

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 6

PROVA DELL'USO

Indice

1	Considerazioni generali	5
1.1	Funzione della prova dell'uso.....	5
1.2	Quadro normativo	5
1.2.1	RMC e REMC	5
1.2.1.1	Articolo 15 RMC - obbligo dell'uso di marchi registrati	5
1.2.1.2	Articolo 42 RMC - conseguenze del mancato uso.....	6
1.2.1.3	Regola 22 REMC – norme procedurali, prova e lingua	7
1.2.2	Direttiva sui marchi d'impresa e normative nazionali di attuazione della direttiva	8
2	Norme sostanziali.....	8
2.1	Uso effettivo: i principi della Corte di giustizia	8
2.2	Uso effettivo: livello di prova richiesto dall'Ufficio	9
2.3	Natura dell'uso: uso del marchio nel commercio	11
2.3.1	L'espressione 'natura dell'uso'	11
2.3.2	Uso come marchio.....	11
2.3.3	Uso pubblico nella prassi commerciale	13
2.3.3.1	Uso pubblico vs uso interno	13
2.3.3.2	Attività commerciale vs attività promozionale	14
2.3.4	Uso in relazione a prodotti o servizi	14
2.3.4.1	Uso in relazione a prodotti.....	14
2.3.4.2	Uso in relazione ai servizi.....	15
2.3.4.3	Uso nella pubblicità	16
2.3.4.4	Uso su Internet.....	17
2.4	Luogo dell'uso.....	19
2.4.1	Uso nel mercato 'interno'	19
2.4.2	MC: uso nell'Unione europea	20
2.4.3	Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento	20
2.4.4	Uso nelle operazioni di import-export.....	20
2.5	Periodo d'uso	21
2.5.1	Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni	21
2.5.1.1	Marchi comunitari	21
2.5.1.2	Marchi nazionali	22
2.5.1.3	Registrazioni internazionali che designano uno Stato membro	22
2.5.1.4	Registrazioni internazionali che designano l'Unione europea	25
2.5.2	Periodo di riferimento	25
2.5.3	Sommario	26
2.6	Estensione dell'uso.....	26
2.6.1	Criteri	26
2.6.2	Esempi di uso insufficiente	28
2.6.3	Esempi di uso sufficiente	29
2.7	Uso del marchio in forme diverse da quella registrata	31
2.7.1	Introduzione	31
2.7.2	Criteri del Tribunale	32
2.7.3	Pratica dell'Ufficio	32
2.7.3.1	Aggiunte	33
2.7.3.2	Omissioni.....	40
2.7.3.3	Altre alterazioni.....	45

2.8	Usò per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato	50
2.8.1	Raffronto fra prodotti/servizi utilizzati e specificazione di prodotti/servizi.....	51
2.8.2	Rilevanza della classificazione	52
2.8.3	Usò e registrazione delle indicazioni generali in 'titoli di classi'	53
2.8.4	Usò per sottocategorie di prodotti/servizi e prodotti/servizi simili.....	53
2.8.4.1	Marchio anteriore registrato per un'ampia categoria di prodotti/servizi	53
2.8.4.2	Marchio anteriore registrato per prodotti/servizi specificati con precisione	55
2.8.4.3	Esempi	55
2.8.5	Usò del marchio per quanto riguarda parti integranti e servizi post-vendita dei prodotti registrati	58
2.9	Usò da parte del titolare o a suo nome	59
2.9.1	Usò da parte del titolare	59
2.9.2	Usò da parte di terzi autorizzati	59
2.9.3	Usò di marchi collettivi.....	59
2.10	Usò legale	60
2.11	Giustificazione per il mancato usò.....	60
2.11.1	Rischi aziendali.....	61
2.11.2	Intervento del Governo o del Tribunale	61
2.11.3	Registrazione difensiva	62
2.11.4	Forza maggiore	63
2.11.5	Conseguenze della giustificazione per il mancato usò	63
3	Procedura.....	63
3.1	Istanza del richiedente	63
3.1.1	Periodo di richiesta	64
3.1.2	L'istanza deve essere espressa, inequivocabile e incondizionata.	64
3.1.3	Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell'usò.....	65
3.1.4	Reazione in caso di istanza non valida	65
3.2	Invito espresso rivolto dall'Ufficio	66
3.3	Reazione dell'opponente e prova dell'usò.....	66
3.3.1	Termine per presentare la prova dell'usò	66
3.3.2	Mezzi di prova.....	67
3.3.2.1	Principi.....	67
3.3.2.2	Riferimenti	69
3.3.2.3	Dichiarazioni.....	70
3.4	Reazione del richiedente.....	72
3.4.1	Trasmissione delle prove.....	72
3.4.2	Insufficienza delle prove dell'usò	72
3.4.3	Nessuna reazione dal richiedente	73
3.4.4	Ritiro formale dell'istanza	73
3.5	Ulteriore reazione dell'opponente	73
3.6	Lingue nei procedimenti di prova dell'usò	73
3.7	Decisione	74
3.7.1	Competenza dell'Ufficio	74
3.7.2	Necessità di una decisione.....	75
3.7.3	Valutazione globale delle prove presentate	75

3.7.4	Esempi.....	76
3.7.4.1	Usò effettivo accettato	77
3.7.4.2	Usò effettivo non accettato	78

1 Considerazioni generali

1.1 Funzione della prova dell'uso

La normativa comunitaria sui marchi d'impresa pone a carico del titolare di un marchio registrato un 'obbligo' di utilizzare effettivamente tale marchio. L'obbligo di usare il marchio non trova applicazione immediata dopo la registrazione del marchio anteriore. Anzi, il titolare di un marchio registrato dispone di un 'periodo di tolleranza' di cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l'uso del marchio per poterlo invocare – anche in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio. Dopo tale periodo di tolleranza, il titolare può essere tenuto a dimostrare l'uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi in questione. Fino al decorso di questo periodo, la semplice registrazione formale è sufficiente a garantire al marchio piena tutela.

La ratio legis del fatto che occorra che il marchio anteriore deve essere stato oggetto di un uso effettivo consiste nel limitare il numero di marchi registrati e protetti e, di conseguenza, il numero di conflitti tra loro. Tale interpretazione è corroborata dall'ottavo 'considerando' della direttiva 89/104 che si riferisce espressamente a tale obiettivo (cfr. la sentenza del 12/03/2003, T-174/01, 'Silk Cocoon', punto 38).

Quando si tratta della necessità di provare l'uso in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, è importante tenere presente che l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC, non è diretto a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a circoscrivere la tutela dei marchi esclusivamente al loro uso commerciale su larga scala (sentenza dell'8/07/2004, T-334/01, 'HIPOVITON', punto 32, e la sentenza dell'8/07/2004, T-203/02, 'VITAFRUIT', punto 38).

L'Ufficio *ex officio* non indaga se il marchio anteriore sia stato o meno oggetto di uso. Tale accertamento ha luogo soltanto in seguito a un'esplicita istanza presentata dal richiedente il marchio comunitario. Tale istanza, sempreché soddisfi i requisiti giuridici all'uopo prescritti, fa sorgere le conseguenze procedurali e sostanziali previste nel regolamento sul marchio comunitario e nel regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario.

1.2 Quadro normativo

Il quadro normativo è costituito dalle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario (RMC) e del relativo regolamento di esecuzione (REMC), nonché della direttiva sui marchi d'impresa, quali sono state trasposte negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.

1.2.1 RMC e REMC

1.2.1.1 Articolo 15 RMC - obbligo dell'uso di marchi registrati

L'articolo 15 RMC prescrive l'obbligo dell'uso di marchi registrati quale requisito sostanziale fondamentale e l'articolo 15, paragrafo 1, RMC recita:

Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso

per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), RMC, sono inoltre considerate come uso ai sensi del paragrafo precedente dello stesso articolo l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato e l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, RMC, l'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

1.2.1.2 Articolo 42 RMC - conseguenze del mancato uso

Le conseguenze del mancato uso in procedimenti di opposizione sono trattate all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC. L'articolo 42, paragrafo 2, RMC, dispone che:

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

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, RMC:

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

Non vi è alcuna espressa disposizione nel regolamento sul marchio comunitario che stabilisca che le forme di uso come quelle menzionate nell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, RMC, possono essere altresì considerate come uso di marchi nazionali anteriori. Tuttavia la nozione dell'obbligo dell'uso per il marchio registrato è armonizzata per effetto dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in appresso: 'la direttiva'). È pertanto appropriata l'applicazione della stessa disposizione sostanziale dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, RMC, all'uso riguardante marchi nazionali anteriori, con l'unica differenza che tale uso deve avvenire nello Stato membro in cui è registrato il marchio nazionale.

Inoltre risulta dalla formulazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC, che la prova dell'uso può essere richiesta solo se il diritto anteriore è un **MC** o un altro **marchio** con

effetto nell'UE o in uno Stato membro dell'UE, secondo quanto definito nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMC. Poiché le opposizioni ai sensi **dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC**, non possono fondarsi né su marchi comunitari né su altri marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a, RMC, il richiedente il marchio comunitario non ha diritto a richiedere la prova dell'uso per diritti anteriori invocati in opposizioni presentate ai sensi di tale disposizione. Tuttavia l'articolo 8, paragrafo 4, RMC, impone all'opponente la prova dell'uso nella prassi commerciale di portata non puramente locale per i diritti anteriori in questione.

Per quanto riguarda **l'articolo 8, paragrafo 3, RMC**, la prassi dell'Ufficio è che non è possibile fare richieste della prova dell'uso del diritto anteriore. La ragione è che tali diritti anteriori includono sia marchi con effetto nell'UE/negli Stati membri dell'UE (MC, marchi nazionali, RI) **sia** marchi nazionali non comunitari, e per questi ultimi non sono possibili richieste di prova dell'uso a norma del regolamento sul marchio comunitario. Sarebbe pertanto discriminatorio richiedere la prova dell'uso per i marchi di alcuni paesi e non per quelli di altri. Di conseguenza, e in considerazione dell'oggetto specifico della tutela ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, mentre l'uso o il mancato uso fatto dei diritti anteriori possono avere un rapporto con gli argomenti che riguardano la giustificazione per la domanda di marchio comunitario, l'opponente non può essere obbligato a fornire la prova dell'uso ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, RMC, per eventuali diritti anteriori così invocati.

1.2.1.3 Regola 22 REMC – norme procedurali, prova e lingua

Conformemente alla regola 22, paragrafo 2, REMC, se, in forza dell'articolo 42, paragrafi 2 o 3, RMC, l'opponente deve fornire la prova dell'uso o dimostrare che vi sono giustificati motivi per il mancato utilizzo, l'Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non ottempera entro la scadenza del termine, l'Ufficio respinge l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, REMC, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'uso consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il periodo di tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 4, REMC, le prove devono consistere di documenti scritti e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 5, REMC, una richiesta della prova dell'uso può essere effettuata con o senza la contestuale presentazione delle osservazioni relative ai motivi sui quali si fonda l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova d'uso.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 6, REMC, se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio può chiedere all'opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine.

1.2.2 Direttiva sui marchi d'impresa e normative nazionali di attuazione della direttiva

L'articolo 10 della direttiva contiene disposizioni identiche a quelle dell'articolo 15, RMC, con l'unica differenza che 'l'uso nello Stato membro' sostituisce 'l'uso nella Comunità'.

2 Norme sostanziali

2.1 Uso effettivo: i principi della Corte di giustizia

Né il regolamento sul marchio comunitario né il regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario contengono una definizione di 'uso effettivo'. Tuttavia la Corte di giustizia (la 'Corte') ha stabilito diversi importanti principi per quanto riguarda l'interpretazione di questo termine.

'**Minimax**' 2003 (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, 'Minimax'): la Corte ha stabilito i seguenti principi:

- L'uso effettivo consiste in uno sfruttamento **reale** del marchio (punto 35).
- Così, per 'uso effettivo' deve intendersi un uso **non simbolico**, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio (punto 36).
- Per uso effettivo deve intendersi un uso conforme alla **funzione essenziale** del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (punto 36).
- Perché l'uso sia effettivo, il marchio dev'essere utilizzato **sul mercato** dei prodotti o dei servizi protetti da tale marchio e non solamente in seno all'impresa interessata (punto 37).
- L'uso effettivo deve concernere **prodotti o servizi** già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (punto 37).
- Occorre prendere in considerazione, nel verificare l'uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la **realtà** del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per **mantenere o trovare quote di mercato** per i prodotti ovvero i servizi protetti dal marchio (punto 38).
- Così si potrà tener conto, in particolare, della **natura** della merce o del servizio in questione, delle **caratteristiche del mercato** interessato, dell'ampiezza e della **frequenza** dell'uso del marchio (punto 39).
- Perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, **non** occorre che esso sia sempre **quantitativamente rilevante**, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio di cui trattasi sul mercato corrispondente (punto 39).

La Mer 2004 (ordinanza del 27/01/2004, C-259/02, 'Laboratoire de la mer'): la Corte ha ulteriormente elaborato i criteri 'Minimax' nei seguenti termini:

- Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i detti prodotti o servizi dipende da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Le **caratteristiche** di tali prodotti o servizi, **la frequenza o la regolarità** dell'uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare **tutti** i prodotti o i servizi identici dell'impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all'uso del marchio che il titolare è in grado di fornire rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione (punto 22);
- L'utilizzo di un marchio da parte di un solo cliente, **importatore** dei prodotti per i quali questo è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo, se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (punto 24);
- Non è possibile stabilire una **regola de minimis** (punto 25).

2.2 Uso effettivo: livello di prova richiesto dall'Ufficio

L'articolo 42, RMC, prescrive la *prova* dell'uso effettivo del marchio anteriore. La prova deve essere costituita da **elementi concreti e oggettivi** di un uso effettivo ed efficiente (sentenza del 18/01/2011, T-382/08, 'Vogue', punto 22). Semplici presunzioni o indizi non sono sufficienti.

Inoltre l'Ufficio non può determinare *ex officio* l'uso effettivo dei marchi anteriori. Anche i titolari di marchi presumibilmente noti devono presentare prove per dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore/dei marchi anteriori.

Tuttavia la prova dell'uso effettivo richiesta dall'Ufficio non si colloca a un livello eccessivamente alto. La Corte ha indicato che non è possibile prescrivere, in astratto, *quale soglia quantitativa debba essere scelta* al fine di determinare se l'uso era effettivo o no, e di conseguenza non ci possono essere regole obiettive *de minimis* per stabilire a priori il livello di utilizzo necessario affinché l'uso sia 'effettivo'. Così, sebbene si debba dimostrare un'estensione minima d'uso, ciò che costituisce esattamente tale estensione minima dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. La regola generale è che, quando esso serve a uno scopo commerciale reale, **anche l'uso minimo del marchio potrebbe essere sufficiente per accertarne l'uso effettivo**, a seconda dei prodotti e dei servizi, e il **mercato pertinente** (sentenza del 23/09/2009, T-409/07, 'acopat', punto 35 e la citata giurisprudenza; sentenza del 2/02/2012, T-387/10, 'Arantax', punto 42).

In altre parole, sarà sufficiente se la prova d'uso dimostra che il titolare del marchio ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento invece di aver utilizzato il marchio unicamente al fine di preservare i diritti conferiti dallo stesso (uso simbolico). Per esempio, in alcuni casi, relativamente poche vendite potrebbero essere sufficienti per concludere che l'uso non è meramente simbolico, in particolare per quanto riguarda i prodotti costosi (decisione del 04/09/2007, R 0035/2007-2 – 'DINKY', punto 22). Tuttavia, sebbene, *inter alia*, una quantità molto modesta di uso possa essere sufficiente in alcune circostanze, i titolari

dovrebbero addurre prove d'uso le più esaurienti possibili, ossia la prova completa dell'uso.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, REMC, le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso sono costituiti da informazioni relative al **luogo, al periodo di tempo, all'estensione e alla natura** dell'uso del marchio dell'opponente per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato.

Questi requisiti per la prova dell'uso sono **cumulativi** (sentenza del 05/10/2010, T-92/09, 'STRATEGI', punto 43). In altri termini, all'opponente incombe non solo di indicare, ma altresì di provare la sussistenza di ciascuno di tali requisiti. Tuttavia la sufficienza delle informazioni e delle prove riguardo al luogo, al periodo di tempo, all'estensione e alla natura dell'uso va esaminata prendendo come base la prova prodotta nella sua *integralità*. Una valutazione separata dei vari fattori pertinenti, considerati ciascuno separatamente, non è idonea (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, 'Friboi', punto 31).

Pertanto l'Ufficio deve valutare le prove prodotte nel quadro di una **valutazione globale**. Tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione e tutto il materiale presentato deve essere valutato *insieme*. Di conseguenza, sebbene gli elementi di prova possano non essere sufficienti da soli a dimostrare l'uso di un marchio anteriore, essi possono contribuire a dimostrare l'uso in combinazione con altri documenti e informazioni.

Le prove possono avere **carattere indiretto o indiziario**, come ad esempio nel caso delle prove relative alla quota detenuta sul mercato di riferimento, alle importazioni dei prodotti in questione, alle forniture delle materie prime necessarie o degli imballaggi al titolare del marchio, o alla data di scadenza dei prodotti. Tali prove indirette possono rivestire un ruolo decisivo in sede di valutazione globale delle prove prodotte. Il loro valore probatorio deve essere valutato accuratamente. Ad esempio, la sentenza dell'8/07/2010, T-30/09, 'peerstorm', punto 42 e *segg.*, ha rilevato che i cataloghi di per sé potrebbero – in determinate circostanze – essere la prova conclusiva di una sufficiente estensione dell'uso.

È necessario tener conto dello **specifico tipo di prodotti e servizi di cui trattasi**, nello stimare il valore probatorio della prova prodotta. Ad esempio, può essere comune in un determinato settore di mercato che i campioni dei prodotti e i servizi stessi non rechino le indicazioni di luogo, periodo di tempo, estensione e natura dell'uso. In questi casi, ovviamente, non sarebbe appropriato disattendere tali prove dell'uso, se le indicazioni al riguardo possono essere reperite nelle altre prove presentate.

Ciascuno degli elementi presentati deve essere attentamente valutato per verificare se riflette realmente l'uso nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario (cfr. a questo proposito il punto 2.5) o l'uso nel territorio di riferimento (cfr. il punto 2.4). In particolare, sono accuratamente esaminate le date e il luogo d'uso figuranti su ordini, fatture e cataloghi.

Il materiale presentato **senza alcuna indicazione della data d'uso** può, nel contesto di una valutazione globale, essere ancora rilevante e preso in considerazione *in combinazione con altri elementi* di prova datati (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, 'Friboi', punto 33). Ciò vale, in particolare, se è comune in un determinato settore di mercato che i campioni dei prodotti e i servizi stessi non rechino le indicazioni di tempo (decisione del 05/09/2001, R 0608/2000-4 – 'Palazzo', punto 16, rilevando che i menu di gelati sono raramente datati).

Per l'attuazione dei principi generali di cui sopra nella pratica, vedere gli esempi illustrati al punto 3.7.4.

2.3 Natura dell'uso: uso del marchio nel commercio

2.3.1 L'espressione 'natura dell'uso'

Per requisito della 'natura dell'uso' del segno s'intende il suo uso come marchio d'impresa nel commercio.

Tuttavia è importante notare che l'espressione 'natura dell'utilizzazione' nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMC, comprende inoltre la necessità di prove per:

- l'uso del marchio così com'è stato registrato, o di una sua variante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC (punto 2.7), e
- l'uso per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (punto 2.8).

2.3.2 Uso come marchio

Gli articoli 15 e 42, paragrafo 2, RMC richiedono la prova dell'uso effettivo in connessione con i prodotti e servizi rispetto ai quali il marchio è stato registrato, e che l'opponente menziona a sostegno della propria opposizione. L'opponente deve quindi dimostrare che il marchio è stato utilizzato come marchio d'impresa sul mercato.

Poiché la funzione del marchio è, tra le altre, anche quella di servire da collegamento tra i prodotti e servizi e la persona responsabile della loro commercializzazione, la prova dell'uso deve essere intesa a dimostrare un **chiaro legame tra l'uso del marchio e i prodotti e servizi di cui trattasi**. Come chiaramente indicato nella regola 22, paragrafo 4, REMC, non è necessario che il marchio sia apposto ai prodotti stessi. Una rappresentazione del marchio su imballaggi, cataloghi, materiale pubblicitario o fatture relative ai prodotti e servizi di cui trattasi costituisce una prova diretta che il marchio è stato oggetto di uso effettivo (cfr. anche il punto 2.3.3.2).

