione. È importante che le domande poste non siano tendenziose (sentenza del 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). I criteri per la selezione del pubblico intervistato devono essere valutati con attenzione. Il campione deve essere indicativo dell'intero pubblico di riferimento e deve essere selezionato in modo casuale (sentenza del 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88)

Il Tribunale non esclude che uno studio effettuato qualche tempo prima o dopo tale data possa contenere indicazioni utili, tenendo però presente che il suo valore probatorio può variare a seconda che il periodo interessato sia più o meno vicino alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio di cui trattasi. Inoltre, il suo valore probatorio dipende inoltre dal metodo d'indagine impiegato (sentenza del 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Tuttavia, la Corte di giustizia ha chiarito che il risultato di un sondaggio d'opinione non può costituire l'unico elemento determinante che consenta di concludere per l'esistenza di un carattere distintivo acquistato con l'uso (sentenza del 19/06/2014, C-217/13 e C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Deve quindi essere integrato da altri mezzi di prova.

Per ulteriori dettagli sulla valutazione dei sondaggi d'opinione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

8.2 Quota di mercato, pubblicità e fatturato

La **quota di mercato** detenuta dal marchio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti può essere rilevante per valutare se tale marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso, nella misura in cui tale penetrazione del mercato possa consentire all'Ufficio di dedurre che il pubblico di riferimento identificherebbe il marchio con i prodotti o servizi di una determinata impresa e che distinguerebbe quindi tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Anche gli **investimenti** effettuati per pubblicizzare o promuovere il marchio nel mercato di riferimento per i prodotti o servizi richiesti possono essere un'indicazione rilevante per valutare se il marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso (sentenza del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 e segg.). Tuttavia, molti tentativi di dimostrare il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso si sono rivelati infruttuosi perché la prova trasmessa dal richiedente non è sufficiente a dimostrare un nesso tra la quota di mercato e la pubblicità, da un lato, e la percezione dei consumatori, dall'altro.

Le informazioni riguardanti il **fatturato** e i costi pubblicitari costituiscono una delle prove più prontamente disponibili. Tali cifre possono avere un impatto significativo sulla valutazione degli elementi di prova, ma nella grande maggioranza dei casi non sono sufficienti da sole a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio in seguito all'uso. Questo perché i dati riguardanti il fatturato e/o i costi pubblicitari, senza

ulteriori dettagli corroboranti, sono spesso troppo generici per consentire di trarre conclusioni specifiche circa l'uso di un particolare marchio. È quindi necessario identificare con precisione le cifre riguardanti il fatturato/la pubblicità e le prove relative al marchio richiesto, nonché il loro collegamento con i prodotti e servizi in questione. Inoltre, è auspicabile che le cifre siano separate su base annua e per ciascun mercato. Il periodo o i periodi specifici dell'uso (compresi i dettagli per quanto riguarda l'inizio dell'uso) dovrebbero essere corroborati da prove, in modo che l'Ufficio possa accertare che le prove attestino che il marchio ha acquistato un carattere distintivo prima della data di deposito.

Prodotti e servizi sono spesso commercializzati con diversi marchi, il che rende difficile conoscere la percezione del cliente di riferimento del solo marchio richiesto, vale a dire senza che sulla percezione incidano altri marchi presenti. Il fatturato/la pubblicità spesso possono includere vendite o promozioni di altri marchi, o di forme significativamente diverse del marchio in questione (per esempio, i marchi figurativi piuttosto che i marchi denominativi, o elementi verbali diversi in un marchio figurativo), o sono troppo generici per consentire l'identificazione dei mercati specifici in esame. Di conseguenza, le cifre ampiamente consolidate riguardanti fatturato e pubblicità possono non essere sufficienti per dimostrare se il pubblico di riferimento identifica o meno il marchio in questione come un'indicazione di origine.

Per ulteriori dettagli sulla valutazione della quota di mercato, della pubblicità e del fatturato, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

8.3 Dichiarazioni, affidavit e dichiarazioni scritte

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, «le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui [vengono redatte]» costituiscono validi mezzi probatori. Per quanto riguarda l'**ammissibilità**, soltanto nel caso in cui le dichiarazioni non siano state fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, occorre ricercare nella legislazione nazionale gli effetti di una dichiarazione scritta (sentenza del 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40). In caso di dubbio se una dichiarazione sia stata fatta sotto giuramento o in forma solenne, spetta al richiedente presentare la prova a tal proposito.

Il peso e il **valore probatorio** da attribuire alle dichiarazioni legali sono determinati dalle regole generali applicate dall'Ufficio in tema di valutazione di tali prove. In particolare, si deve tenere conto sia della capacità della persona che rende la dichiarazione sia della pertinenza del contenuto della dichiarazione per il caso specifico.