L'uso **di un segno come contrassegno o denominazione commerciale** non può considerarsi alla stregua di un uso del marchio, salvo il caso in cui i prodotti o servizi di cui trattasi vengano individuati e offerti sul mercato con tale segno (sentenza del 13/04/2011, T-209/09, 'Alder Capital', punti 55, 56). In generale, non è questo il caso quando il contrassegno commerciale viene utilizzato solo come insegna (tranne quando prova l'uso per servizi al dettaglio) o appare sul retro di un catalogo o come indicazione incidentale su un'etichetta (sentenza del 18/01/2011, T-382/08, 'Vogue', punto 47).

L'uso effettivo richiede che l'uso sia stato fatto come *marchio*:

- non a scopo puramente illustrativo o su prodotti o servizi puramente promozionali;
- in conformità con la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato (sentenza del 11/03/2003, C-40/01, 'Minimax', punto 43).

Pertanto i seguenti casi non sono idonei a sostenere l'uso effettivo del marchio:

- l'uso di un *marchio di certificazione*. I marchi di certificazione si possono ottenere in talune giurisdizioni per la conformità a determinati standard. Il titolare di un marchio di certificazione non è l'utente, il produttore o il fornitore autorizzato dei prodotti o dei servizi certificati, bensì il certificatore, che esercita il controllo legittimo sull'utilizzo del marchio di certificazione. I marchi di certificazione possono essere usati insieme al marchio individuale del produttore dei prodotti o del fornitore dei servizi certificati. La funzione essenziale del marchio di certificazione è diversa dalla funzione essenziale di un marchio individuale: mentre il secondo serve principalmente a identificare l'origine di prodotti e servizi, il primo serve a certificare che i prodotti o servizi soddisfino determinati standard e possiedano determinate caratteristiche. Pertanto, l'uso come marchio di certificazione non ha la stessa funzione dell'uso come marchio individuale, che è l'uso prescritto dall'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC (decisione del 16/08/2011, R 87/2010-2, 'DVC- DVB', punto 32);
- l'uso come *Indicazione geografica protetta (IGP) / Denominazione di origine protetta (DOP)*. La funzione essenziale delle IGP/DOP è di designare la provenienza dei prodotti da una particolare regione o località, ed è in contrasto con la funzione principale di un marchio individuale, che ne indica l'origine commerciale. Se una IGP/DOP è stata registrata come marchio individuale (e non, per esempio, come marchio collettivo), l'opponente deve fornirne la prova dell'uso come marchio individuale. La prova dell'uso come IGP/DOP (ad es. dichiarazioni generiche da parte di organismi di regolamentazione) non può servire a dimostrare l'uso come marchio individuale. Se l'IGP/la DOP è registrata come marchio collettivo, deve essere fornita la prova dell'uso per dimostrare che l'IGP/la DOP è utilizzata conformemente alla funzione essenziale dei marchi collettivi, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese (cfr. la decisione del 23/11/2011, R-1497/2010-2, 'YECLA', punti 34 e 45);
- l'uso del segno come *denominazione sociale o nome commerciale*, perché una denominazione sociale, un nome commerciale o un'insegna non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi. Infatti, una *denominazione sociale* è diretta a identificare una società, mentre un *nome commerciale* o un'insegna ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto 'per prodotti o servizi' (sentenza 11/09/2007, C-17/06, 'Céline', punto 21; sentenza del 13/05/2009, T-183/08, 'Jello Schuhpark II', punti 31, 32);

•

L'uso di una denominazione sociale/di un nome commerciale può essere considerato come uso 'in relazione a prodotti' quando:

- un terzo *appone il segno* che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti, oppure
- anche in assenza di apposizione, [...] quando il terzo impiega il detto segno in modo da *creare un nesso* tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo (sentenza 11/09/2007, C-17/06, 'Céline', punti 21-23).

A patto che una di queste due condizioni sia soddisfatta, il fatto che un elemento testuale sia utilizzato come nome commerciale dell'impresa non esclude che il suo uso come marchio designi prodotti o servizi (sentenza del 30/11/2009, T-353/07, 'Coloris', punto 38).

A seconda delle circostanze, può essere idoneo a sostenere l'uso effettivo del marchio registrato:

- la presentazione della denominazione sociale nella parte superiore di *moduli d'ordine o fatture*, a seconda di come viene visualizzato il segno apposto. Tuttavia il mero utilizzo di una denominazione sociale nella parte superiore delle fatture, senza un chiaro riferimento a prodotti/servizi specifici non è sufficiente;
- l'uso di un segno come *nome di dominio o come parte di un nome di dominio* individua in primo luogo il titolare del sito (p.es. www.trademark.com). Tuttavia, a seconda delle circostanze, tale uso può anche essere l'uso di un marchio registrato (il che presuppone che si colleghi a un sito sul quale compaiono i prodotti e servizi).

2.3.3 Uso pubblico nella prassi commerciale

2.3.3.1 Uso pubblico vs uso interno

L'uso deve essere fatto pubblicamente, ossia deve essere esterno e manifestato ai clienti reali o potenziali dei prodotti o servizi. L'uso limitato alla sfera privata o di natura meramente interna a una società o a un gruppo di società non costituisce un uso effettivo (sentenza del 9/12/2008, C-442/07, 'Verein Radetzky-Orden', punto 22; sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, 'Minimax', punto 37).

Il marchio deve essere usato **pubblicamente e verso l'esterno** nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico al fine di assicurare uno sbocco per i prodotti e servizi che essa rappresenta (sentenza 12/03/2003 T-174/01, 'Silk Cocoon', punto 39, sentenza del 30/04/2008, T-131/06, 'Sonia Sonia Rykiel', punto 38). L'uso verso l'esterno non indica necessariamente l'uso orientato ai consumatori finali, in quanto le prove pertinenti possono legittimamente derivare da un **intermediario**, la cui attività consiste nell'identificare acquirenti professionali, come ad esempio società di distribuzione, a cui l'intermediario vende i prodotti che ha fatto fabbricare da produttori originali (sentenza del 21/11/2013, T-524/12, 'RECARO', punti 25 e 26).

Prove rilevanti possono anche provenire validamente da una **società di distribuzione** facente parte di un gruppo. La distribuzione è un metodo di organizzazione aziendale comune nella prassi commerciale e comporta l'uso del marchio, che non può essere considerato come un uso prettamente interno effettuato da un gruppo di aziende, in quanto il marchio è utilizzato anche esteriormente e pubblicamente (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, 'Friboi', punto 32).

L'uso del marchio deve **concernere prodotti o servizi** già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, è imminente. La semplice preparazione per l'uso del marchio – come ad esempio la stampa di etichette, la produzione di contenitori ecc. – costituisce un uso interno e,

quindi, non costituisce l'uso nella prassi commerciale per gli attuali scopi (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, 'Minimax', punto 37).

2.3.3.2 Attività commerciale vs attività promozionale

Se il marchio è tutelato per i prodotti o servizi di **imprese senza scopo di lucro** ed è stato utilizzato, l'assenza di scopo di lucro nell'uso è irrilevante: '[...] la circostanza che un'associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo di creare e, successivamente, conservare uno sbocco per i propri prodotti o servizi' (sentenza del 09/12/2008, C-442/07, 'Verein Radetzky-Orden', punto 17).

Prodotti servizi offerti **gratuitamente** possono costituire un uso effettivo quando sono offerti in commercio, vale a dire con l'intenzione di creare o mantenere uno sbocco per i prodotti o servizi nell'UE, in contrapposizione ai prodotti o ai servizi di altre imprese, e quindi di competere con loro (sentenza del 09/09/2011, T-289/09, 'Omnicare Clinical Research', punti 67 e 68).

Il mero uso del marchio su **materiale pubblicitario per altri prodotti** non può, di norma, considerarsi prova (indiretta) sufficiente dell'uso ai sensi della legislazione in materia di marchi d'impresa in relazione al tipo di articoli promozionali su cui il marchio viene usato o è stato usato. Ad esempio, offrire articoli di abbigliamento come magliette e cappellini da baseball a eventi promozionali con lo scopo di commercializzare un determinato altro prodotto, come ad esempio una bevanda, non può essere considerato come uso effettivo del marchio di cui trattasi per l'abbigliamento.

La prassi dell'Ufficio relativa 'all'uso effettivo' per quanto riguarda gli articoli promozionali è stata confermata dalla Corte:

Segno anteriore	N. della causa
WELLNESS	C-495/07 (pronuncia in via pregiudiziale)
<p>L'opponente possedeva il marchio di 'WELLNESS' delle classi 25 e 32. In occasione della commercializzazione di articoli di abbigliamento, [...] utilizzava il suo marchio per designare una bevanda analcolica che offriva in regalo, in bottiglie [di piccole dimensioni] in accompagnamento ai suoi capi di abbigliamento venduti. Non vi erano in commercio bevande vendute separatamente con il marchio 'WELLNESS'.</p>	
<p>La Corte ha dichiarato che, ove gli articoli promozionali sono distribuiti come premio per l'acquisto di altri prodotti e per incoraggiare la vendita di questi ultimi, il marchio perde la sua ragion d'essere commerciale per i prodotti promozionali e non si può intendere che si sia fatto un uso effettivo sul mercato dei prodotti di quella classe (punto 22).</p>	

2.3.4 Uso in relazione a prodotti o servizi

2.3.4.1 Uso in relazione a prodotti

I marchi, tradizionalmente, sono stati impiegati sui prodotti (cioè impressi sui prodotti stessi o sulle etichette e così via) o sulle loro confezioni. Questo tipo di uso, tuttavia, non è l'unico modo per dimostrare l'uso in relazione ai prodotti. È sufficiente, se vi è un vero e proprio collegamento tra il marchio e i prodotti, che il marchio sia utilizzato 'in

relazione ai prodotti o servizi, come ad esempio su opuscoli, volantini, adesivi, insegne all'interno di luoghi di vendita ecc.

Segno anteriore	N. della causa
Schuhpark	T-183/08
Il Tribunale di primo grado ha riscontrato che l'uso del segno <i>Schuhpark</i> per calzature su annunci pubblicitari, borse e fatture non era destinato a identificare l'origine delle scarpe (che avevano il proprio marchio o nessun marchio), bensì la denominazione sociale o il nome commerciale del rivenditore di scarpe. Ciò è stato ritenuto insufficiente per stabilire un nesso tra il segno <i>Schuhpark</i> e le scarpe. In altre parole, <i>Schuhpark</i> può essere un marchio per la vendita al dettaglio di scarpe, ma non è stato utilizzato come marchio per prodotti (punti 31, 32).	

Quando l'opponente vende i suoi prodotti solo attraverso cataloghi (vendite per corrispondenza) – oppure via Internet – non sempre il marchio figurerà anche sull'imballaggio o sui prodotti così come vengono inviati al cliente. In questi casi l'uso sulle pagine Internet che presentano i prodotti – sempreché effettivo in termini di tempo, luogo, portata e natura (cfr. il punto 2.3.4.4) – si considera in linea generale sufficiente. Il titolare del marchio non dovrà fornire la prova che il marchio è effettivamente apparso sui prodotti stessi.

È solo in circostanze straordinarie che i **cataloghi** possono essere di per sé la prova conclusiva di un'estensione dell'uso non trascurabile:

Segno anteriore	N. della causa
PETER STORM	T-30/09
Il Tribunale di primo grado ha accettato che dei cataloghi potessero suffragare l'estensione dell'uso di un marchio in circostanze in cui 'nei cataloghi è stato proposto un grande numero di articoli designati dal marchio PETER STORM e che questi articoli erano disponibili in più di 240 negozi nel Regno Unito per buona parte del periodo di riferimento. Questi elementi permettono, nel quadro della valutazione globale dell'effettivo uso del marchio anteriore, di affermare una certa estensione di tale uso' (punto 43; cfr. anche i punti 38-45).	

Segno anteriore	N. della causa
CATAMARAN	R 0566/2010-2
La commissione di ricorso ha concluso che, nonostante le prove non comprendano fatture, i cataloghi di vendita (primavera/estate 2001 fino ad autunno/inverno 2006) in combinazione con i diversi campioni di capi d'abbigliamento e la dichiarazione giurata (con cifre di vendita) rappresentavano una prova sufficiente dell'estensione dell'uso dei marchi anteriori (punti 31, 32).	

2.3.4.2 Uso in relazione ai servizi

I marchi non possono essere apposti direttamente 'sui' servizi. Pertanto per i marchi di servizi, l'uso a essi relativo avviene in genere su documenti commerciali, nella pubblicità o in qualsiasi altro modo in relazione diretta o indiretta con i servizi. Se l'uso fatto su tali elementi si dimostra effettivo, esso sarà sufficiente.

Segno anteriore	N. della causa
STRATEGIES	T-92/09
Se un marchio anteriore è stato registrato per servizi di 'gestione aziendale' e utilizzato come titolo di riviste aziendali, il Tribunale di primo grado non ha escluso che tale uso si possa considerare effettivo in	

relazione ai servizi in questione. Potrebbe essere il caso qualora si dimostri che la rivista fornisce il supporto per la fornitura di servizi di 'gestione aziendale', vale a dire se tali servizi sono forniti per mezzo di una rivista. Il fatto che non vi sia alcun 'legame bilaterale diretto' tra l'editore e il destinatario dei servizi non pregiudica un tale accertamento di uso effettivo. Ciò dipende dal fatto che la rivista non è distribuita gratuitamente, cosa che potrebbe dare credibilità alla tesi secondo cui il pagamento del prezzo della rivista costituisce la remunerazione per il servizio fornito.

2.3.4.3 Uso nella pubblicità

I marchi adempiono la loro funzione di indicatori dell'origine commerciale di prodotti o servizi e di simboli del valore d'avviamento detenuto dal loro titolare, non soltanto quando siano effettivamente usati sui prodotti o servizi o in connessione con essi, ma anche quando vengano utilizzati nella pubblicità. Infatti, la funzione pubblicitaria o commerciale costituisce una delle più importanti funzioni svolte dai marchi.

Pertanto l'uso nella pubblicità sarà generalmente considerato come pari a un uso effettivo:

- se il volume di pubblicità è sufficiente a costituire un uso pubblico effettivo del marchio e
- se è possibile stabilire un rapporto tra il marchio e i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

La Corte di giustizia ha confermato tale approccio nella sentenza 'Minimax', nella quale ha statuito che l'utilizzazione del marchio deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, *specie mediante campagne pubblicitarie*, è imminente (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, 'Minimax', punto 37).

Tuttavia la conclusione da trarre nel caso concreto dipenderà molto dalle circostanze del caso di specie. È particolarmente importante in questo contesto che le prove presentate diano anche una chiara indicazione dell'estensione dell'uso (volume e periodo di distribuzione di materiale pubblicitario):

Segno anteriore	N. della causa
BLUME	R 0681/2001-1
<p>Servizi: servizi di una società editrice della classe 41.</p> <p>La commissione di ricorso ha confermato che le prove (consistente in cataloghi, comunicati stampa e pubblicità), lette insieme, erano sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio.</p> <p>'Sebbene il registro degli ordini e la ricevuta del conto corrente non forniscano informazioni su come e in che misura il marchio è stato utilizzato in Spagna, i restanti documenti, vale a dire i cataloghi, i comunicati stampa e la pubblicità, se letti tutti insieme, dimostrano che nel periodo di riferimento, l'opponente ha pubblicato in Spagna libri e riviste sotto il marchio BLUME. Sebbene l'opponente non fornisca fatture, ordini o cifre di vendita, vi sono motivi per supporre che egli abbia pubblicizzato i suoi libri e le sue riviste, li abbia promossi e venduti con il marchio BLUME. Anche se i documenti pubblicitari e i comunicati stampa sono stati identificati e datati dall'opponente, il marchio Blume è sempre citato nei comunicati stampa e sulla copertina dei libri citati. Inoltre, il testo è in lingua spagnola e il prezzo indicato in pesete spagnole. Se letti insieme con i cataloghi, i comunicati stampa dimostrano di fare riferimento ad alcuni dei libri espressamente citati nei cataloghi...' (punto 23).</p>	

Segno anteriore	N. della causa
BIODANZA	R 1149/2009-2 (confermata dalla sentenza T-298/10)
<p>P&S: Classi 16 e 41.</p> <p>La commissione di ricorso ha respinto la conclusione della divisione Opposizione secondo cui gli elementi di prova (solo pubblicità) hanno dimostrato l'uso effettivo.</p> <p>Risulta chiaramente dalla conclusione della decisione impugnata, che la prova dell'uso presentata dall'opponente è costituita esclusivamente da messaggi pubblicitari che possono dimostrare soltanto che l'opponente ha pubblicizzato un festival annuale intitolato 'BIODANZA' durante l'intero periodo in questione e seminari con frequenza regolare e irregolare dal 2002.</p> <p>Tuttavia, contrariamente alla conclusione della decisione impugnata, tali annunci pubblicitari non possono fornire la prova della loro distribuzione ad una potenziale clientela tedesca. Né possono provare l'estensione di una qualsiasi distribuzione o il numero di contratti di vendita conclusi per i servizi tutelati dal marchio. Infatti, la mera esistenza di tali cataloghi potrebbe, al più, rendere probabile o credibile il fatto che i servizi tutelati dal marchio anteriore siano stati commercializzati o, almeno, offerti sul territorio pertinente, ma non possono costituirne la prova, come indebitamente ipotizzato dalla decisione impugnata.</p>	

Se la pubblicità viene attuata parallelamente alla commercializzazione dei prodotti o servizi e vi sono prove di entrambe le attività, la pubblicità costituisce un elemento a favore dell'effettività dell'uso.

La pubblicità in anticipo rispetto all'effettiva commercializzazione dei prodotti o servizi – sempreché intesa a procurare un mercato di sbocco per questi ultimi – si considera, in linea di massima, come uso effettivo.

È dubbio che la mera pubblicizzazione, senza alcun programma attuale o futuro di immettere realmente i prodotti o servizi sul mercato, possa costituire un uso effettivo. Come in molte altre situazioni, ciò dipenderà dalle circostanze del caso concreto. Per esempio, se i prodotti o servizi sono disponibili all'estero, come gli alloggi per le vacanze o prodotti speciali, la semplice pubblicità può bastare come equivalente dell'uso effettivo.

2.3.4.4 Uso su Internet

Lo standard applicato in sede di valutazione delle prove sotto forma di tabulati da Internet non è più rigoroso di quello applicato per valutare altri tipi di prove. Di conseguenza, la presenza del marchio su siti web può dimostrare, tra l'altro, la natura del suo uso o il fatto che i prodotti o i servizi sui quali è applicato il marchio sono stati offerti al pubblico. Tuttavia la semplice presenza di un marchio su un sito web di per sé non è sufficiente a dimostrare un uso effettivo, a meno che il sito web non mostri anche il luogo, il periodo di tempo e l'estensione dell'uso o a meno che tali informazioni non siano fornite diversamente.

Segno anteriore	N. della causa
SHARP	R 1809/2010-4
<p>L'opponente ha presentato 'estratti da siti web dell'opponente per paesi diversi'. La commissione di ricorso ha ritenuto che 'semplici tabulati di una società da una pagina Internet non possano dimostrare l'uso di un marchio per determinati prodotti senza informazioni complementari circa l'uso effettivo del sito Internet da parte dei consumatori potenziali e di riferimento o pubblicità complementari e dati di vendita per quanto riguarda i diversi prodotti, foto dei prodotti con il marchio corrispondente ecc.' (punto 33).</p>	

Segno anteriore	N. della causa
WALZERTRAUM	T-355/09 (ricorso pendente C-141/13 P)
L'opponente, una panetteria, titolare del marchio tedesco 'WALZERTRAUM' per prodotti della classe 30, al fine di dimostrare l'estensione d'uso del suo marchio, ha presentato prove relative a un opuscolo pubblicitario pubblicato su Internet, che fornisce informazioni generali circa i suoi metodi di lavoro, gli ingredienti utilizzati per i suoi prodotti e la gamma di prodotti, tra cui il suo cioccolato 'WALZERTRAUM'. I prodotti, tuttavia, non potevano essere ordinati on-line sulla pagina web. Per questo motivo il Tribunale di primo grado ha dichiarato che non è stato possibile stabilire un nesso fra il sito web e il numero di articoli venduti (punto 47).	

In particolare, il valore in termini di prove di estratti da Internet può essere rafforzato presentando prove del fatto che il sito web specifico è stato visitato e, in particolare, che sono stati trasmessi ordini dei prodotti e servizi in questione attraverso il sito web da un certo numero di clienti nel periodo di riferimento. Prove utili a questo proposito potrebbero essere i registri che si tengono generalmente per la gestione di una pagina web aziendale, ad esempio i registri relativi alle visite ricevute in diversi momenti o, in alcuni casi, ai paesi da cui è stato realizzato l'accesso alla pagina web.

Quanto al *periodo di riferimento*, informazioni su Internet o in banche dati on-line sono considerate della data in cui sono state pubblicate. I siti web di Internet spesso contengono informazioni molto importanti, alcune delle quali potrebbero anche essere disponibili solo da tali siti web su Internet. Ciò comprende, ad esempio, cataloghi on-line che non sono disponibili in formato cartaceo.

La natura di Internet può rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le informazioni sono state effettivamente messe a disposizione del pubblico. Per esempio, non tutte le pagine web menzionano quando sono state pubblicate. Inoltre i siti web sono facilmente aggiornabili, ma la maggior parte non fornisce alcun archivio di materiale esposto in precedenza, né visualizza registri che consentano al pubblico di stabilire esattamente ciò che era stato pubblicato e quando era stato pubblicato.

In questo contesto, la data d'uso su Internet sarà considerata affidabile, in particolare quando:

- il sito segna la data di ogni elemento, fornendo così informazioni relative alla cronologia delle modifiche apportate a un file o a una pagina web (ad esempio, come avviene per le voci di Wikipedia o come si inserisce automaticamente al contenuto, ad es. messaggi di forum e blog); oppure
- i motori di ricerca danno date di indicizzazione alla pagina web (ad es. dalla memoria cache di Google™); oppure
- una schermata di una pagina web riporta una certa data.

Le prove presentate devono dimostrare che le transazioni on-line erano *connesse ai prodotti e servizi* designati dal marchio.

Segno anteriore	N. della causa
ANTAX	T-387/10
L'opponente ha presentato, tra l'altro, estratti Internet dalle pagine iniziali di vari consulenti fiscali che utilizzavano il marchio oggetto dell'opposizione. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che le indicazioni sulle pagine Internet permettessero al lettore di stabilire un nesso tra il marchio e i servizi forniti (punti 39, 40).	

Mentre la *natura del marchio* e, in una certa misura, il *periodo di tempo* (cfr. sopra) e il *luogo* sono elementi meno complessi da dimostrare, *l'estensione dell'uso* presenta maggiori difficoltà se vengono fornite esclusivamente prove estratte da Internet. Si tenga presente che le transazioni su Internet tendono a eliminare la maggior parte delle 'tradizionali' prove di vendita quali fatture, fatturato, documenti fiscali ecc. Nuove prove 'elettroniche' tendono a sostituirle, se non lo hanno già fatto, come i mezzi di pagamento certificati, le richieste e le relative conferme, le registrazioni di transazioni andate a buon fine e così via.

Segno anteriore	N. della causa
Skunk funk (fig.)	R 1464/2010-2
<p>'Estratti da siti web di terzi, nonostante siano stati stampati il 10 giugno 2008, contengono osservazioni di consumatori circa i vestiti e i negozi 'SKUNKFUNK' in date che rientrano nel periodo di riferimento. In particolare, per quanto riguarda il territorio di riferimento, i documenti mostrano vari commenti fatti dai consumatori in Spagna a dicembre 2004 e a febbraio-marzo-aprile-maggio-luglio 2007. Inoltre, come segnalato dalla divisione Opposizione, un commento nel blog (del 4 marzo 2007) sulla pagina Internet www.cybereuskadi.com menziona che l'opponente ('stilista di Skunkfunk') 'esporta abbigliamento da surf in tutto il mondo e ha un fatturato di circa 7 milioni di euro l'anno.' (punto 21).</p>	

2.4 Luogo dell'uso

2.4.1 Uso nel mercato 'interno'

I marchi devono essere utilizzati nel territorio in cui sono protetti (Unione europea per i marchi comunitari, il territorio dello Stato membro per i marchi nazionali o il Benelux per i marchi del Benelux e territori dei relativi paesi per le registrazioni internazionali).

Come la Corte ha statuito nella sentenza 'Leno Merken', 'l'importanza territoriale dell'uso è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione, tra gli altri, per determinare se tale uso sia effettivo oppure no' (sentenza del 19/12/2012, C-149/11, 'Leno Merken', punto 30). La Corte ha inoltre indicato che il marchio comunitario deve essere utilizzato nella Comunità, il che significa, in altri termini, che l'uso di detto marchio in Stati terzi non può essere preso in considerazione (punto 38).

Tenuto conto del fenomeno della mondializzazione del commercio, l'indicazione della sede registrata del titolare del marchio può non considerarsi un indizio sufficiente del fatto che l'uso abbia avuto luogo in quel determinato paese. Sebbene l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), RMC, preveda che l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione europea solo ai fini dell'esportazione si considera uso del marchio, la mera indicazione della sede dell'opponente in quanto tale non costituisce una prova di tali attività. D'altra parte, il fatto che i clienti che hanno le loro sedi fuori del territorio interessato figurino nei documenti di prova dell'uso del marchio anteriore, non è di per sé sufficiente ad escludere che i servizi (ad es. servizi di promozione) possono effettivamente essere stati resi nel territorio di riferimento a beneficio di queste aziende situate in altri territori (decisione del 9/06/2010, R 0952/2009-1, 'Global Tabacos', punto 16).

2.4.2 MC: uso nell'Unione europea

Se il marchio anteriore è un marchio comunitario, deve essere utilizzato 'nella Comunità' (articolo 15, paragrafo 1 e articolo 42, paragrafo 2, RMC). Sulla scorta della sentenza 'Leno Merken', l'articolo 15, paragrafo 1, RMC, deve essere interpretato nel senso che si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri nel momento in cui si valuta la sussistenza di uno effettivo del marchio nella Comunità (punto 44).

In termini territoriali, e in considerazione del carattere unitario del marchio comunitario, l'approccio adeguato non è quello dei confini politici, bensì del(i) mercato(i). Inoltre, uno dei fini perseguiti dal sistema del marchio comunitario è quello di essere aperto a aziende di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Pertanto, le dimensioni di un'azienda non sono un fattore rilevante al fine di stabilire un uso effettivo.

Come indicato dalla Corte nella sentenza 'Leno Merken non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale estensione territoriale debba essere considerata per stabilire se l'uso del marchio in questione sia effettivo o meno (punto 55). Occorre tener conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità (punto 58).

L'Ufficio deve determinare, caso per caso, se i vari indizi e le prove possono essere combinati al fine di valutare l'uso effettivo, la cui dimensione geografica è solo uno degli aspetti da considerare.

In ogni caso, va sottolineato che sono applicabili le norme europee o le norme sull'uso effettivo (cioè le condizioni di cui all'articolo 15 RMC) e non le norme o le prassi nazionali applicate ai marchi comunitari.

2.4.3 Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento

Se il marchio anteriore è un marchio nazionale che ha effetti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, il marchio deve essere stato effettivamente utilizzato nel paese in cui è tutelato (articolo 42, paragrafo 3, RMC). L'uso in una parte dello Stato membro, purché effettivo, è considerato sufficiente.

N. della causa	Marchio anteriore	Osservazione
C-416/04 P	VITAFRUT	Uso ritenuto sufficiente, sebbene il marchio anteriore spagnolo non fosse presente in una parte sostanziale del territorio della Spagna, dal momento che le prove si riferivano alla vendita di prodotti di consumo quotidiano (succhi di frutta concentrati) a un unico cliente in Spagna (punto 60, 66 e 76).

2.4.4 Uso nelle operazioni di import-export

In forza dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), RMC, è inoltre considerata come uso ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini **dell'esportazione**.

N. della causa	Marchio anteriore	Osservazione
T-34/12	Herba Shine	La Corte ha stabilito che la Commissione di ricorso avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha preso in considerazione le prove delle vendite avvenute al di fuori del territorio di riferimento (fatture indirizzate a clienti al di fuori dell'UE). Tali vendite al di fuori dell'UE, infatti, non possono essere scartate semplicemente per questo motivo (punti 48-49 e 54).
R 0602/2009-2	RED BARON	La commissione di ricorso ha indicato che anche le vendite in Austria e Gran Bretagna dai Paesi Bassi costituivano un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), RMC (punto 42).

Il marchio dev'essere utilizzato (anche mediante apposizione ai prodotti o alla loro confezione) nel mercato di riferimento, vale a dire nel territorio nel quale è registrato. La prova che si riferisce solo **all'importazione** dei prodotti nella zona di riferimento può, a seconda delle circostanze del caso di specie, essere sufficiente come prova dell'uso in questo territorio (cfr. per analogia la sentenza del 9/07/2010, T-430/08, 'Grain Millers', punti 33, 40 e *seguenti* per quanto riguarda la prova dell'uso nella prassi commerciale di un segno sulla base di importazioni dalla Romania alla Germania).

La Corte ha statuito che il **transito**, 'che consiste nel trasporto di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro verso uno Stato terzo attraverso il territorio di uno o più Stati membri, non implica alcuna immissione in commercio delle merci in questione e non è quindi idoneo a pregiudicare l'oggetto specifico del diritto di marchio' (per quanto riguarda il transito in Francia di prodotti originari della Spagna e destinati alla Polonia, si veda la sentenza del 23/10/2003, C-115/02, 'Rioglass e Transremar', punto 27 e la sentenza del 9/11/2006, C-281/05, 'Diesel', punto 19). Pertanto il mero transito in uno Stato membro non può costituire un uso effettivo del marchio anteriore in quel territorio.

2.5 Periodo d'uso

2.5.1 Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMC, l'obbligo di fornire la prova dell'uso impone che alla data della pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio registrato anteriore sia registrato da almeno cinque anni.

Per le opposizioni presentate contro registrazioni internazionali che designano l'UE, il marchio dell'opponente è sottoposto all'obbligo d'uso se all'inizio del periodo di opposizione, cioè sei mesi dopo la prima ri-pubblicazione del marchio internazionale, è registrato da almeno cinque anni.

2.5.1.1 Marchi comunitari

La data decisiva per stabilire se un marchio è registrato da almeno cinque anni al momento della pubblicazione della domanda impugnata, secondo l'articolo 15 e l'articolo 42, paragrafo 2, RMC, è la data di registrazione del marchio comunitario anteriore. Se sono trascorsi cinque o più anni tra la data di registrazione del marchio comunitario anteriore e la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario (o, nel caso di una RI impugnata, sei mesi dopo la data della prima ri-pubblicazione

della RI), il richiedente (o, nel caso di un RI impugnata, il titolare) ha il diritto di richiedere la prova dell'uso.

2.5.1.2 Marchi nazionali

Per i marchi nazionali, occorre accertare la data che sia equivalente alla data di registrazione dei marchi comunitari. Nell'interpretare tale concetto, si deve tener conto del fatto che vi sono sistemi di marchi nazionali che contemplano un procedimento di opposizione *successivo* alla registrazione.

Alla luce di questi diversi sistemi procedurali nazionali, l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (che equivale all'articolo 42 RMC) fa riferimento, riguardo al requisito dell'uso per i marchi nazionali, al periodo di *'cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione'*.

La data del completamento della procedura di registrazione (articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2008/95) che serve per calcolare il punto di partenza per l'obbligo dell'uso per le registrazioni nazionali e internazionali (articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC), viene determinata da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme procedurali (sentenza del 14/06/2007, C-246/05, 'Le Chef de Cuisine', punti 26-28).

Il titolare di un marchio non è tenuto a fare un uso effettivo del marchio malgrado i procedimenti di esame o di opposizione in corso contro di esso, prima del periodo di tolleranza di cinque anni menzionato. Ciò è in linea con l'approccio verso i marchi comunitari anteriori, dal momento che la data di registrazione di un marchio comunitario, che secondo l'articolo 42, paragrafo 2, RMC è la data decisiva per l'inizio del periodo di tolleranza, è sempre la data di completamento del procedimento di registrazione. Inoltre questa interpretazione mantiene il requisito dell'uso ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, in linea con le leggi nazionali in materia (decisione del 6/05/2004, R 0463/2003-1, 'Wrap House', punto 19; decisione del 18/06/2010, R 0236/2008-4, 'RENO').

Il completamento del procedimento di registrazione segue un'opposizione che precede la registrazione o, in alcuni Stati membri, addirittura il completamento di un'opposizione successiva alla registrazione. Le esatte date di riferimento sono quelle pubblicate nell'opuscolo UAMI 'Legislazione nazionale relativa al marchio comunitario e al disegno o modello comunitario', capitolo 12, pagina 169: http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf.

L'Ufficio non accerta di propria iniziativa la data effettiva di completamento del procedimento di registrazione. In mancanza di prove contrarie, l'Ufficio considera che il procedimento di registrazione sia stato completato alla data, risultante dalle prove esibite, indicata quale data di registrazione. L'opponente è tenuto a replicare a tale considerazione fornendo la prova dell'esatta data in cui il procedimento di registrazione è stato completato.

2.5.1.3 Registrazioni internazionali che designano uno Stato membro

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a-b del Protocollo di Madrid, gli uffici designati hanno un periodo di 12 o 18 mesi dalla data di notifica della designazione per emettere rifiuti provvisori.

Se lo Stato membro non è stato designato nella domanda internazionale, ma in una designazione successiva, i 12 o 18 mesi decorrono dalla data in cui la designazione successiva è stata notificata agli uffici designati.

Gli Stati membri che utilizzano il **termine di 12 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Benelux, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Gli Stati membri che hanno optato per il **termine di 18 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Il termine applicabile (12 o 18 mesi) per Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia e Slovacchia, quando agiscono in veste di parte designata dipende dal fatto che (i) tale paese sia stato designato, o successivamente designato, prima o dopo l'1/09/2008 e che (ii) l'Ufficio di origine sia vincolato sia dall'Accordo che dal Protocollo (scadenza: 12 mesi) o solo dal Protocollo (scadenza: 18 mesi).

Vedere tabella riassuntiva in basso:

Paese designato ¹	Paese di origine	Termine ultimo per emettere un rifiuto
<i>Benelux, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia, (parti contraenti UE vincolate sia dall'Accordo che dal Protocollo)</i>	<i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione al 15/01/2013: 89 Stati membri] ² (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal Protocollo o solo dal Protocollo)	12 mesi
<i>Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Svezia, Regno Unito (parti contraenti dell'UE vincolate solo dal Protocollo)</i>	<i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione al 15/01/2013: 89 Stati membri] (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal Protocollo o solo dal Protocollo)	18 mesi
<i>Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, prima dell'1/09/2008³</i> (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal Protocollo, che hanno optato per un termine prorogato)	<i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione al 15/01/2013: 89 Stati membri] (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal Protocollo o solo dal Protocollo)	18 mesi
<i>Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, prima dell'1/09/2008</i> (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal Protocollo, che hanno optato per un termine prorogato)	<i>Parti contraenti vincolate sia dall'Accordo che dal Protocollo</i> [situazione al 15/01/2013: 55 Stati membri]	12 mesi
	<i>Parti contraenti vincolate solo dal Protocollo</i> [situazione al 15/01/2013: 33 Stati membri]	18 mesi

L'Ufficio, di propria iniziativa, applicherà il termine di 12 mesi o 18 mesi in base alle regole di cui sopra. I termini sono calcolati sommando i periodi di riferimento alla data di notifica da cui decorre il termine di notifica del rifiuto, indicata dal codice INID 580 sull'estratto dalla banca dati ROMARIN (vale a dire non la data della registrazione internazionale o della designazione successiva) (regola 18, paragrafo 1, lettera a), punto (iii) e regola 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione comune).

Solo quando è decisivo per stabilire se il marchio anteriore è soggetto alla prova dell'uso, l'opponente è tenuto a dichiarare una data successiva (ad es. quando un rifiuto provvisorio è stato revocato dopo queste date, o se il paese designato ha optato per un periodo superiore ai 18 mesi per la notifica di un rifiuto basato su un'opposizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del protocollo) e il richiedente, o il titolare, deve dichiarare una data anteriore a queste date (ad es. quando una dichiarazione di concessione di protezione è stata rilasciata prima di queste date) e fornire all'Ufficio l'opportuna documentazione giustificativa.

In particolare, la Corte ha confermato, in relazione a una precedente registrazione internazionale che designava la Germania, che la data in cui si intende 'registrata' una registrazione internazionale anteriore deve essere stabilita in conformità con la legge tedesca che dà attuazione al diritto anteriore, e non in relazione alla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI. In virtù del diritto dei marchi tedesco, se la tutela di un marchio registrato a livello internazionale è rifiutata

¹ Malta non fa parte del sistema di Madrid.

² Per l'elenco completo di tutti gli Stati membri dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid consultare la pagina http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

³ La data di entrata in vigore dell'articolo 9 sexies, paragrafo 1, lettera b) del protocollo, che ha reso inoperante qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) o c), del Protocollo (proroga del termine per la notifica di un rifiuto provvisorio) tra parti contraenti vincolate sia dall'Accordo che dal Protocollo.

provvisoriamente ma concessa in un secondo momento, la registrazione si considera avvenuta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale dell'OMPI della notifica definitiva che la protezione è stata concessa. La corretta applicazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC, e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Intesa di Madrid non può comportare una violazione del principio di non discriminazione (ordinanza del 16/09/2010, C-559/08 P, 'Atoz', punti 44, 53-56).

2.5.1.4 RegISTRAZIONI internazionali che designano l'Unione europea

Per le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, l'articolo 160 RMC, dispone che:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa l'Unione europea deve essere effettivamente utilizzato nella Comunità.

A partire da tale pubblicazione la registrazione internazionale ha gli stessi effetti di un marchio comunitario registrato a norma dell'articolo 151, paragrafo 2, RMC.

2.5.2 Periodo di riferimento

Se il marchio anteriore è del tutto subordinato al requisito dell'uso (registrazione da almeno cinque anni), il periodo effettivo per cui l'uso dev'essere provato può semplicemente essere calcolato retroattivamente a partire dalla data di pubblicazione.

Per esempio, se una domanda di marchio comunitario impugnata è stata pubblicata in data 15/06/2012 e il marchio anteriore è stato registrato in data 01/04/2000, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/06/2007 e il 14/06/2012.

Per le opposizioni presentate contro registrazioni internazionali che designano l'UE, il marchio dell'opponente è sottoposto all'obbligo d'uso se all'inizio del periodo di opposizione (cioè sei mesi dopo la prima ri-pubblicazione del marchio internazionale), è registrato da almeno cinque anni. Per esempio, se una domanda di marchio comunitario contestata è stata pubblicata in data 15/06/2009 e il marchio anteriore è stato registrato in data 01/04/1996, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/12/2004 e il 14/12/2009.

Nel caso in cui l'Unione europea non sia stata designata nella domanda internazionale, ma in una designazione successiva, i 18 mesi decorrono dalla data in cui la designazione successiva è stata notificata l'UAMI. Cfr. la decisione del 20/12/2010, R 0215/2010-4 – 'Purgator':

Dal giorno della successiva designazione della Comunità europea, una registrazione internazionale ha lo stesso effetto di una domanda di marchio comunitario, contro la quale si può presentare opposizione. La pubblicazione della data della designazione successiva prenderà il posto della pubblicazione della domanda del marchio comunitario (articolo 152 RMC). Nel caso di specie, la pubblicazione della data della

designazione successiva della Comunità europea ha avuto luogo l'8 ottobre 2007. A questo punto, i marchi anteriori con una data di registrazione del 14/06/2005 non erano ancora stati registrati per cinque anni e non erano soggetti al requisito dell'uso.

L'eventuale uso o mancato uso, prima o dopo gli ultimi cinque anni, sono in linea generale irrilevanti. Le prove relative all'uso al di fuori di tale periodo non sono prese in considerazione, a meno che esse consentano di dimostrare in modo indiretto e definitivo che il marchio è stato oggetto di uso effettivo anche nel periodo di riferimento. La Corte di giustizia ha statuito in proposito che le circostanze posteriori al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'uso del marchio nel corso del periodo di riferimento nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo (ordinanza del 27 gennaio 2004, C-259/02, 'Laboratoire de la mer', punto 31).