Le dichiarazioni di **associazioni indipendenti, organizzazioni di consumatori e concorrenti** sono un importante mezzo di prova nella misura in cui provengono da fonti indipendenti. Tuttavia, devono essere esaminate con attenzione perché potrebbero non essere sufficienti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso se, ad esempio, riguardano «i marchi del richiedente» invece che il marchio in esame (sentenza del 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

Alle prove di **fornitori o distributori** dovrebbe essere dato, in generale, meno peso, dal momento che è poco probabile che la loro testimonianza rappresenti un punto di vista indipendente. A questo proposito, il grado d'indipendenza di quest'ultimo inciderà

sul peso da dare alle prove da parte dell'Ufficio (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

Nella misura in cui **non sia resa da una terza parte indipendente**, ma da una persona collegata al richiedente mediante un rapporto di lavoro, una dichiarazione non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio richiesto abbia acquistato carattere distintivo in seguito all'uso. Pertanto, deve essere trattata come meramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (sentenza del 21/11/2012, T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51).

Per quanto riguarda **le dichiarazioni provenienti dalle camere di commercio e dell'industria o da altre associazioni commerciali e professionali nonché gli attestati e i riconoscimenti**, il Tribunale ha segnalato che tali dichiarazioni e attestati devono identificare esattamente il marchio oggetto di domanda di registrazione (sentenza del 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 82 et seq.)

Tuttavia, **le lettere di diffida** rivolte ai concorrenti o le lettere ai periodici che denunciano l'uso del segno in termini generici sono state considerate prove contro il carattere distintivo acquistato (sentenza del 21/05/2014, T-553/12, Bateaux Mouches, EU:T:2014:264, § 66)

Per ulteriori dettagli sulla valutazione dei mezzi probatori, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, articolo 8, paragrafo 5, RMUE, punto 3.1.4.4.

8.4 Precedenti registrazioni per l'acquisizione del carattere distintivo

Per le prove che includono o consistono in registrazioni presso gli Stati membri **ottenute sulla base del carattere distintivo acquistato**, la data alla quale le prove presentate a livello nazionale si riferiscono sarà solitamente diversa dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. Tali registrazioni non sono vincolanti, ma possono essere prese in considerazione, purché l'Ufficio sia in grado di valutare le prove trasmesse all'ufficio nazionale della PI in questione.

Il richiedente può anche rinviare a **precedenti registrazioni nazionali** in cui non è rivendicata l'acquisizione del carattere distintivo. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, tali registrazioni non vincolano l'Ufficio. Inoltre, l'Ufficio non è vincolato dalle sue decisioni precedenti e tali casi devono essere valutati autonomamente (sentenza del 21/05/2014, T-553/12, EU:T:2014:264, Bateaux Mouches, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.5 Modalità d'uso

L'acquisizione del carattere distintivo deve essere dimostrata in relazione al segno richiesto. Le prove dovrebbero fornire alcuni esempi di come il marchio viene effettivamente usato (opuscoli, imballaggi, campioni di prodotti, ecc.). Soltanto variazioni insignificanti possono essere accettabili.

È possibile dimostrare il carattere distintivo acquistato di un segno che **è stato utilizzato in combinazione ad altri marchi** (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), a condizione che il consumatore di riferimento

attribuisca al segno in questione la funzione d'identificazione (sentenze del 07/07/2005, C-353/03, *Have a break*, EU:C:2005:432; 30/09/2009 T-75/08, *!*, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, EU:T:2009:417, § 46).

La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato che se il marchio di cui è chiesta la registrazione è stato oggetto di un uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con siffatto marchio, resta cionondimeno il fatto che, al fine della registrazione del marchio stesso, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che solo detto marchio, rispetto ad altri marchi eventualmente presenti, è indicativo dell'origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa (sentenza del 16/09/2015, C-215/14, *Nestlé KIT KAT*, wafer ricoperto di cioccolato composto da quattro barrette, EU:C:2015:604, § 66). Cfr. altresì a tal riguardo, sentenze del 24/02/2016, T-411/14, *Shape of a bottle (3D)*, EU:T:2016:94, § 76; del 16/03/2016, T-363/15, *LAATIKON MUOTO (3D)*, §51.