Se un marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per più di cinque anni prima della data di pubblicazione, la circostanza che possa esservi un avviamento residuo o una conoscenza residua del marchio sul mercato o presso i consumatori non è sufficiente a 'salvare' il marchio.

Non è necessario che l'uso sia stato fatto per l'intero periodo di cinque anni, quanto piuttosto nel corso di tale periodo. Le disposizioni relative al requisito dell'uso non richiedono l'uso continuo (sentenza del 16/12/2008, T-86/07, 'Deitech', punto 52).

2.5.3 Sommario

Marchio anteriore	Calcolo dell'inizio del periodo di 5 anni (periodo di tolleranza)
MC	Data di registrazione
Marchio nazionale	Per impostazione predefinita, la data di registrazione o di completamento del procedimento di registrazione, se dimostrato dall'opponente.
RI che designa Stati membri	Per impostazione predefinita, 12 o 18 mesi dopo la data di notifica da cui decorre il termine di notifica del rifiuto (INID codice 580). Può essere precedente o successivo se dimostrato dalle parti.
RI che designa l'UE	Data della seconda ri-pubblicazione della designazione dell'UE nella parte M.3. del Bollettino.

Marchio impugnato	Calcolo del periodo di 5 anni per dimostrare l'uso effettivo del marchio oggetto dell'opposizione (periodo di riferimento)
Domanda di MC	Cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari.
RI che designa l'UE	Cinque anni a contare dalla data di ri-pubblicazione della RI (o dalla successiva designazione dell'UE), nella parte M.1. del Bollettino dei marchi comunitari + 6 mesi (corrispondenti all'inizio del periodo di opposizione. Seconda data pubblicata con il codice INID 441).

2.6 Estensione dell'uso

2.6.1 Criteri

Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che **il titolare abbia seriamente tentato di acquisire una**

posizione commerciale nel mercato di cui trattasi. L'uso effettivo deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, 'Minimax', punto 37). Ciò non implica che l'opponente sia tenuto a svelare i dati riguardanti il volume complessivo delle vendite o il giro d'affari relativi.

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del **volume commerciale** di tutti gli atti di uso, da un lato, e della **durata** del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d'uso nonché della **frequenza** di tali atti, dall'altro (sentenza dell'8/07/2004, T-334/01, 'Hipoviton', punto 35).

Tale valutazione implica una *certa interdipendenza tra i fattori* considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (sentenza dell'8/07/2004, T-203/02, 'VITAFRUIT', punto 42).

In determinate circostanze, anche *prove indiziarie* come ad esempio cataloghi nei quali figura il marchio, pur non fornendo informazioni dirette sulla quantità di prodotti effettivamente venduti, possono essere di per sé sufficienti a dimostrare l'estensione dell'uso in una valutazione complessiva (sentenza dell'8/07/2010, T-30/09, 'Peerstorm', punto 42 e seg.).

Nondimeno, per essere 'effettivo', l'uso non deve avvenire in un periodo minimo. In particolare, *l'uso non dev'essere continuato* nel termine di riferimento di cinque anni. È sufficiente che l'uso risalga all'inizio o alla fine del periodo di riferimento, purché si sia trattato di uso effettivo (sentenza del 16/12/2008, T-86/07, 'Deitech').

L'esatta *soglia determinante* ai fini della prova dell'uso effettivo non può essere definita in assenza di ogni contesto. Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti devono sempre essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell'attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell'impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi sul mercato corrispondente (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, 'Minimax', punto 39; sentenza dell'8/07/2004, T-203/02, 'Vitafruit', punto 42).

Un fatturato e un numero di vendite modesti, espressi in valore assoluto, di un prodotto di prezzo medio o basso potrebbero lasciar supporre un uso non effettivo del marchio in questione. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti costosi o un mercato esclusivo, cifre di fatturato basse potrebbero essere sufficienti (decisione del 4/09/2007, R 0035/2007-2 – 'Dinky', punto 22). È tuttavia sempre necessario tener conto delle caratteristiche del mercato interessato (sentenza dell'8/07/2004, T-334/01, 'Hipoviton', punto 51).

Non è possibile stabilire una regola *de minimis*. L'uso di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (ordinanza del 27/01/2004, C-259/02, 'Laboratoire de la mer', punto 24 e seg.).

È irrilevante che l'uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l'uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l'esterno e non unicamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest'ultima (sentenza dell'8/07/2004, T-203/02, 'VITAFRUIT', punto 50).

Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che la parte che ha presentato opposizione apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull'effettività dell'uso del marchio interessato (sentenza dell'8/07/2004, T-334/01, 'Hipoviton', punto 37).

Per quanto riguarda il rapporto tra il fatturato generato dalle vendite di prodotti con il marchio anteriore e il fatturato annuo del ricorrente, bisogna rilevare che il grado di diversificazione delle attività delle imprese operanti in uno stesso mercato è variabile. Inoltre l'obbligo di addurre la prova dell'uso effettivo di un marchio anteriore non è volto a controllare la strategia commerciale di un'impresa. Per un'impresa può essere sia economicamente che obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una gamma di prodotti anche se la loro parte nel fatturato annuo dell'impresa di cui trattasi è irrisoria (sentenza dell'8/07/2004, T-334/01, 'Hipoviton', punto 49).

Circostanze particolari, per esempio vendite modeste nella fase iniziale della commercializzazione di un prodotto, potrebbero essere rilevanti per valutare l'effettività dell'uso (sentenza dell'8/07/2004, T-334/01, 'Hipoviton' punto 53).

2.6.2. Esempi di uso insufficiente

N. della causa	Osservazione
'WALZERTRAUM', punti 32 e segg. (ricorso pendente C-141/13 P)	L'opponente, un panificio tedesco situato in una città di 18.000 abitanti, ha dimostrato vendite mensili costanti di circa 3,6 kg di esclusivi cioccolatini artigianali per un periodo di 22 mesi. Nonostante fossero pubblicizzati in una pagina web accessibile in tutto il mondo, i cioccolatini si potevano ordinare e acquistare esclusivamente nel panificio dell'opponente. In considerazione dei limiti territoriali e quantitativi, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'uso non fosse stato sufficientemente dimostrato.
Sentenza del 30/04/2008, T-131/06, 'SONIA SONIA RYKIEL'	54 unità di slip femminili e 31 unità di sottovesti sono state vendute nell'arco di 13 mesi, per un importo totale di 432 EUR. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che queste modeste quantità rispetto al mercato di riferimento (beni di consumo quotidiano, venduti a un prezzo molto ragionevole) fossero insufficienti.
Decisione del 27/02/2009, R 0249/2008-4 – 'AMAZING ELASTIC PLASTIC II'	500 kit di palloncini di plastica dati in omaggio come 'campioni' non possono costituire un uso effettivo.
Decisione del 30/04/2001, R 0378/2000-1 – 'Renacimiento'	La Commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione Opposizione secondo cui la presentazione di una bolla di carico da cui risultava la fornitura di 40 confezioni di sherry era insufficiente come prova dell'uso effettivo.
Decisione del 9/02/2012, R 0239/2011-1 – 'GOLF WORLD' (B 1 456 443, Golf World)	Come unica prova dell'uso di <i>materiale stampato</i> l'opponente ha presentato elementi che dimostravano 14 abbonati a una rivista in Svezia. La divisione Opposizione ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a dimostrare l'uso effettivo in Svezia, in particolare tenendo conto del fatto che le riviste non sono articoli dal prezzo elevato.
Decisione del 20/05/2011, R 2132/2010-2 – 'SUSURRO' (fig.)	Nove fatture relative alla vendita di vino nel 2005, 2006, 2007 e 2008, che mostravano che in un periodo di 36 mesi erano stati commercializzati prodotti con il marchio anteriore per un valore di 4 286,36 EUR, più un campione senza data di un'etichetta del prodotto, non sono stati

	considerati come prova sufficiente di un uso effettivo di un marchio spagnolo registrato per 'bevande alcoliche (escluse le birre)' nella classe 33. Le prove hanno dimostrato che le vendite di vino erano state realizzate in una piccola e molto provinciale parte della Spagna. Per un paese con oltre 40 milioni di abitanti, la quantità venduta di un vino relativamente a buon mercato è stata considerata troppo modesta per creare o mantenere uno sbocco per prodotti (vino) che vengono consumati in grandi quantità dal consumatore medio spagnolo.
Decisione del 07/07/2011, R 0908/2010-2 - 'ALFA-REN':	La tabella dei dati di vendita per i prodotti ALFACALCIDOL in Lituania tra il 2005 e il 2008, che indica i prodotti venduti da Teva Corp. con il marchio 'ALPHA D3' (fonte: banca dati sanitaria IMS, Lituania); un esemplare non datato di imballaggio per un prodotto 'ALPHA D3' (senza data); e una copia di una pubblicità per i prodotti 'ALPHA D3' venduti in Lituania (non tradotta), sono stati considerati insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio in Lituania. Dalle prove presentate non era possibile capire se i prodotti contrassegnati fossero effettivamente distribuiti e, in caso affermativo, in che quantità.
Decisione del 16/03/2011, R 0820/2010-1 - 'BE YOU'	Le vendite di prodotti con profitti inferiori a 200 EUR durante un periodo di nove mesi di uso non sono state ritenute una prova sufficiente di un uso effettivo del marchio oggetto di opposizione rispetto ai prodotti della classe 14.
Decisione del 06/04/2011, R 0999/2010-1 - 'TAUTROPFEN CHARISMA (fig.)'	Undici fatture che dimostravano che 13 unità di prodotti di 'profumeria' erano state vendute in Spagna tra il 2003 e il 2005, per un importo complessivo di 84,63 EUR, sono state ritenute insufficienti come prova dell'uso effettivo del segno. Si è tenuto conto del fatto che i prodotti erano destinati all'uso quotidiano ed erano disponibili a un prezzo molto accessibile.
Decisione del 27/10/2008, B 1 118 605, 'Viña la Rosa'	Le fotocopie di tre guide enologiche indipendenti che citavano il marchio dell'opponente (senza ulteriori spiegazioni quanto a volume, edizione, casa editrice ecc.) non sono state considerate sufficienti come prova d'uso per i vini.
Decisione del 21/06/1999, B 70 716, 'Oregon'	La divisione Opposizione ha ritenuto una fattura per 180 paia di scarpe, insufficiente come prova dell'uso effettivo.
Decisione del 30/01/2001, B 193 716, 'Lynx'	A titolo di prova dell'uso, l'opponente aveva presentato due fatture per un totale di 122 capi di abbigliamento e quattro etichette non datate e prive di indicazione dei prodotti ai quali erano apposte. La divisione Opposizione le ha considerate insufficienti.

2.6.3. Esempi di uso sufficiente

N. della causa	Osservazione
Sentenza del 16/11/2011, T-308/06, 'BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products', punto 68	Novembre fatture datate tra aprile 2001 e marzo 2002 che rappresentavano un fatturato di circa 1 600 EUR (con un fatturato appena superiore a 1 000 000 EUR all'anno) e che mostravano che gli oggetti erano stati consegnati a clienti diversi in piccole quantità (12, 24, 36, 48, 60, 72 o 144 pezzi), per prodotti di largo uso come il lucido da scarpe, nel più grande mercato europeo, la Germania, con circa 80 milioni di potenziali consumatori, sono state considerate sufficienti a dimostrare un uso oggettivamente atto a creare o mantenere uno sbocco commerciale per una crema lucidante e un protettore per pelle. Inoltre il volume delle vendite, in relazione al periodo e alla frequenza d'uso, è stato ritenuto sufficientemente significativo per non essere considerato puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. Conclusioni confermate dal Tribunale di primo grado.
Sentenza del 10/09/2008, T-325/06, 'CAPIO', punti 48, 60	Le prove (fatture, liste di vendita) che dimostravano che l'interveniente aveva venduto 4 ossigenatori a fibre cave con serbatoi staccabili rigidi in Finlandia nel 1998, 105 nel 1999 e 12 nel 2001, per un importo totale di 19 901,76 EUR, sono state considerate una prova sufficiente dell'uso

	effettivo del marchio comunitario registrato per 'ossigenatori con pompa integrata; controller per pompa integrata; dispositivi di regolazione della pressione dell'aria per la pompa integrata; pompe di aspirazione; lettori di flusso', della classe 10.
Sentenza del 27/09/2007, T-418/03, 'LA MER', punti 87-90	Dieci fatture nell'arco di 33 mesi per quanto riguarda diverse linee di prodotto, la cui confezione reca il marchio di cui trattasi, con numeri molto distanti (22 214 per la fattura del 3 gennaio 1995, 24 085 per quella del 4 maggio 1995, 24 135 per quella del 10 maggio 1995 e 31 348 per quella del 26 marzo 1997), che mostravano che le vendite erano state effettuate a diverse persone, sono state considerate elementi da cui si poteva dedurre che erano state presentate solo a titolo di esempio delle vendite totali, ma non per mostrare che il marchio era stato usato pubblicamente e verso l'esterno, piuttosto che esclusivamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o all'interno di una rete di distribuzione di proprietà o controllata da tale impresa. Tuttavia, si è ritenuto che le vendite effettuate, pur non considerevoli, costituissero un uso che, oggettivamente, era tale da creare o mantenere uno sbocco per i prodotti in questione e che comportava un volume di vendite che, in relazione al periodo e alla frequenza d'uso, non era così basso da consentire la conclusione che l'uso fosse puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio.
Sentenza del 25/03/2009, T-191/07, 'BUDWEISER'	La commissione di ricorso (decisione del 20/03/2007, R 0299/2006-2 – 'BUDWEISER / marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER', punto 26) ha riscontrato, essenzialmente, che i documenti ricevuti durante il procedimento amministrativo – fatture comprovanti la vendita di birra in Francia per un importo di più di 40 000 litri tra ottobre 1997 e aprile 1999, 23 fatture emesse in Austria tra il 1993 e il 2000 a un acquirente unico in Austria, e 14 fatture emesse in Germania tra il 1993 e il 1997 – erano sufficienti a dimostrare l'estensione dell'uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (RI n. 238 203) in quei paesi. Le conclusioni della commissione sono state confermate dal Tribunale di primo grado.
Sentenza dell'11/05/2006, C-416/04 P, 'Vitafruit', punti 68-77	La prova della vendita a un unico cliente in Spagna di succhi di frutta concentrati durante un periodo di undici mesi e mezzo, con un volume totale di vendite di 4 800 EUR, che corrisponde alla vendita di 293 casse di 12 elementi ciascuno, è stata considerata un uso sufficiente del marchio anteriore spagnolo.
Sentenza dell'8/07/2010, T-30/09, 'peerstorm', punti 42, 43	Come prova dell'uso, l'opponente ha (semplicemente) fornito diversi cataloghi per i consumatori finali, nei quali figurava il marchio in questione su articoli di abbigliamento. La Corte ha statuito che '... è vero che questi cataloghi non forniscono informazioni sulla quantità di prodotti effettivamente venduti dall'interveniente con il marchio PETER STORM. Tuttavia, occorre tenere conto, a questo proposito, del fatto che nei cataloghi è stato proposto un grande numero di articoli designati dal marchio PETER STORM e che questi articoli erano disponibili in più di 240 negozi nel Regno Unito per buona parte del periodo di riferimento. Questi elementi permettono, nel quadro della valutazione globale dell'effettivo uso del marchio anteriore, di affermare una certa estensione di tale uso.
Decisione del 4/09/2007, R 0035/2007-2 – 'DINKY'	La vendita di circa 1 000 veicoli giocattolo in miniatura è stata considerata un'estensione d'uso sufficiente alla luce del fatto che i prodotti sono stati venduti principalmente a collezionisti a un prezzo elevato in un mercato particolare.
Decisione dell'11/10/2010, R 0571/2009-1 – 'VitAmour'	La vendita di 500 kg di proteine del latte per un valore complessivo di 11 000 EUR è stata ritenuta sufficiente a provare l'uso per <i>proteine del latte per il consumo umano</i> . In considerazione della natura dei prodotti, che non sono beni di consumo ma ingredienti utilizzati nell'industria della trasformazione alimentare, la quantità e i valori indicati hanno dimostrato una presenza sul mercato al di sopra della soglia richiesta.
Decisione del 27/07/2011, R 1123/2010-4 – 'Duracryl'	Undici fatture emesse a diverse imprese in varie regioni della Spagna, che dimostravano che il titolare del marchio aveva venduto, nel periodo in

	questione e con il marchio interessato, 311 contenitori del prodotto, in diverse dimensioni, per un importo netto di 2 684 EUR, sono state ritenute sufficienti a provare l'uso effettivo di un marchio registrato per 'prodotti preservanti dal deterioramento del legno' della classe 2.
Decisione dell'1/02/2011, B 1 563 066	È stato dichiarato un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro, nell'arco di diversi anni, per prodotti medici. Le fatture corrispondenti (una per ciascun anno di riferimento) hanno dimostrato soltanto vendite effettive per circa 20 EUR l'anno. In una valutazione globale, e nel contesto della presentazione di ulteriori elementi quali listini prezzi, una dichiarazione giurata, imballaggi e materiale pubblicitario, l'Ufficio ha ritenuto che fosse sufficiente a provare un uso effettivo.
Decisione del 26/01/2001, B 150 039	La divisione Opposizione ha considerato come prova sufficiente dell'uso effettivo la vendita di circa 2 000 animali di peluche effettuata in un segmento di prezzo elevato.
Decisione del 18/06/2001, B 167 488	L'opponente aveva presentato una fattura relativa alla vendita di una macchina da taglio laser ad alta precisione per un importo di 565 000 FRF, un catalogo descrittivo delle sue prestazioni e alcune fotografie raffiguranti il prodotto. La divisione Opposizione ha considerato sufficienti tali prove, tenuto conto della natura del prodotto, della specificità del mercato di appartenenza e del prezzo molto elevato.

2.7 Uso del marchio in forme diverse da quella registrata

2.7.1 Introduzione

L'articolo 15 RMC stabilisce che l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, 'Bainbridge', punto 50).

Il Tribunale di primo grado (T) ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, 'Bainbridge', punto 50).

Per decidere se il segno usato e il segno registrato sono sostanzialmente equivalenti, si deve innanzitutto stabilire quali elementi sono trascurabili. Il Tribunale di primo grado ha elaborato a tal fine dei criteri in diverse sentenze.

Il punto 2.7.2 tratterà tali criteri e il punto 2.7.3 descriverà la prassi dell'Ufficio in merito alla 'variazione' dei marchi, alle 'aggiunte' di elementi ai marchi e alle 'omissioni' di elementi dei marchi.

Infine va tenuto presente che, al fine di stabilire l'uso del marchio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC, al titolare di un marchio registrato non si impedisce di invocare la circostanza che il marchio è stato utilizzato in una forma diversa da quella in cui è stato registrato, senza che le differenze tra le due forme alterino il carattere distintivo di tale marchio, **anche se tale forma diversa è essa stessa registrata come marchio** (sentenza del 25/10/2012, C-553/11, 'Rintisch', punto 30).

2.7.2 Criteri del Tribunale

In breve, il test sviluppato dal Tribunale consiste innanzitutto nel determinare quali sono gli elementi distintivi e dominanti del segno registrato e poi nel verificare se sono presenti anche nel segno utilizzato.

Il Tribunale di primo grado ha statuito che:

la valutazione del carattere distintivo e dominante di una o più componenti di un marchio complesso si deve fondare sulle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti nonché sulla posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio (sentenza del 24/11/2005, T-135/04, 'Online Bus', punto 36).

Per quanto riguarda le **aggiunte**:

- Diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato (sentenza dell'8/12/2005, T-29/04, 'Cristal Castellblanch', punto 34).
- Se l'aggiunta non è distintiva, è debole e/o non è dominante, essa non altera il carattere distintivo del marchio registrato (sentenza del 30/11/2009, T-353/07, 'Coloris', punti 29-33 e segg., sentenza del 10/06/2010, T-482/08, 'Atlas Transport', punti 36 e segg.).

Per quanto riguarda le **omissioni**:

- Se l'elemento omesso è in una posizione secondaria, e non è distintivo, la sua omissione non altera il carattere distintivo del marchio (sentenza del 24/11/2005, T-135/04, 'Online Bus', punto 37).

2.7.3 Pratica dell'Ufficio

In generale, occorre valutare se l'uso del marchio costituisce una 'variante' accettabile o inaccettabile della sua forma registrata.