Inoltre, in diverse occasioni, la Corte di giustizia ha statuito che il **materiale pubblicitario** nel quale un segno privo di carattere distintivo appare insieme ad altri marchi che, invece, hanno tale carattere distintivo, non costituisce una prova del fatto che il pubblico percepisce il segno oggetto della domanda di registrazione come un marchio indicativo dell'origine commerciale dei prodotti. Ad esempio, il Tribunale ha considerato che l'uso del segno «Giffjar» (che indica un tipo di pane in svedese) sulla confezione di pasticcini, insieme al marchio Pågen, fosse fatto in un contesto descrittivo, non come indicazione dell'origine (sentenza del 09/07/2014, T-520/12, *Giffjar*, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.6 Durata dell'uso

Le prove dovrebbero indicare quando è iniziato l'uso e dovrebbero altresì dimostrare che l'uso era continuo o fornire spiegazioni in caso di lacune nel periodo d'uso.

Di norma, un utilizzo prolungato può costituire un elemento persuasivo importante ai fini della valutazione del carattere distintivo acquistato. Maggiore è il tempo in cui i clienti, compresi quelli potenziali, sono stati esposti al marchio, maggiori sono le probabilità che essi abbiano stabilito una correlazione tra quel marchio e una sola origine commerciale.

Considerando, tuttavia, che la durata dell'uso è solo uno dei fattori di cui tenere conto, possono verificarsi situazioni in cui siano giustificate delle eccezioni alla regola suddetta, in particolare quando possono entrare in gioco altri fattori in grado di compensare una breve durata dell'uso. Per esempio, nel caso in cui prodotti o servizi costituiscano l'oggetto di un importante lancio pubblicitario e/o il segno richiesto sia solo una variante di un segno già utilizzato da molto tempo, l'acquisizione del carattere distintivo può avvenire piuttosto rapidamente.

Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, qualora una nuova versione di un sistema operativo informatico esistente e ampiamente diffuso venga immessa sul mercato con un segno che riproduce essenzialmente la struttura e/o i contenuti del marchio applicato su versioni precedenti del prodotto. Il marchio relativo a un prodotto di questo tipo potrebbe acquisire in tempi piuttosto brevi un carattere distintivo di ampia portata semplicemente perché tutti gli utilizzatori esistenti verrebbero subito informati che il segno oggetto della domanda si riferisce all'aggiornamento alla nuova versione.

Analogamente, è naturale che taluni eventi sportivi, musicali o culturali importanti si svolgano a intervalli regolari e siano noti per la grande attrattiva che esercitano. Essi sono attesi da milioni di persone e la consapevolezza che un evento sportivo è previsto per una data particolare, di norma precede l'annuncio formale del luogo in cui questo si terrà. Tale circostanza crea un interesse elevato per la località designata per gli eventi di questo tipo e per il relativo annuncio (marchi «città/paese + anno»). Pertanto, si può ragionevolmente supporre che pressoché tutti i consumatori di riferimento interessati al settore in questione o i professionisti del settore vengano istantaneamente a conoscenza della città o del paese in cui si svolgeranno le gare o un determinato evento o torneo nel momento in cui avviene tale assegnazione. Ciò può pertanto dar luogo alla possibilità che un marchio relativo a un evento imminente acquisisca carattere distintivo in tempi molto rapidi, in particolare quando il segno riproduce la struttura di marchi precedentemente utilizzati e, di conseguenza, il pubblico percepisce immediatamente il nuovo evento come un seguito di una serie consolidata di eventi analoghi.

Per valutare tale acquisizione rapida del carattere distintivo ci si atterrà ai criteri generali, sia per quanto concerne, ad esempio, l'estensione dell'uso, il territorio, la data di riferimento o il pubblico destinatario, sia per quanto concerne l'onere della prova gravante sul richiedente. L'unica particolarità riguarda la durata dell'uso e la possibilità che, in determinate circostanze, il carattere distintivo possa essere acquistato molto rapidamente o addirittura istantaneamente. Come nel caso di qualsiasi altra rivendicazione di carattere distintivo acquistato, spetta al richiedente dimostrare che il pubblico sia in grado di percepire il marchio in questione come un segno distintivo.

8.7 Prove successive alla data di deposito

Le prove devono dimostrare che il marchio aveva acquistato carattere distintivo in seguito all'uso prima della data di deposito.

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione, consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava prima della data medesima (sentenza del 19/06/2014, C-217/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Pertanto, le prove non possono essere respinte solo perché successive alla data di deposito. Di conseguenza, tali prove devono essere valutate e ricevere il giusto peso.

A titolo esemplificativo, un marchio che gode di un riconoscimento particolarmente rilevante sul mercato o una quota di mercato sostanzialmente rilevante pochi mesi dopo la data di deposito può aver acquistato un carattere distintivo anche alla data di deposito.

9 Conseguenze del carattere distintivo acquistato

Un marchio registrato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE gode della stessa protezione di qualsiasi altro marchio che è stato riscontrato intrinsecamente registrabile dopo l'esame.

Se la domanda di MUE è accettata in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, questa informazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea, utilizzando il codice INID 521.