Pertanto le questioni a cui dare risposta sono due. In primo luogo, occorre chiarire che cosa debba intendersi per carattere distintivo del marchio così come è stato registrato⁴. In secondo luogo, occorre valutare se il marchio quale viene usato alteri tale carattere distintivo. Tali questioni devono essere valutate caso per caso.

Vi è un'*interdipendenza* tra la forza del carattere distintivo di un marchio e gli effetti delle alterazioni a esso apportate. I marchi dotati di carattere altamente distintivo possono risultare meno influenzati dai cambiamenti rispetto ai marchi dotati di carattere distintivo limitato. Gli elementi aggiunti o omessi del marchio altereranno con più facilità il carattere distintivo dei marchi che lo posseggono in modo limitato.

Se un marchio si compone di *più elementi*, di cui solo uno o alcuni hanno carattere distintivo e rendono così il marchio idoneo nel suo complesso alla registrazione,

⁴ Vedere le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, Identità e rischio di confusione, Capitolo 4, Carattere distintivo.

un'alterazione o omissione di tale elemento o la sua sostituzione con un altro elemento comporta, di massima, che il carattere distintivo sia alterato.

Per accertare se l'uso di una variante del marchio debba essere accettato o se il carattere distintivo sia alterato, si deve tenere conto degli usi in vigore nel rispettivo ramo di attività o commercio e del pubblico di riferimento.

Le seguenti sezioni contengono una serie di indicazioni pratiche per valutare se le aggiunte (punto 2.7.3.1), le omissioni (punto 2.7.3.2) e le modifiche (punto 2.7.3.3) alla forma del segno utilizzato alterano il carattere distintivo del marchio registrato.

2.7.3.1 Aggiunte

Come indicato in precedenza, per quanto riguarda le aggiunte, (i) diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato e (ii) se l'aggiunta è non distintiva o è debole e/o non dominante, essa non altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Le seguenti sezioni forniscono esempi di questi tre tipi di scenari:

- uso di diversi segni simultaneamente;
- aggiunte di altri elementi denominativi;
- aggiunte di elementi figurativi.

Uso di diversi marchi o segni simultaneamente

In taluni settori di mercato è abbastanza consueto che i prodotti e servizi rechino non solo il loro marchio individuale, ma anche il marchio del gruppo di appartenenza (o marchio della casa madre). In questi casi, il marchio registrato non è usato in una forma differente, ma i due marchi autonomi sono validamente utilizzati nello stesso tempo.

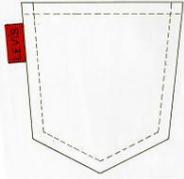
Non vi è alcun precetto giuridico nel sistema del marchio comunitario che obblighi l'opponente a fornire la prova del solo marchio anteriore quando è richiesto un uso effettivo ai sensi dell'articolo 42 RMC. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, con o senza la denominazione della società, senza alterare il carattere distintivo del marchio anteriore registrato.

La Corte ha confermato che il requisito dell'uso effettivo di un marchio registrato può essere soddisfatto qualora il marchio sia stato utilizzato attraverso un altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia a sua volta registrata come marchio (sentenza del 18/04/2013, C-12/12, 'SM JEANS/LEVI'S', punto 36.). Analogamente, la Corte ha chiarito che l'uso può essere effettivo qualora un marchio figurativo sia utilizzato in combinazione con un marchio denominativo sovrapposto, sebbene la combinazione di questi due marchi sia essa stessa registrata, nella misura in cui le differenze tra la forma in cui tale marchio viene utilizzato e quella in cui esso è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato (sentenza del 18/07/2013, C-252/12 'Specsavers' punto 31).

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
<p>CRISTAL</p>		<p>T-29/04</p>
<p>‘Nel caso di specie, il marchio CRISTAL appare chiaramente quattro volte sul collo della bottiglia commercializzata dall’interveniente e due volte sull’etichetta principale, accompagnato dal simbolo ©. Sul collo, esso si trova separato dagli altri elementi. D’altra parte, sui cofanetti in cui sono commercializzate le bottiglie con il marchio CRISTAL, il marchio CRISTAL appare solo. Del pari, sulle fatture prodotte dall’interveniente si fa riferimento al termine «cristal» con la menzione «1990 coffret». Va rilevato che il marchio CRISTAL identifica quindi il prodotto commercializzato dall’interveniente’ (punto 35).</p> <p>‘Per quanto riguarda la menzione «Louis Roederer» che figura sull’etichetta principale, essa indica semplicemente il nome della società del produttore, il che può creare un nesso diretto tra una o più gamme di prodotti e un’impresa determinata. Lo stesso ragionamento è valido per il gruppo di lettere «lr», che rappresenta le iniziali del nome dell’interveniente. Come l’UAMI ha indicato, l’impiego congiunto di tali elementi sulla stessa bottiglia non pregiudica la funzione di identificazione esercitata dal marchio CRISTAL nei confronti dei prodotti in questione’ (punto 36).</p> <p>‘Inoltre, va condivisa la valutazione dell’UAMI secondo cui l’impiego di un marchio denominativo combinato con l’indicazione geografica «Champagne» non può essere considerato un’aggiunta tale da alterare il carattere distintivo del marchio qualora quest’ultimo sia utilizzato per champagne. Infatti, nel settore vinicolo, il consumatore ha spesso un interesse particolare per l’origine geografica precisa del prodotto e per l’identità del produttore del vino, dato che la reputazione di tali prodotti è spesso legata al fatto che essi sono prodotti in una regione geografica determinata da parte di uno stabilimento vinicolo determinato’ (punto 37).</p> <p>‘Ciò premesso, va rilevato che l’impiego del marchio denominativo CRISTAL insieme ad altre indicazioni è irrilevante e che la commissione di ricorso non ha violato né l’art. 15, n. 2, lettera a), del regolamento n. 40/94, né l’art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento, né la regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione’ (punto 38).</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
<p>L.114</p>	<p>Lehning L114</p>	<p>T-77/10 e T-78/10</p>
<p>L.114 è un marchio francese registrato per ‘prodotti farmaceutici’ della classe 5.</p> <p>La Corte ha rilevato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la mancanza del punto fra la lettera maiuscola ‘L’ e il numero 114 costituiva una differenza di minore entità, che non ha privato il marchio anteriore L.114 del suo carattere distintivo (punto 53). 2) il fatto che il marchio anteriore ‘L.114’ fosse stato usato insieme con il marchio della casa ‘Lehning’ era insignificante e non ha alterato il suo carattere distintivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC (punto 53). 		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
YGAY	YGAY insieme a una serie di altri elementi denominativi e figurativi	R 1695/2007-1 (confermata dalla sentenza T-546/08)
<p>Nella decisione della commissione di ricorso (confermata dal Tribunale nella sentenza T-546/08, punti 19, 20), è stato sottolineato che il marchio YGAY appare in molte fotografie sia sull'etichetta sia sulla scatola in cui la bottiglia viene venduta. Sulle etichette, il marchio in questione è separato dagli altri elementi. Su alcune etichette, appare da solo, sotto la frase MARQUES DE MURRIETA, scritto a grandi lettere in grassetto. Su altre, la frase BODEGAS MARQUES DE MURRIETA è scritta in lettere minuscole nella parte superiore, mentre gli elementi CASTILLO YGAY sono scritti a grandi lettere stilizzate attraverso l'etichetta. Il marchio YGAY appare anche da solo o insieme con la frase CASTILLO YGAY sulle scatole in cui le bottiglie vengono vendute. Si fa inoltre riferimento, nelle fatture presentate dall'opponente, al marchio YGAY, insieme a informazioni generali quali l'anno di produzione e di origine ecc. Ne consegue, pertanto, che il segno YGAY funge da marchio che identifica il prodotto 'vino' venduto dall'opponente (punto 15).</p> <p>La menzione MARQUES DE MURRIETA in questo contesto potrebbe semplicemente essere l'indicazione del nome della società del produttore o del vigneto che produce e vende il vino, che potrebbe fornire un collegamento diretto tra una o più linee di prodotto e una determinata impresa (cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado (TPG) dell'8/12/2005, T-29/04, 'Cristal Castellblanch', punto 36) (punto 16).</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
 <p>Marchio n. 1</p>	 <p>Marchio n. 2</p>	C-12/12
<p>Levi Strauss è il titolare dei due MC riprodotti qui sopra. Il marchio n. 1 è sempre utilizzato in combinazione con il marchio denominativo LEVI'S, vale a dire come nel marchio n. 2. La Corte di giustizia ha rilevato che la condizione di "uso effettivo" può essere soddisfatta qualora un marchio comunitario figurativo sia utilizzato esclusivamente in combinazione con un marchio comunitario denominativo a esso sovrapposto e la combinazione di questi due marchi sia, inoltre, essa stessa registrata come marchio comunitario, nella misura in cui le differenze tra la forma in cui viene utilizzato tale marchio e quella in cui esso è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		C-252/12
<p>Specsavers ha avviato un procedimento per contraffazione di marchio e concorrenza sleale per confusione sulla base del marchio anteriore MC SPECSAVERS (marchio denominativo) nonché dei segni figurativi ,  e , contro ASDA, una catena di supermercati che ha rilanciato la propria divisione di ottica e ha puntato su Specsavers nella relativa campagna di marketing. Specsavers ha utilizzato a colori le sue registrazioni in bianco e nero e ha acquisito notorietà nel Regno Unito per il colore verde, utilizzando il proprio segno come segue: . Anche ASDA ha acquisito notorietà nel Regno Unito per un'altra tonalità di verde nella sua attività di supermercato e lo ha applicato alla divisione di ottica: .</p> <p>La Corte di giustizia ha rilevato che l'uso del segno  con il segno denominativo sovrapposto può essere considerato come un uso effettivo del marchio con logotipo senza parole, nella misura in cui il marchio con logotipo senza parole, così come registrato, si riferisca sempre in questa forma ai prodotti del</p>		

gruppo Specsavers (valutazione di competenza del giudice del rinvio).

Tuttavia l'opponente **deve fornire la prova** che il segno supplementare è di fatto un marchio o un segno indipendente, che si riferisce, per esempio, al marchio dell'azienda, al fabbricante ecc.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
<p>La commissione di ricorso ha considerato la presentazione delle due parole quale uso di due marchi distinti, dato che dalle prove addotte dall'opponente emergeva che una parola era una vecchia marca dell'opponente, dotata di propria identità, e che tale marchio era presente sul mercato accompagnato da una serie di segni, com'era usuale nell'etichettatura di quei determinati prodotti (vini).</p> <p>'DUBOIS' e 'MINUTO' sono marchi distinti che vengono apposti insieme nel prodotto concreto, come è prassi comune in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli (nome della cantina e il nome del prodotto). Per quanto riguarda i marchi spagnoli si veda l'esempio 'TORRES' - 'Sangre de Toro', 'TORRES' - 'Acqua d'Or'. Quando chiede il vino 'MINUTO', il consumatore interessato sarà consapevole che tale vino è compreso nella linea di prodotti 'DUBOIS'; tuttavia, 'MINUTO' sarà percepito come un marchio a sé stante, anche se può apparire accanto al segno 'DUBOIS' su fatture, opuscoli e/o etichette dei prodotti' (punto 18).</p>		

D'altra parte, l'uso effettivo potrebbe essere messo in dubbio qualora il marchio registrato possa essere percepito come un **mero elemento decorativo** a causa dell'uso aggiuntivo, molto dominante, di altri marchi.

Aggiunta di altri elementi denominativi

In linea di principio, una differenza di parole o anche di lettere costituisce un'alterazione del carattere distintivo del marchio. Tuttavia nei tre paragrafi successivi si descrive una serie di situazioni in cui le aggiunte sono accettabili, mentre il quarto paragrafo fornisce esempi di aggiunte inaccettabili.

Aggiunte di elementi non dominanti

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
COLORIS		T-353/07
<p>Il Tribunale di primo grado ha confermato che l'uso del marchio <i>Coloris</i> con elementi denominativi aggiuntivi come 'Global Coloring Concept' o 'gcc' non ha alterato il suo carattere distintivo perché gli elementi aggiuntivi sono stati semplicemente utilizzati insieme con il marchio <i>Coloris</i> e <u>posizionati al di sotto</u> di esso, ed erano di dimensioni tali da renderli <u>non dominanti</u> in tale marchio.</p>		

La stessa constatazione vale a fortiori per le parole aggiuntive (Global Coloring Concept) poiché sono parole con un significato generale e la parola 'Coloring' [colorazione] si riferisce ai prodotti in questione e, di conseguenza, ha un certo carattere descrittivo.

Aggiunte con significato generico o descrittivo

Nel caso in cui un marchio denominativo (o di qualsiasi altro tipo) registrato sia utilizzato congiuntamente a un'indicazione generica del prodotto o a un termine descrittivo, tale uso si considera come uso del marchio registrato. Le aggiunte che consistono di semplici indicazioni delle caratteristiche dei prodotti e servizi, ad esempio il loro tipo, la qualità, quantità, destinazione, il valore, l'origine geografica o la data di produzione dei prodotti o di prestazione dei servizi, non costituiscono, in linea generale, uso di una variante del marchio, bensì del marchio stesso.

Ad esempio:

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2
<p>‘È evidente dalle prove (in particolare, dall’articolo del <i>Film International Journal</i>) che ‘Fantasia 2000’ è una nuova versione del film originale di Walt Disney dal titolo ‘Fantasia’ prodotto nel 1940, creata nello spirito del film originale: una sequenza di scene animate in musica classica. Il numero ‘2000’, pertanto, è solo un riferimento alla nuova edizione del film e, come tale, non costituisce una modifica che esclude, di per sé, che il titolo possa essere preso in considerazione come prova dell’uso della parola ‘Fantasia’ protetta dalla registrazione anteriore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), RMC’ (punto 22).</p>		

Altre aggiunte accettabili

L’aggiunta di **elementi insignificanti** quali i segni di interpunzione non altera il carattere distintivo:

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	R 1986/2011-4
<p>L’uso del marchio anteriore ‘PELASPAN-PAC’ senza il trattino che collega gli elementi ‘PELASPAN’ e ‘PAC’ non altera il carattere distintivo del marchio anteriore registrato ed è quindi rilevante per la valutazione dell’uso effettivo.</p>		

Allo stesso modo, l’uso di **forme plurali o singolari** o viceversa in parole di senso compiuto (ad esempio, aggiungendo/omettendo una lettera “s” in inglese o in altre lingue) normalmente non altera il carattere distintivo:

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
<p>‘Nel caso di specie, e dopo aver esaminato le prove presentate, che si concentrano essenzialmente sul mercato spagnolo, la commissione di ricorso è del parere che l’uso del marchio registrato ‘TENTATION’ attraverso l’uso del segno ‘TENTATIONS’ non alteri il carattere distintivo del marchio registrato originale. In particolare, la semplice aggiunta della lettera ‘S’ alla fine del marchio né altera sostanzialmente l’aspetto visivo o la pronuncia del marchio registrato, né crea un’impressione concettuale diversa sul mercato spagnolo. Il marchio in questione sarà percepito semplicemente come al plurale anziché al singolare. Di conseguenza, questa modifica non altera il carattere distintivo del segno’ (punto 17).</p>		

Anche l’aggiunta del **tipo di azienda** è accettabile:

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
	<p>La forma utilizzata conteneva il logo più le parole ‘SOCIEDAD LIMITADA’ (in minuscolo) sotto il termine ‘SISTEMAS’ e/o l’emblema di una ‘E’ con le parole ‘epco SISTEMAS, S.L.’ in grassetto</p>	<p>R 1088/2008-2 Confermata dalla sentenza T-132/09</p>
<p>‘... questi segni non sono, come il richiedente sembra indicare, alterazioni significative del carattere distintivo del marchio anteriore registrato’ (punto 24).</p>		

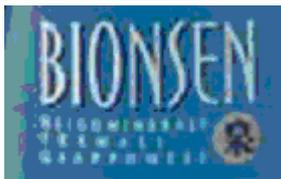
Aggiunte inaccettabili

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
<p>'Non si può ritenere ... che l'uso di CAPTAIN BIRDS EYE costituisca uso del marchio CAPTAIN in una forma che non altera il carattere distintivo del marchio registrato, dal momento che i due segni appaiono essenzialmente diversi' (punto 20).</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 0634/2009-4
<p>'L'opponente invoca inoltre una serie di 75 fatture, nelle quali non è indicato il marchio dell'opponente come tale, bensì sono indicati i termini ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO e ECOCOM-ECO. Nessuno di questi rappresenta la forma registrata. ... L'argomento dell'opponente secondo cui i termini ECOORD, ECOSEM ed ECOCOM sarebbero termini descrittivi trascurabili, non può essere accolto. È irrilevante se fosse intenzione dell'opponente collocare elementi descrittivi di fronte al suo marchio. Il punto decisivo è se i consumatori percepiscono tali elementi aggiuntivi come semplici prefissi descrittivi o piuttosto come autentici elementi distintivi ... I termini in quanto tali non hanno alcun significato in italiano e le spiegazioni fornite dall'opponente nel risolvere le sigle piuttosto complesse non possono essere considerate ovvie per i consumatori italiani. Sembrano fantasiosi e distintivi e parte integrante dei marchi' (punti 17-20).</p> <p>'Infine, i termini utilizzati nelle fatture hanno prefissi diversi e sono tre volte più lunghi del marchio originale. Inoltre, le combinazioni utilizzate, ECOORD, ECOSEM e ECOCOM, hanno un proprio carattere distintivo e sono posizionate all'inizio dei marchi, vale a dire nel punto al quale il consumatore generalmente presta maggiore attenzione. Per queste ragioni, l'uso dei termini ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO ed ECOCOM-ECO non può essere considerato come un uso leggermente diverso del marchio anteriore' (punto 21).</p>		

Aggiunta di elementi figurativi

Nei casi in cui l'elemento figurativo svolge solo un ruolo minore, il carattere distintivo del segno registrato non viene intaccato.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
BIONSEN		R 1236/2007-2
<p>'Inoltre, questo materiale dimostra che i prodotti del convenuto contengono anche altri elementi, in particolare un carattere giapponese all'interno di un piccolo cerchio, raffigurato sopra o sotto la parola 'BIONSEN' (punto 19)'.</p> <p>'Tuttavia, nel caso di specie, la combinazione della forma stilizzata della parola 'BIONSEN' e il carattere giapponese, indipendentemente dal fatto che sia sopra o sotto la parola 'BIONSEN', costituisce al massimo un uso che differisce dalla forma in cui è stato registrato solo per elementi trascurabili. La parola 'BIONSEN' utilizzata è semplicemente una leggera e banale stilizzazione della parola 'BIONSEN'. Per quanto riguarda l'aggiunta dell'elemento figurativo nella forma di elemento circolare con un carattere giapponese, esso difficilmente sarà notato dal consumatore medio viste le sue dimensioni relativamente piccole e la sua posizione, o sotto o a destra sopra la parola 'BIONSEN' (punto 23).</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
BLUME	Segno usato in connessione con il seguente elemento figurativo: 	R 0681/2001-1
<p>'Per quanto riguarda il marchio BLUME n. 1 518 211, la divisione Opposizione ha correttamente statuito che l'aggiunta dell'elemento figurativo ... non altera il carattere distintivo del marchio BLUME poiché la parola 'BLUME' è separata dall'elemento figurativo ed è chiaramente leggibile e scritta in stampatello' (punto 22).</p>		

D'altro canto, l'aggiunta di un elemento figurativo può *alterare* il carattere distintivo di un marchio se tale elemento figurativo non è considerato come un semplice elemento decorativo, bensì è *dominante e distintivo nell'impressione complessiva del marchio*.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		R 0275/2006-2
<p>"La commissione di ricorso concorda con il titolare del marchio comunitario sul fatto che il segno [effettivamente utilizzato] non possa essere considerato semplicemente come una leggera variante del marchio anteriore [...] nella forma in cui era stato registrato. Indipendentemente dal fatto che i segni abbiano in comune l'elemento denominativo 'HYBRIS', l'elemento figurativo aggiuntivo – una lettera invertita 'y' fra parentesi dalla forma particolare – non può essere considerato come un "elemento trascurabile". L'elemento figurativo in questione è piuttosto insolito e accattivante. Non è un semplice elemento decorativo. Inoltre, occupa la prima posizione ben in vista all'interno del segno utilizzato e ne è parte integrante. Non sarà trascurato nell'impressione complessiva prodotta dal segno" (punto. 23).</p>		

2.7.3.2 Omissioni

Nella valutazione delle 'omissioni' di elementi di un marchio nella sua forma utilizzata, occorre verificare con attenzione che il carattere distintivo del marchio non sia stato alterato.

Se l'elemento omesso è in una **posizione secondaria e non distintiva**, la sua omissione non altera il marchio (sentenza del 24/11/2005, T-135/04, 'Online Bus').

Omissioni di elementi non dominanti

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		T-135/04
<p>Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che sia la forma registrata del marchio anteriore sia la forma utilizzata includevano la parola 'BUS' e l'elemento figurativo dei 'tre triangoli intrecciati'. La presentazione degli elementi non è particolarmente originale o inusuale in nessuna delle due forme. La variazione non altera il carattere distintivo del marchio. Per quanto riguarda la menzione di 'Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.', quest'ultima era 'un elemento denominativo lungo, scritto in piccoli</p>		

caratteri e posto in una posizione secondaria, in basso rispetto al segno. Il suo significato (Associazione di 'assistenza agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, associazione registrata) richiama i servizi in questione. Pertanto, alla luce del contenuto descrittivo dell'elemento in esame nonché della sua posizione accessoria nella presentazione del segno, occorre concludere che esso non è distintivo ... Da quanto precede risulta che la forma in cui il marchio anteriore è utilizzato non presenta differenze tali da alterare il carattere distintivo di tale marchio' (punti 34 e segg.).

Omissioni di elementi generici o descrittivi

Quando un marchio registrato contiene un'indicazione **generica** del prodotto o un termine **descrittivo**, e questo termine è omesso nella forma utilizzata del segno, tale uso sarà considerato come l'uso del marchio registrato.

Le omissioni che consistono in semplici indicazioni delle caratteristiche dei prodotti e servizi, ad esempio il loro tipo, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o data di produzione dei prodotti o di prestazione dei servizi, costituiscono, in linea generale, uso di una variante accettabile del marchio.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		<p>T-415/09 (confermato da C-621/11 P)</p>

La commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene in *alcuni elementi* di prova il marchio anteriore non includesse la parola 'beachwear' *'questo non altera il carattere distintivo del marchio anteriore, perché è chiaramente descrittivo della natura dei prodotti'* ('magliette, abbigliamento da mare').

Il Tribunale di primo grado ha statuito:

"Nel caso di specie, il marchio anteriore è un marchio complesso, che rappresenta il timone di una nave, vale a dire, un segno con una forma arrotondata. Nel centro del segno vi è una lisca di pesce, in cima alla quale è scritto il termine 'fishbone' (lisca di pesce), e nella parte inferiore il termine 'beachwear' (abbigliamento da mare) [...] Sebbene l'uso del marchio anteriore vari in alcuni elementi di prova e sia utilizzato in una forma diversa da quella in cui è stato registrato, nel senso che il segno non comprende il termine 'beachwear', una tale circostanza non incide sul suo carattere distintivo. **Il termine 'beachwear', che significa 'abbigliamento da mare' in inglese, è descrittivo della natura dei prodotti protetti dal marchio anteriore** [grassetto aggiunto]. Tale carattere descrittivo è evidente nel caso 'dell'abbigliamento da mare' oggetto del marchio anteriore, ma anche nel caso di 'magliette', per il quale il termine 'beachwear' sarà immediatamente percepito nel senso che si riferisce a una maglietta da indossare in situazioni informali, ad esempio, sulla spiaggia d'estate. I consumatori intenderanno quindi quel termine come un termine che designa il tipo di prodotti e non lo percepiranno come un'indicazione della loro origine commerciale. Il fatto che il termine 'beachwear' sia scritto in un carattere più fantasioso di quello del termine 'fishbone', che è scritto in lettere maiuscole normali, non può modificare tale valutazione. Inoltre, il carattere del termine 'beachwear' non può essere considerato raro, dal momento che è costituito da caratteri stampati minuscoli. Per quanto riguarda la posizione orizzontale del termine 'beachwear' nel marchio anteriore, che si colloca orizzontalmente nella parte inferiore del timone di una nave, essa non è più graficamente incisiva di quella del termine 'fishbone' che, anch'esso scritto in orizzontale, segue la forma arrotondata del timone" (punti 62-63).

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		<p>R 1190/2011-4</p>
<p>I segni figurativi riprodotti nella prova dell'uso contengono gli elementi distintivi del marchio anteriore e tali elementi sono chiaramente visibili sulle etichette. L'inversione degli elementi figurativi e denominativi del segno e l'indicazione aggiuntiva della rispettiva denominazione di origine (Soave, Soave Superiore e Chianti) non alterano il carattere distintivo del marchio anteriore, che appare riprodotto nel segno con tutti i suoi elementi distintivi. I consumatori di vino sono particolarmente interessati a conoscere l'origine geografica precisa di questi prodotti; tuttavia, l'aggiunta delle informazioni circa l'origine geografica dei prodotti non è in grado di alterare il carattere distintivo di un marchio nella sua funzione essenziale di identificare una particolare origine commerciale (sentenza dell'08/12/2005, T-29/04, 'Cristal Castellblanch', punto 19).</p>		

Altre omissioni accettabili

L'omissione di **preposizioni insignificanti** non altera il carattere distintivo:

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
<p>Non si ritiene che l'assenza dell'uso della parola 'de' comprometta il carattere distintivo del marchio.</p>		

Vi sono casi in cui il segno anteriore è composto da un elemento denominativo distintivo (o da più di uno) e da un elemento figurativo (o da più di uno) che viene percepito dal pubblico di riferimento come banale. Tali elementi banali sono considerati non distintivi e la loro omissione non modifica il carattere distintivo del segno. Di conseguenza, è importante stabilire quali elementi influenzano il carattere distintivo del marchio e come i consumatori li percepiscono.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
<p>ROYAL</p> 		<p>R 214/2012-1</p>
<p>I segni raffigurati sopra differiscono dal marchio denominativo anteriore "ROYAL" solo in quanto le parole sono curve e, nel caso del segno utilizzato per prodotti diversi dal lievito in polvere, mostrano uno striscione rosso sullo sfondo. Dal punto di vista del pubblico di riferimento, questa banale rappresentazione grafica sarà percepita come puramente decorativa e volta ad adattare i segni all'estetica della confezione del prodotto. La rappresentazione grafica in questione non conferisce alcun carattere distintivo di per sé ai segni utilizzati e quindi non altera il carattere distintivo del marchio denominativo anteriore. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda il marchio figurativo anteriore, che secondo la sua rivendicazione di colore è colorato in rosso e bianco e il suo elemento denominativo "Royal" è raffigurato in diagonale. A questo riguardo, esso corrisponde al segno utilizzato nella prassi commerciale per prodotti diversi dal lievito in polvere (punti 33, 34).</p>		

L'omissione della **traslitterazione di un termine** è generalmente considerata come un'alterazione accettabile.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
<p>APALIA-ΑΠΑΛΙΑ</p>	<p>APALIA</p>	<p>R 2001/2010-1</p>
<p>L'omissione della traslitterazione del termine in caratteri greci non altera il carattere distintivo del marchio in quanto la forma utilizzata contiene il termine APALIA, che è distintivo e dominante.</p>		

Omissioni inaccettabili

In linea di principio, una differenza di **parole o anche lettere** costituisce un'alterazione del carattere distintivo del marchio.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
<p>TONY HAWK</p>	<p>HAWK</p> 	<p>B 1 034 208</p>
<p>[L']assenza dell'elemento denominativo 'TONY' nei primi due marchi altera in modo significativo il carattere distintivo del marchio anteriore registrato 'TONY HAWK'. Pertanto, questi marchi devono essere percepiti come marchi distinti e il loro uso non può essere considerato come l'uso del marchio denominativo 'TONY HAWK'.</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
 (in Spagna)	Figurativo (senza 'Light Technology' o solo con il termine 'Light' e altri elementi denominativi) o in forma denominativa	R 1625/2008-4 (il ricorso T-143/10 non faceva riferimento ai marchi spagnoli)
<p>'Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha potuto verificare che nessuno degli elementi di prova dell'uso forniti riproduce i segni spagnoli anteriori nella forma in cui sono stati registrati, in quanto o il marchio è rappresentato nella sua forma puramente visiva, vale a dire senza l'espressione 'light technology' o l'elemento visivo è accompagnato solo dal termine 'Light' e da altri elementi denominativi o dall'espressione 'LT Light-Technology', che è anche nella forma di una parola priva dell'elemento visivo che ovviamente caratterizza i marchi anteriori spagnoli su cui si fonda l'opposizione ... In queste circostanze, e in considerazione del fatto che le modifiche apportate alla raffigurazione di marchi anteriori modificano il loro carattere distintivo, si ritiene che, in ogni caso, la prova presentata non dimostri l'uso dei marchi spagnoli su cui si fonda l'opposizione' (punti 15,16).</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
<p>'Il marchio anteriore è registrato come 'SP LA SPOSA'. I documenti presentati come prova dell'uso si riferiscono solo ad abiti da sposa femminili. L'elemento 'LA SPOSA' è un termine comune, che sarà inteso dal pubblico italiano e spagnolo come 'la sposa' ed ha un carattere distintivo debole per i prodotti in questione, vale a dire gli abiti da sposa. L'opponente stesso, nel suo listino prezzi 'tarifa de precios', che è redatto in varie lingue ufficiali della CE, ha tradotto questo termine nelle rispettive lingue; sotto il termine 'LA SPOSA', sono menzionati i termini 'novia' nella versione portoghese del listino, 'bride' nella versione inglese, 'Braut' nella versione tedesca, e così via. Ciò dimostra che anche il convenuto stesso intende il termine 'LA SPOSA' come riferimento per il consumatore destinatario, vale a dire la sposa' (punto 18).</p> <p>'Perciò, l'elemento 'SP' all'inizio del marchio anteriore è un elemento distintivo e non può essere ignorato. Questo elemento non può essere trascurato, innanzitutto perché collocato all'inizio del marchio. Inoltre, non ha senso ed è distintivo di per sé, in tutte le lingue della Comunità europea' (punto 19).</p> <p>'[L]omissione della lettera 'SP' nella parola 'LA SPOSA' o 'LA SPOSA COLLECTION' non è una variante accettabile del marchio anteriore, bensì una modifica significativa al carattere distintivo del marchio. I documenti presentati dal convenuto non sono sufficienti a dimostrare che il marchio 'SP LA SPOSA' sia stato oggetto di uso effettivo' (punto 26).</p>		

Nei casi in cui **l'elemento figurativo** è l'elemento dominante o distintivo e non meramente decorativo o banale, la sua omissione può alterare il carattere distintivo del segno.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
	ESCORPION	R 1140/2006-2
<p>'I marchi anteriori sono fortemente caratterizzati dalla presenza dell'elemento figurativo. Tuttavia, i documenti presentati nel corso del procedimento di opposizione e, anche se dovessero essere tenuti presenti, nel procedimento di ricorso, non mostrano alcun uso dell'elemento figurativo contenuto nei marchi anteriori' (punto 19).</p> <p>'Pertanto, l'Ufficio ritiene che l'alterazione del marchio dell'opponente che appare nel modo in cui viene attualmente utilizzato, non sia un'alterazione accettabile e di conseguenza l'uso del marchio registrato non è dimostrato. L'opponente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMC,</p>		

e quindi l'opposizione deve essere respinta, in quanto si fonda sulle registrazioni dei marchi spagnoli' (punto 20).

2.7.3.3 Altre alterazioni

Alterazioni accettabili

Marchi denominativi

I marchi denominativi sono considerati utilizzati come sono stati registrati indipendentemente dal carattere tipografico, dall'uso di maiuscole/minuscole o dal colore. Non sarebbe corretto analizzare questo tipo di uso sotto il profilo dell'alterazione del carattere distintivo. Tuttavia un **carattere tipografico molto particolare** (molto stilizzato) può portare a una conclusione diversa.

Modificare il **formato delle lettere** o cambiare tra **maiuscolo e minuscolo** è abituale quando si usano marchi denominativi. Pertanto tale uso è considerato uso del marchio registrato.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
MILENARIO		R 0289/2008-4
La commissione di ricorso ha confermato il parere della divisione Opposizione secondo cui l'uso del marchio denominativo 'MILENARIO' scritto in grassetto stilizzato non ha inciso sul carattere distintivo del marchio, poiché la parola 'MILENARIO' è stata considerata l'elemento dominante del marchio registrato per 'vini spumanti e liquori' della classe 33 (punto 13).		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
AMYCOR		R 1344/2008-2
Non si è ritenuto che la riproduzione del marchio denominativo, registrato per 'preparati farmaceutici e igienici; impiastri, materiali per fasciature; fungicidi, disinfettanti' protetti dal marchio anteriore nella classe 5, in forma stilizzata con elementi figurativi modificasse sostanzialmente il carattere distintivo del marchio denominativo 'AMYCOR' così come era stato registrato.		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4
'L'argomento del richiedente secondo cui la prova dell'uso è insufficiente perché si riferisce al marchio emblematico... e non al marchio denominativo 'THE ECONOMIST' viene respinto. Innanzitutto, le prove presentate si riferiscono a entrambi i marchi anteriori (cioè il marchio denominativo e il marchio emblematico). Inoltre, l'uso del marchio emblematico anteriore costituisce uso del marchio denominativo anteriore. In proposito va notato che i marchi denominativi sono considerati utilizzati così come sono stati registrati anche se il carattere tipografico è diverso (può essere diverso se il carattere è molto particolare), se vi è un cambiamento consueto nelle dimensioni delle lettere o tra minuscole e maiuscole, se viene usato in un determinato colore o in combinazione con aggiunte generiche. L'uso della parola 'THE ECONOMIST' in un carattere tipografico normale, con il consueto uso della lettera maiuscola all'inizio delle parole 'The' e 'Economist', in bianco su sfondo contrastante, è considerato uso, non solo del marchio emblematico anteriore ma anche del marchio denominativo anteriore' (punto 14).		

I marchi denominativi sono registrati in bianco e nero. È consuetudine utilizzare marchi a **colori**. Tale uso non costituisce una variante bensì l'uso del marchio registrato.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
BIOTEX	(vari)	R 0812/2000-1
<p>'Il marchio, come illustrato in questi documenti, è stato raffigurato in vari modi nei seguenti stili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La parola BIOTEX in stampatello bianco su sfondo scuro in pubblicità. - Riferimento in articoli di giornale alla parola BIOTEX con un carattere semplice. - La parola BIOTEX in stampatello bianco con il puntino sulla lettera 'i' più scuro. - La parola BIOTEX in lettere maiuscole semplici bianche sulle etichette e sugli imballaggi di prodotti detergenti. - La parola BIOTEX in carattere semplice sulle fatture di spedizione. - La parola BIOTEX in lettere maiuscole e minuscole bianche in stampatello su uno sfondo più scuro con l'emblema di 'un'onda' (punto 14). <p>'La prova dell'uso mostra che il marchio è rimasto, nonostante vari cambiamenti stilistici, essenzialmente BIOTEX. In generale, le lettere che compongono il marchio sono state semplici lettere maiuscole, senza alcun tipo di elemento fantasioso. A volte le maiuscole sono semplici e bidimensionali, altre volte sono ombreggiate per dare l'impressione di essere tridimensionali. A volte la lettera 'l' ha il puntino di diverso colore. La commissione di ricorso ritiene che queste variazioni siano minime e di routine e che dimostrino una pratica comune non solo nel particolare campo di attività di cui trattasi, ma anche in altri campi. La commissione non ritiene che tali variazioni inficino l'uso del marchio BIOTEX e quindi la decisione impugnata deve essere annullata' (punto 17).</p>		

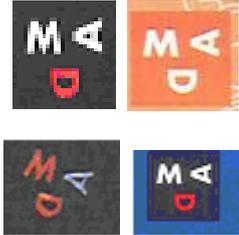
Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
SILVER	<i>Parola SILVER scritta in lettere maiuscole bianche su uno striscione rosso che si sovrappone a un cerchio dorato che contiene altri elementi denominativi</i>	B 61 368
<p>'L'uso reale del marchio che si vede sulla confezione di birra, sull'estratto di giornale e sul calendario non è l'uso del marchio registrato <i>denominativo</i> SILVER, bensì quello del marchio <i>emblematico a colori</i>, vale a dire l'etichetta di una birra con la parola SILVER scritta in lettere maiuscole bianche in uno striscione rosso che si sovrappone a un cerchio dorato che contiene gli elementi denominativi 'Bière sans alcool', 'Bière de haute qualité', 'pur malt' e 'Brassée par le Brasseries Kronenbourg'. Ciò non significa automaticamente che il marchio non sia stato utilizzato come era stato registrato. Ogni caso deve essere esaminato nel merito. In questo caso, l'Ufficio ritiene che il marchio SILVER sia il marchio reale. L'aspetto degli altri elementi denominativi 'Bière sans alcool', 'Bière de haute qualité', 'pur malt' e 'Brassées par le Brasseries Kronenbourg' e l'elemento figurativo sono solo secondari rispetto al marchio SILVER. È anche chiaro dallo studio di marketing, dall'estratto di giornale e dalle fatture che il marchio reale sia SILVER. L'Ufficio rileva che l'uso della parola SILVER sia così dominante nel marchio figurativo che soddisfa i requisiti di essere stato usato nella forma in cui era stato registrato'.</p>		

Marchi figurativi

Utilizzare un **marchio puramente figurativo** (senza elementi denominativi) in una forma diversa da quella registrata costituisce generalmente un'alterazione inaccettabile.

Per quanto riguarda specificamente le **alterazioni di colore**, la questione principale da affrontare è se il marchio utilizzato altera il carattere distintivo del marchio registrato, vale a dire se l'uso del marchio a colori, pur essendo registrato in bianco e nero o in scala di grigi (e viceversa) costituisce un'alterazione della forma registrata. L'Ufficio e diversi uffici dei marchi dell'Unione europea hanno convenuto una prassi comune nell'ambito della Rete europea dei marchi, disegni e modelli, secondo cui una modifica limitata al colore non altera il carattere distintivo del marchio purché:

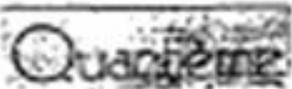
- gli elementi denominativi/figurativi coincidano e siano i principali elementi distintivi;
- sia rispettato il contrasto di tonalità;
- il colore o la combinazione di colori non abbiano carattere distintivo in sé;
- il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono al carattere distintivo complessivo del segno.

Forma registrata	Uso corrente	Osservazione
		T-152/11
<p>La Corte ha ritenuto che, se non viene dichiarato nessun colore, l'uso di diverse combinazioni di colori 'deve essere consentito, a condizione che fra le lettere e lo sfondo vi sia un contrasto di colori.' Il Tribunale ha anche osservato che le lettere M, A, D sono state disposte in modo particolare nel MC. Di conseguenza, le riproduzioni del segno che non modificano la disposizione delle lettere, o il contrasto di colore, costituiscono un uso effettivo (punti 41 e 45).</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		R 1479/2010-2
<p>L'elemento denominativo è stato considerato l'elemento dominante del marchio figurativo poiché si trovava in una posizione centrale e a grandi lettere. Si è ritenuto che il carattere distintivo non fosse stato modificato (punto 15).</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		R 0877/2009-1
<p>'Lo sfondo arancione è il colore della confezione dei prodotti. Il marchio è utilizzato in nero su sfondo bianco, con il contorno in argento simile al marchio anteriore registrato. Il carattere è stato leggermente modernizzato e il trattino tra 'Bi' e 'Fi' è stato cancellato. Tuttavia, queste modifiche si possono considerare di minore entità e non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è registrato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC. Il carattere è stato modernizzato, ma le lettere mantengono la loro forma arrotondata e l'eliminazione del trattino può passare inosservata. Il carattere distintivo del marchio anteriore si basa ancora sulle grandi lettere nere 'Bi Fi', con la 'B' e la 'F' in maiuscolo e le due 'i' minuscole, su uno sfondo bianco e con il contorno in argento' (punto 45).</p>		

Nel caso di **marchi composti** (vale a dire marchi composti di elementi denominativi e figurativi), generalmente le **modifiche ad alcuni elementi figurativi** *non* incidono sul carattere distintivo dei marchi.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		T-147/03 (C-171/06 P respinto)
<p>'[...] i soli elementi che differenziano il marchio nazionale anteriore, come registrato, dal segno utilizzato dalla ricorrente sono, per un verso, la stilizzazione della lettera 'q', che suggerisce il quadrante di un orologio, e, per altro verso, l'impiego delle maiuscole nella designazione dell'elemento denominativo del marchio nazionale anteriore ...[...] in primo luogo, se è vero che la stilizzazione della lettera 'q' è più marcata nella rappresentazione del segno utilizzato che in quella del marchio nazionale anteriore, il carattere distintivo del marchio anteriore si basa tuttavia sempre sull'integralità dell'elemento denominativo di tale marchio. Si deve oltretutto precisare che la stilizzazione della lettera 'q', che suggerisce, come appena detto, il quadrante di un orologio, non presenta un carattere particolarmente distintivo dei prodotti della classe 14, unici prodotti per i quali la ricorrente ha fornito prove dell'uso del marchio anteriore. In secondo luogo, quanto all'utilizzo delle maiuscole, è sufficiente rilevare che questo non presenta alcuna originalità e neppure modifica il carattere distintivo del marchio nazionale anteriore... Ne discende che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente con riferimento al segno riprodotto al precedente punto 10 per i prodotti della classe 14, 'orologi e braccialetti per orologi', sono stati correttamente presi in considerazione dalla commissione di ricorso per valutare se la ricorrente avesse dimostrato il serio utilizzo del marchio nazionale anteriore' (punti 28-30).</p>		

Ciò è particolarmente rilevante quando l'elemento figurativo è *prevalentemente descrittivo* dei prodotti e servizi di cui trattasi.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
GRECO TAVERNA		R 2604/2011-1
<p>"In relazione al prodotto "FETA", per quanto riguarda le due bandiere greche accanto alla parola "TAVERNA", va osservato che l'obbligo di utilizzare un marchio nella forma in cui è stato registrato non impone al suo titolare di utilizzarlo separatamente da altri elementi nella prassi commerciale. L'articolo 15, paragrafo 1, dell'RMC, non esclude la possibilità che il titolare del marchio aggiunga ulteriori elementi (decorativi o descrittivi), o anche altri marchi – come ad esempio il suo marchio della casa – sulla confezione del prodotto, nella misura in cui il marchio "registrato" resta chiaramente riconoscibile e riprodotto in forma individuale. Le due bandiere greche non possiedono alcun carattere distintivo in relazione ai prodotti in questione, che sono comunemente noti come specialità alimentari provenienti dalla Grecia. Tale interpretazione è supportata dall'intera estetica del prodotto, in blu e bianco in linea con i colori della bandiera greca, dalla rappresentazione di uno scenario che richiama alla mente una scena mediterranea e dal simbolo di una denominazione di origine protetta sotto all'immagine" (punto 39).</p>		

Lo stesso vale nel caso in cui gli elementi dominanti restino invariati (cfr. la sentenza T-135/04, 'Online bus' di cui sopra).

Marchi tridimensionali

L'uso di un marchio 3D in dimensioni variabili generalmente rappresenta l'uso del marchio così com'è stato registrato. L'aggiunta di una parola/un elemento figurativo a tale marchio non altera in generale il carattere distintivo del segno.

Marchi di colore

I marchi di colore sono marchi consistenti in uno o più colori *in quanto tali*. Qualora il marchio sia una combinazione di colori, la registrazione deve indicare la proporzione di ogni colore e specificare il modo in cui appaiono.

I marchi di colore devono essere usati con i colori registrati. Variazioni insignificanti nelle sfumature e nell'intensità del colore non alterano il carattere distintivo.

Se viene registrata una combinazione di colori senza specificare le rispettive proporzioni, l'uso in **proporzioni variabili** non altererà il carattere distintivo. Diverso è invece il caso quando siano state rivendicate determinate proporzioni e queste vengano alterate in modo sostanziale nella variante in uso.

Quando un colore o una combinazione di colori è registrata, l'uso in combinazione con una **parola distintiva o descrittiva** non pregiudicherà il carattere distintivo. Vedere in basso, per analogia, la sentenza del Tribunale relativa alla prova del carattere distintivo acquisito di un marchio (esame):

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
	(con il marchio denominativo John Deere)	T-137/08 (causa AG)
<p>'I colori oggetto della domanda di registrazione sono stati designati con il sistema colorimetrico Munsell come segue: 9,47 GY3,57/7,45 (verde) e 5,06 Y7,63/10,66 (giallo). La disposizione è descritta come 'verde per il corpo del veicolo e giallo per le ruote', come illustrato in una foto allegata alla domanda e riprodotta in basso  (punto 3).</p> <p>Ne consegue che, se è vero che il marchio contestato è stato utilizzato e pubblicizzato associandolo al <u>marchio denominativo John Deere</u> [sottolineatura aggiunta] e che le spese pubblicitarie dell'interveniente nell'Unione europea sono state presentate congiuntamente e non singolarmente per ogni paese, erroneamente il richiedente sostiene che non è stato sufficientemente provato, sul piano giuridico, che l'interveniente avesse utilizzato la combinazione dei colori verde e giallo sui suoi prodotti in quanto marchio e che la diffusione dei suoi prodotti fosse stata profonda e duratura in tutti gli Stati membri dell'Unione europea alla data del 1° aprile 1996' (punto 46).</p>		

Alterazioni inaccettabili

Se un marchio si compone di più elementi, di cui solo uno o alcuni hanno carattere distintivo e rendono così il marchio idoneo nel suo complesso alla registrazione, un'alterazione o omissione di tale elemento o la sua sostituzione con un altro elemento comporta, di massima, che il carattere distintivo sia alterato.

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4
<p>In questo caso l'uso del marchio in una grafia diversa e l'aggiunta della lettera 'C' alterano il carattere distintivo del segno registrato, perché le lettere 'VIT' sono ora viste come un elemento descrittivo, vale a dire 'VIT C' (che si riferisce a 'Vitamina C').</p>		

Forma registrata	Uso corrente	N. della causa
		R 2066/2010-4
<p>'I cataloghi 'NOVEDADES' datati 2004-2009 mostrano coerentemente il marchio  LLOYD'S e solo questa versione. Ciò non costituisce un uso del marchio [com'è stato registrato] (con o senza colore) ammissibile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC. Il solo fatto che entrambi i marchi includano un elemento denominativo LLOYD'S non è sufficiente a tal fine; anche gli elementi figurativi del marchio anteriore devono apparire nella forma in uso. La forma utilizzata ha un carattere diverso, manca la lettera L da sola alla fine e circondata da un emblema a forma di orbita, e manca l'emblema circolare o ellissoidale intorno alla parola 'LLOYD'S'. In altre parole, tutti i suoi elementi figurativi mancano nella forma in uso. Inoltre, la forma in uso contiene l'emblema vistoso di un uccello in volo con un lungo becco. L'omissione di tutti gli elementi figurativi del marchio così com'era stato registrato e l'aggiunta di un altro elemento figurativo altera, nella forma in uso, il carattere distintivo del marchio ed è molto più di una semplice variazione o modernizzazione' (punto 35).</p>		

Alterazione di un segno fatta in una posizione dominante

Cfr. l'esempio R 0275/2006-2, 'HYBRIS', citato al precedente paragrafo 2.7.3.1.

2.8 Uso per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato

In forza dell'articolo 15 RMC, per essere tutelato il marchio deve essere usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Ai sensi della prima frase dell'articolo 42, paragrafo 2, RMC, l'uso del marchio registrato anteriore dev'essere stato effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione. La terza frase della stessa disposizione precisa che se il marchio anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o servizi.

Come statuito dal Tribunale di primo grado nella causa 'Aladin':

[Le disposizioni dell'art. 42 RMC] che consentono di considerare il marchio anteriore registrato per la sola parte dei prodotti o servizi per i quali è stata accertata l'utilizzazione seria del marchio, costituiscono, da un lato, una **limitazione ai diritti** che il titolare del marchio trae dalla propria registrazione, ragion per cui tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso così esteso sostenuto dall'UAMI, e, dall'altra, esse devono essere conciliate con il legittimo interesse del titolare medesimo a poter **estendere, in futuro, la propria gamma di prodotti o servizi**, nei limiti dei termini relativi ai prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, godendo della tutela che la registrazione del marchio stesso gli conferisce. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato costituiscono una categoria sufficientemente circoscritta, come precedentemente rilevato...

(Cfr. la sentenza del 14/07/2005, T-126/03, 'Aladin', punto 51, grassetto aggiunto.)

L'analisi dell'uso effettivo deve, in linea di principio, estendersi a tutti i prodotti e/o servizi registrati sui quali si fonda l'opposizione e per i quali il richiedente il marchio comunitario ha fatto un'esplicita richiesta di prova dell'uso. Tuttavia, in situazioni in cui è evidente che si può accertare il rischio di confusione in base ad *alcuni* dei prodotti e/o servizi anteriori, l'analisi dell'Ufficio dell'uso effettivo non deve estendersi a tutti i prodotti e/o servizi anteriori; essa può invece concentrarsi esclusivamente sui prodotti e/o i servizi sufficienti per stabilire l'identità/la somiglianza ai prodotti e/o servizi contestati.

In altre parole, dal momento che si può stabilire un rischio di confusione sulla base di un accertamento di un uso effettivo per alcuni dei prodotti e/o servizi, non è necessario esaminare le prove di uso presentate dall'opponente rispetto ai restanti prodotti e/o servizi anteriori.

Le sezioni seguenti includono una serie di orientamenti per aiutare a stabilire se il marchio anteriore è stato effettivamente utilizzato per i prodotti e servizi registrati. Per ulteriori dettagli vedere le Direttive in materia di, Opposizione, Parte 2.2, Confronto di prodotti e servizi, e in particolare la pratica riguardante l'uso di tutte le indicazioni generali nel titolo di classe, e le Direttive in materia di Esame, Parte B.3, Classificazione di prodotti e servizi.

2.8.1 Raffronto fra prodotti/servizi utilizzati e specificazione di prodotti/servizi

Occorre sempre valutare attentamente se i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato usato rientrano nella categoria dei prodotti e servizi registrati.

Esempi:

N. della causa	P&S registrati	P&S usati	Osservazione
T-382/08 VOGUE	<i>Calzature</i>	Vendita al dettaglio di calzature	Non OK (punti 47, 48)
T-183/08 SCHUHPARK	<i>Calzature</i>	Servizi di vendita al dettaglio relativi alle calzature	Non OK (punto 32)
R 0807/2000-3 – Demara	<i>Prodotti e sostanze farmaceutiche e veterinarie e prodotti disinfettanti</i>	Pannolini e pannolini per l'incontinenza	Non OK, anche se i prodotti specifici potrebbero essere distribuiti dalle farmacie (punti 14-16)
R 1533/2007-4 – GEO MADRID	<i>Servizi di telecomunicazione nella classe 38</i>	Fornitura di una piattaforma di acquisti su Internet	Non OK (punto 16)
R 0068/2003-2 – Sweetie	<i>Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; agrumi concentrati ed estratti di frutta, conserve; zucchero, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria</i>	Guarnizioni per dessert al sapore di fragola, caramello o cioccolato	Non OK (punto 20)
R 1519/2008-1 – DODOT et al	<i>Pannolini per bambini di stoffa nella classe 25</i>	Pannolini usa e getta di carta e cellulosa (classe 16)	Non OK (punto 29)

R 0594/2009-2 – BANIF	<i>Amministrazione, rappresentanza e consulenza generale</i> nella classe 35 <i>Progetti tecnici, economici e amministrativi</i> nella classe 42	Amministrazione di fondi e beni personali o di affari immobiliari (classe 36)	Non OK (punto 39)
B 1 589 871 OXIL	<i>Interruttori elettrici e 'parti di lampade'</i>	Apparecchi di illuminazione	Non OK
B 253 494 CAI/Kay	<i>Servizi di istruzione;</i>	Servizi di intrattenimento	Non OK
B 1 259 136, LUPA	<i>Servizi di trasporto e distribuzione</i> nella classe 39	Consegna a domicilio di prodotti acquistati in un negozio al dettaglio	Non OK in quanto i servizi registrati vengono forniti da imprese di trasporto specializzate la cui attività non è la fornitura di altri servizi, mentre la consegna a domicilio di prodotti acquistati in un negozio al dettaglio è solo un servizio aggiuntivo, integrato nei servizi al dettaglio
R1330/2011-4 – AF (fig)	<i>Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio</i> nella classe 35	Servizi al dettaglio.	Non OK. Se un marchio è registrato per le indicazioni generali della classe 35, ma è dimostrato l'uso solo per 'servizi di vendita al dettaglio' per determinati prodotti, ciò non può costituire una prova d'uso valida per nessuna delle indicazioni specifiche della classe 35 o del titolo della classe nel suo complesso (punto 25 per analogia).

2.8.2 Rilevanza della classificazione

È rilevante stabilire se i prodotti o servizi specifici per i quali un marchio è stato utilizzato rientrano in qualche *indicazione generale* elencata nel *titolo di classe* di una particolare classe di prodotti o servizi, e se sì, in quale.

Per esempio, nella classe 25, il titolo della classe è 'abbigliamento, scarpe e cappelleria' e ciascuno di questi tre elementi costituisce 'un'indicazione generale'. Considerando che, in generale, la classificazione serve solo a fini amministrativi, è rilevante, al fine di valutare la natura dell'uso, stabilire se i prodotti per i quali un marchio è stato utilizzato rientrano nell'indicazione generale di 'articoli di abbigliamento', 'scarpe' o 'cappelleria'.

Ciò è evidente quando categorie di prodotti simili sono stati classificati in modo diverso per determinati motivi. Per esempio, le scarpe sono state classificate in varie classi a seconda della loro destinazione: 'scarpe ortopediche' nella 10 e scarpe 'comuni' nella classe 25. Va stabilito, in base alle prove fornite, a che tipo di scarpe si riferisce l'uso.

2.8.3 Uso e registrazione delle indicazioni generali in 'titoli di classi'

Se un marchio è stato registrato sotto *tutte* o *parte delle* indicazioni generali di cui al titolo della classe di una determinata classe e se è stato utilizzato per diversi prodotti o servizi correttamente classificati nella stessa classe sotto una di tali *indicazioni generali*, il marchio si intenderà utilizzato per quella specifica *indicazione generale*.

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento, scarpe, cappelleria* nella classe 25. Le prove si riferiscono a 'gonne', 'pantaloni' e 'magliette'.

Conclusione: Il marchio è stato utilizzato per *abbigliamento*.

Per altro verso, se un marchio è registrato solo per *parte* delle *indicazioni generali* elencate nel titolo di classe di una determinata classe, ma è stato usato solo per prodotti o servizi rientranti in una *diversa* indicazione generale della stessa classe, esso non si considera usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (cfr. anche il punto 2.8.4).

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento* nella classe 25. Le prove si riferiscono soltanto a 'stivali'.

Conclusione: Il marchio non è stato utilizzato per i prodotti per i quali è registrato.

2.8.4 Uso per sottocategorie di prodotti/servizi e prodotti/servizi simili

Questa parte si occupa dell'estensione della protezione concessa in caso di uso per sottocategorie di prodotti e di prodotti (o servizi) 'simili'.

In linea di massima, non è corretto accettare la prova dell'uso per prodotti o servizi 'differenti' ma, per così dire, 'collegati' come se coprisse automaticamente prodotti e servizi registrati. In particolare, il concetto di **somiglianza di prodotti e servizi non è una considerazione valida** in questo contesto. La terza frase dell'articolo 42, paragrafo 2, RMC, non prevede alcuna eccezione a questo riguardo.

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento* nella classe 25. Le prove si riferiscono soltanto a 'stivali'.

Conclusione: Il marchio non è stato utilizzato per i prodotti per i quali è registrato.

2.8.4.1 Marchio anteriore registrato per un'ampia categoria di prodotti/servizi

Nella sentenza 'Aladin' il Tribunale di primo grado ha statuito:

qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato.

(Cfr. la sentenza del 14/07/2005, T-126/03, 'Aladin', punto 45.)

Qualora, nonostante il marchio anteriore sia stato registrato per una *categoria ampia* di prodotti o servizi, l'opponente fornisca prove dell'uso soltanto per alcuni dei prodotti o servizi specifici *rientranti in questa categoria*, emerge la questione se le prove dell'uso presentate vadano considerate rigorosamente come prove dell'uso esclusivamente per quei determinati prodotti o servizi, non menzionati in quanto tali nell'elenco di prodotti e servizi, ovvero per la categoria ampia specificata nella registrazione.

Il Tribunale di primo grado ha inoltre segnalato, da una parte, che l'articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, RMC va interpretato nel senso che è diretto a evitare che un marchio utilizzato in modo parziale goda di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un'ampia gamma di prodotti o servizi. In tal senso, nell'applicare tali disposizioni occorre tener conto dell'ampiezza delle categorie di prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, in particolare della generalità dei termini a tal fine utilizzati per descrivere le categorie stesse, riguardo ai prodotti o ai servizi la cui seria utilizzazione sia stata effettivamente accertata. (punto 44).

D'altra parte, non è necessario che l'opponente depositi le prove di tutte le variazioni commerciali di prodotti o servizi simili, ma semplicemente dei prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti (punto 46). La ragione di fondo è che in pratica è impossibile per il titolare di un marchio dimostrare che il marchio è stato utilizzato per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione.

Pertanto la protezione è disponibile **solo** per la sottocategoria o le sottocategorie a cui i prodotti o servizi utilizzati appartengono se:

1. un marchio era stato registrato per una **categoria** di prodotti o servizi:
 - (a) che è sufficientemente ampia da coprire un certo numero di sottocategorie non in modo arbitrario;
 - (b) che possono essere percepiti come indipendenti gli uni dagli altri;

e

2. si può dimostrare che il marchio sia stato effettivamente utilizzato in relazione solo a **parte** dell'ampia specificazione iniziale.

Si devono dare opportune argomentazioni per la definizione delle sottocategorie e, sulla base delle prove presentate dall'opponente, si deve spiegare se è stato dimostrato l'uso soltanto in relazione a **parte** dell'ampia specificazione iniziale/sottocategoria(e). Si vedano gli esempi di cui al punto 2.8.4.3.

Ciò è particolarmente importante nel caso di marchi registrati per i 'prodotti farmaceutici', che di solito vengono utilizzati solo per un tipo di medicina per il trattamento di una determinata malattia (si vedano gli esempi di prodotti farmaceutici al punto 2.8.4.3).

D'altra parte, si deve accettare l'uso per un'intera categoria se vi sono esempi di diversi tipi di prodotti appartenenti a tale categoria e non vi sono altre sotto-categorie che coprano i prodotti diversi.

Segno contestato	N. della causa
CARRERA	R 0260/2009-4 (decadenza)
<p>L'uso provato di un marchio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettering decorativo • pacchetti per l'aumento delle prestazioni • sportelli per vani portaoggetti • set di ruote e set di ruote completi per l'estate e l'inverno • placche battitacco <p>è stato considerato una prova sufficiente dell'uso di 'autoveicoli e componenti di veicoli terrestri' in generale, per i quali è stato registrato il marchio. Gli argomenti principali sono stati che il marchio era stato usato per numerose e diverse parti di veicoli a motore e che, quindi, i prodotti per i quali l'uso era stato provato abbracciavano un ampio spettro di parti di veicoli a motore: elementi del telaio, carrozzeria, motore, design degli interni ed elementi decorativi.</p>	

2.8.4.2 Marchio anteriore registrato per prodotti/servizi specificati con precisione

Per contro, la prova dell'uso effettivo del marchio per alcuni dei prodotti o servizi specifici abbraccia necessariamente **l'intera categoria** se:

- (1) un marchio è stato registrato per prodotti o servizi **specificati** in modo relativamente preciso per cui
- (2) non è possibile, senza alcuna artificiosità, operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria (cfr. la sentenza del 14/07/2005, T-126/03, 'Aladin', punto 45).

La decisione deve indicare opportunamente in quali casi si ritiene impossibile operare suddivisioni e, all'occorrenza, perché.

2.8.4.3 Esempi

Al fine di definire adeguate sottocategorie di **indicazioni** generali, il **criterio dello scopo o della destinazione d'uso del prodotto o del servizio** in questione è di fondamentale importanza, in quanto i consumatori non utilizzano questo criterio prima di fare un acquisto (sentenza del 13/02/2007, T-256/04, 'Respicur', punti 29, 30; sentenza del 23/09/2009, T-493/07, 'FAMOXIN', punto 37). Altri criteri per definire sotto-categorie adeguate potrebbero essere altre caratteristiche del prodotto o servizio, come per esempio la loro natura o il pubblico a cui sono destinati.

Segno anteriore	N. della causa
ALADIN	T-126/03
<p>P&S: lucido per metalli nella classe 3.</p> <p><i>Valutazione della PdU [prova dell'uso]:</i> il marchio anteriore è stato registrato per 'lucido per metalli' nella classe 3, ma è stato effettivamente utilizzato solo per il 'magic cotton' (un prodotto per la lucidatura dei metalli che consiste di un cotone impregnato di un agente lucidante). Il Tribunale di primo grado ha statuito che 'lucido per metalli', che di per sé è già una sottocategoria del termine del titolo di classe 'prodotti per lucidare', è sufficientemente preciso e circoscritto in termini di funzione e destinazione dei prodotti rivendicati. Nessuna ulteriore sottocategoria può essere accertata senza che sia artificiale, e quindi si è presunto l'uso per l'intera categoria di 'lucido per metalli'.</p>	

Segno contestato	N. della causa
Turbo	R 0378/2006-2 Decadenza
<p>P&S: abbigliamento nella classe 25.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> la commissione di ricorso ha rilevato che, oltre ai costumi da bagno, nelle fatture si faceva riferimento ad altri tipi di abbigliamento, che si potevano trovare nei cataloghi. Pertanto, la commissione ha rilevato che l'uso del marchio contestato era stato dimostrato per 'abbigliamento' (punto 22). La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto quasi impossibile e sicuramente eccessivamente gravoso imporre al titolare di un marchio comunitario registrato per 'abbigliamento' l'obbligo di dimostrare l'uso in tutte le possibili sottocategorie che potrebbero essere suddivise infinitamente dal richiedente (punto 25).</p>	

Segno anteriore	N. della causa
	R 1088/2008-2 (confermata dalla sentenza T-132/09)
<p>P&S: apparecchi e strumenti di misura nella classe 9.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> il marchio è stato utilizzato per apparecchi e loro parti per la misurazione di temperatura, pressione e livello. La decisione impugnata ha ritenuto che la specificazione iniziale del marchio anteriore per 'apparecchi e strumenti di misura' fosse stata 'molto ampia' e ha determinato, applicando i criteri enunciati nella sentenza Aladin, che fosse stato dimostrato soltanto l'uso per una sottocategoria di prodotti, vale a dire: 'apparecchi di misurazione, tutti per la misura di temperatura, pressione e livello; parti degli apparecchi sopra menzionati'. La commissione di ricorso ha rilevato che l'approccio è ragionevole nelle circostanze del caso di specie e ha approvato l'argomentazione e le conclusioni della decisione impugnata a tal proposito (punto 29).</p>	

Segno contestato	N. della causa
ICEBERG	R 1166/2008-1 Decadenza
<p>P&S: apparecchi per il riscaldamento, la produzione di vapore, la refrigerazione, l'essiccazione, la ventilazione e l'erogazione di acqua della classe 11.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> la commissione di ricorso ha concluso che l'uso del marchio è stato dimostrato solo per frigoriferi, congelatori e moduli di aria condizionata per yacht e imbarcazioni (punto 26). Questi prodotti sono stati inseriti nelle sottocategorie 'apparecchi di riscaldamento' (in quanto un condizionatore d'aria può anche funzionare da radiatore), 'apparecchi per la refrigerazione' (in quanto un condizionatore d'aria, un frigorifero e un congelatore possono mantenere l'aria/le cose fredde), e 'apparecchi per la ventilazione' (in quanto un condizionatore d'aria, un frigorifero e un congelatore sono tutti costituiti da circuiti di ventilazione) per i quali è stato registrato il marchio. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto opportuno che il marchio rimanesse registrato per tali sottocategorie (punto 27). Tuttavia, la commissione di ricorso non ha ritenuto opportuno limitare l'ambito di protezione del marchio a 'yacht e imbarcazioni'. Ciò avrebbe ulteriormente diviso le 'sottocategorie' e avrebbe rappresentato una limitazione ingiustificata (punto 28).</p> <p>Conclusione: l'uso si è inteso dimostrato per 'apparecchi di riscaldamento, di refrigerazione e di ventilazione'.</p>	

Segno contestato	N. della causa
LOTUS	R 1295/2007-4 Decadenza
<p><i>P&S:</i> abbigliamento e biancheria intima, calze, corsetti, cravatte, bretelle, guanti, indumenti intimi nella classe 25.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> nessuna prova è stata presentata per i prodotti 'corsetti, cravatte, bretelle'. Nessuno degli elementi di prova presentati menziona tali prodotti o si riferisce a loro. L'uso deve essere dimostrato per tutti i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato. Il marchio è registrato per 'abbigliamento e biancheria intima', ma anche per prodotti specifici all'interno di questa categoria - tra cui 'corsetti, cravatte, bretelle'. L'uso per altri prodotti non è sufficiente a mantenere la protezione in virtù del diritto di marchio per questi prodotti, sebbene questi altri prodotti rientrino anch'essi nella categoria 'abbigliamento e biancheria intima'. La divisione Annullamento, tuttavia, ha ritenuto che l'uso fosse sufficiente perché, secondo i principi della sentenza Aladin (cfr. la sentenza del 14/07/2005, T-126/03) 'corsetti, cravatte, bretelle' rientrano nel termine generico di 'abbigliamento e biancheria intima'. Sebbene ciò sia vero, la questione è subordinata all'esame per stabilire se i prodotti utilizzati possono essere affatto ricondotti al termine rivendicato, che non è il caso di 'corsetti, cravatte, bretelle'. Se accanto all'ampio termine generico il marchio rivendica anche esplicitamente prodotti specifici coperti dal termine generico, esso deve essere stato usato anche per questi prodotti specifici per rimanere registrato per loro (punto 25).</p>	

Segno anteriore	N. della causa
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
<p><i>P&S:</i> strumenti elettrici (compresi nella classe 9); strumenti ottici, di pesatura, di misura, di segnalazione e di controllo (ispezione); apparecchi di elaborazione dati e computer, in particolare per il funzionamento, il monitoraggio e il controllo di macchine, impianti, veicoli ed edifici; programmi informatici registrati; contatori elettronici della classe 9, servizi di riparazione della classe 37 e programmazione di computer della classe 42.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> i dispositivi che l'opponente ha dimostrato di avere immesso sul mercato rientrano sotto la dicitura di <i>hardware</i> come specificato nella classe 9. Questa, però, è una categoria ampia, soprattutto considerando il notevole sviluppo e l'alta specializzazione che caratterizzano questo campo, che può essere suddiviso in sottocategorie in base ai prodotti effettivamente fabbricati. Nel caso di specie i prodotti si devono limitare al settore automobilistico. Poiché l'opponente è tenuto a fornire una garanzia legale ai clienti, si può ritenere che abbia anche dimostrato l'uso del servizio relativo alla riparazione dell'<i>hardware</i> in questione (classe 37). La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che i programmi per computer registrati della classe 9 sono una categoria molto ampia e doveva essere limitata all'effettivo campo di attività dell'opponente (punti 30, 31). Per la classe 42 non è stata presentata nessuna prova.</p>	

Segno anteriore	N. della causa
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p><i>P&S:</i> alimenti per gli animali della classe 31 e alimenti per animali, mangimi e additivi non medicati per mangimi; tutti compresi nella classe 31.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> la decisione impugnata ha errato nel ritenere che il marchio anteriore fosse stato seriamente utilizzato per '<i>alimenti per animali</i>' nella classe 31, e '<i>alimenti per animali, mangimi e additivi non medicati per mangimi; tutti compresi nella classe 31</i>', dal momento che questa conclusione è in contrasto con le conclusioni del Tribunale di primo grado nella sentenza ALADIN. La motivazione addotta dalla decisione impugnata non è accettabile in quanto si sarebbe dovuto verificare se la categoria di prodotti oggetto del marchio anteriore poteva essere divisa in sottocategorie indipendenti e se i prodotti per i quali era stato provato l'uso del marchio anteriore potevano essere classificati in una di esse. Pertanto, la commissione di ricorso ritiene che, ai fini dell'esame dell'opposizione, il marchio comunitario anteriore si possa intendere registrato soltanto rispetto a '<i>additivi per mangimi</i>' nella classe 31.</p>	

Prodotti farmaceutici

In diversi casi, il Tribunale ha dovuto definire adeguate sottocategorie per *prodotti farmaceutici* della classe 5. Ha statuito che la finalità e la destinazione di un prodotto

terapeutico sono enunciate dall'indicazione terapeutica. Pertanto *l'indicazione terapeutica* è la chiave per la definizione della relativa sottocategoria di prodotti farmaceutici. Altri criteri (come ad esempio la forma di dosaggio, i principi attivi, se il prodotto è venduto dietro prescrizione o al bancone) sono irrilevanti al riguardo.

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto adeguate le seguenti sottocategorie per *prodotti farmaceutici*:

N. della causa	Adeguate	Non adeguate
T-256/04 'RESPICUR'	<i>Prodotti farmaceutici per malattie respiratorie</i>	<i>Inalatori a polvere secca multidose contenenti corticoidi, disponibili solo su prescrizione</i>
T-493/07 'FAMOXIN'	<i>Prodotti farmaceutici per malattie cardiovascolari</i>	<i>Prodotti farmaceutici con digossina per uso umano per malattie cardiovascolari</i>
T-487/08 'KREMEZIN'	<i>Prodotti farmaceutici per la terapia cardiaca</i>	<i>Soluzione sterile di adenosina per l'uso nel trattamento di cardiopatie specifiche, per somministrazione endovenosa in ospedali</i>
T-483/04 'GALZIN'	<i>Prodotti a base di calcio</i>	<i>Prodotti farmaceutici</i>

2.8.5 Uso del marchio per quanto riguarda parti integranti e servizi post-vendita dei prodotti registrati

Nella sentenza 'Minimax', la Corte ha statuito che, in talune circostanze, l'uso del marchio può essere considerato effettivo anche per prodotti 'registrati' già commercializzati e non più disponibili (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, 'Minimax', punto 40 e seg.)

- Può essere il caso in cui il titolare del marchio con il quale tali prodotti sono stati immessi sul mercato **venda elementi** che fanno parte integrante della composizione o della struttura di tali prodotti già in commercio.
- Può essere altresì il caso in cui il titolare del marchio utilizzi effettivamente quest'ultimo per **servizi post-vendita**, quali la vendita di accessori o di prodotti connessi oppure la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione.

Segno	N. della causa
Minimax	C-40/01
P&S: estintori e prodotti associati vs. componenti e servizi post-vendita.	
<p><i>Valutazione della PdU:</i> l'autorizzazione per gli estintori venduti da Ansul sotto il marchio Minimax è scaduta negli anni '80. Da allora, Ansul non vende estintori con questo marchio. Tuttavia, Ansul ha comunque venduto componenti e sostanze estinguenti per estintori recanti il marchio ad imprese che provvedevano alla loro manutenzione. Nello stesso periodo ha anche sottoposto a manutenzione, controllato e riparato dispositivi recanti il marchio Minimax, ha utilizzato il marchio sulle fatture relative a tali servizi e ha apposto adesivi recanti il marchio e strisce con la scritta 'Gebruiksklaar Minimax' (pronto all'uso Minimax) sulle apparecchiature. Ansul ha anche venduto questi adesivi e queste strisce a imprese che eseguono la manutenzione di estintori.</p>	

Tuttavia la pronuncia della Corte di giustizia va interpretata **in senso restrittivo** e applicata solo in via eccezionale. Nella sentenza 'Minimax' la Corte di giustizia europea ha ammesso l'uso per prodotti diversi da quelli registrati, in contrasto con la regola generale di cui all'articolo 42, paragrafo 2, RMC.

2.9 Uso da parte del titolare o a suo nome

2.9.1 Uso da parte del titolare

In forza degli articoli 42, paragrafo 2, e 15, paragrafo 1, RMC, spetta al titolare in linea di massima fare un uso effettivo del marchio registrato anteriore. Queste disposizioni riguardano anche l'uso del marchio da parte del titolare precedente durante la sua proprietà (decisione del 10/12/1999, B 74 494).

2.9.2. Uso da parte di terzi autorizzati

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, RMC, l'uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Ciò implica che il consenso prestato dal titolare sia **anteriore** all'uso del marchio da parte del terzo, essendo insufficiente un consenso successivo.

Un caso tipico di uso da parte di terzi si ha con l'uso compiuto dal **licenziatario**. L'uso da parte di imprese **economicamente collegate** al titolare del marchio, ad esempio da parte di imprese che fanno capo allo stesso gruppo societario (consociate, controllate ecc.) si considera anch'esso uso autorizzato. Del pari, il caso in cui i prodotti sono fabbricati dal titolare del marchio (o con il consenso di quest'ultimo), ma sono in seguito immessi sul mercato da **distributori** operanti nel commercio all'ingrosso o al dettaglio, si considera altresì come uso del marchio (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, 'Friboi', punto 32 e sentenza del 16/11/2011, T-308/06, 'Buffalo Milke', punto 73).

In sede **probatoria** è sufficiente, in *prima analisi*, che l'opponente si limiti a presentare prove dell'utilizzo del marchio da parte di un terzo. L'Ufficio presumerà che tale uso, tenuto conto altresì della capacità dell'opponente di dimostrarlo, è avvenuto con il previo consenso dell'opponente.

Questa posizione dell'Ufficio è stata confermata dalla sentenza dell'8/07/2004, T-203/02, 'VITAFRUIT', punto 25 (e confermata dalla Corte nella sentenza C-416/04 P). La Corte ha osservato che era poco probabile che il titolare di un marchio potesse fornire la prova di un suo uso effettuato contro la propria volontà. Ci si poteva **fondare su tale presunzione** tanto più che il richiedente non ha contestato il consenso dell'opponente.

Cionondimeno, qualora vi siano **dubbi** da parte dell'Ufficio o, in generale, ogniqualvolta il richiedente eccepisca espressamente l'assenza del consenso del titolare, all'opponente incomberà di produrre prove ulteriori del suo previo consenso all'uso del marchio. In siffatta ipotesi, l'Ufficio concede all'opponente un ulteriore termine di due mesi per presentare tali prove.

2.9.3 Uso di marchi collettivi

I marchi collettivi, in genere, non sono utilizzati dal titolare, bensì dai membri di un'associazione.

In forza dell'articolo 70 RMC, l'utilizzazione fatta da (almeno) una persona a ciò abilitata soddisfa il requisito dell'uso, fermo restando il requisito dell'uso effettivo.

La caratteristica peculiare dei marchi collettivi risiede nel fatto che la loro finalità precipua non è quella di indicare che i prodotti o servizi hanno origine da una determinata fonte, bensì che hanno origine da una determinata regione e/o che rispondono a determinate caratteristiche o requisiti qualitativi ('indicazioni di origine o qualità geografiche e complementari'). Di tale diversa funzione deve tenersi conto in sede di valutazione della prova dell'uso necessaria, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, RMC.

Meri elenchi di persone autorizzate a utilizzare il marchio collettivo e liste di prodotti certificati con il marchio collettivo in genere non sono sufficienti da soli a dimostrare un uso effettivo (decisione del 25/05/2009, B 1 155 904; cfr. anche la decisione del 24/02/2009, R 0970/2008-2 – 'NFB').

2.10 Uso legale

L'utilizzo di un marchio, idoneo a soddisfare il requisito dell'uso effettivo di cui agli articoli 15 e 42 RMC, richiede l'accertamento fattuale dell'uso effettivo. Sotto tale profilo, l'uso sarà 'effettivo' anche nel caso in cui l'utilizzatore violi norme giuridiche.

Se l'uso è **ingannevole** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), o dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMC, o di disposizioni di diritto nazionale, ciò non incide sull'accertamento dell'uso 'effettivo' fatto valere per marchi anteriori nell'ambito di procedimenti di opposizione. Le sanzioni comminate per l'uso ingannevole sono la nullità o la decadenza, a seconda del caso, o il divieto di uso (ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, RMC).

Lo stesso principio si applica allorché l'uso viene fatto in base ad accordi di licenza illeciti (per esempio, accordi che trasgrediscono le regole di concorrenza sancite dal trattato o le regole nazionali). Analogamente, il fatto che l'uso possa ledere diritti di terzi è del pari irrilevante.

2.11 Giustificazione per il mancato uso

In forza dell'articolo 42, paragrafo 2, RMC, l'opponente può scegliere in alternativa di provare che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione del proprio marchio registrato anteriore. Tali ragioni legittime includono, come precisato nell'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo TRIPS, circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del marchio, tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione.

In deroga all'obbligo dell'uso, il concetto di legittime ragioni per il mancato uso deve essere interpretato in maniera piuttosto restrittiva.

'Impedimenti burocratici' in quanto tali, che sorgono **indipendentemente dalla volontà** del titolare del marchio, non sono sufficienti, a meno che non abbiano un **rapporto diretto** con il marchio, tanto che l'uso del marchio dipende dal completamento dell'azione amministrativa interessata. Tuttavia il criterio di un rapporto diretto non implica necessariamente che l'uso del marchio sia impossibile, ma potrebbe essere sufficiente che l'uso sia **irragionevole**. Occorre accertare, caso per caso, se un mutamento della strategia imprenditoriale, volto al superamento dell'ostacolo in questione, renda irragionevole l'uso di detto marchio. Di conseguenza, per esempio, non si può chiedere ragionevolmente al titolare di un marchio di cambiare la sua

strategia aziendale e vendere i propri prodotti nei punti vendita dei suoi concorrenti (sentenza del 14/06/2007, C-246/05, 'Le Chef de Cuisine', punto 52).

2.11.1 Rischi aziendali

Il concetto di ragioni legittime si deve intendere riferito a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare che fa uso del marchio impossibile o irragionevole, piuttosto che a circostanze collegate alle difficoltà commerciali che sta affrontando (decisione del 14/05/2008, R 0855/2007-4 - 'PAN AM', punto 27; sentenza del 09/07/2003, T-162/01, 'GIORGI', punto 41).

Pertanto le difficoltà finanziarie incontrate da una società a seguito di una recessione economica o per problemi finanziari propri non sono considerate legittime ragioni per la mancata utilizzazione, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMC, in quanto questi tipi di difficoltà costituiscano una parte naturale della gestione di un'azienda.

2.11.2 Intervento del Governo o del Tribunale

Le restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dai governi sono due esempi di motivi legittimi per il mancato uso, menzionati espressamente nell'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo TRIPS.

Le restrizioni all'importazione comprendono altresì il divieto di interscambio dei prodotti protetti dal marchio.

Le altre *condizioni stabilite dai governi* possono consistere in un monopolio statale, che impedisca qualsiasi tipo di uso del marchio, o un divieto statale di vendita dei prodotti per motivi sanitari o di difesa nazionale. Casi tipici in questo senso sono le procedure di regolamentazione, quali:

- studi clinici e di autorizzazione per nuovi farmaci (decisione del 18/04/2007, R 0155/2006-1 – 'LEVENIA'), o
- l'autorizzazione di un'autorità di sicurezza alimentare che il titolare deve ottenere prima di poter offrire i prodotti e servizi in questione sul mercato.

Segno anteriore	N. della causa
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p>Gli elementi di prova presentati dall'opponente mostrano debitamente che l'uso dei marchi anteriori di un additivo alimentare, cioè un <i>'promotore zootecnico della digestione (enzima per mangimi)'</i> era subordinato alla previa autorizzazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a seguito di una domanda presentata dinanzi a tale organismo. Tale requisito è da considerarsi una condizione stabilita dal governo, nel senso di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del TRIPS.</p>	

Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari o le ingiunzioni provvisorie, occorre differenziare quanto segue:

da un lato, la semplice minaccia di controversia o di un'azione di annullamento in corso contro il marchio anteriore, in generale non deve esonerare l'opponente dall'obbligo di usare il suo marchio nella prassi commerciale. Spetta all'opponente, in quanto parte attaccante in un procedimento di opposizione, effettuare un'adeguata valutazione dei rischi delle sue possibilità di prevalere in tali contenziosi e trarre le debite conclusioni da questa valutazione circa l'opportunità o meno di continuare a utilizzare il proprio

marchio (cfr. la decisione del 18/02/2013, R 1101/2011-2 – 'SMART WATER', punto 40).

Segno anteriore	N. della causa
HUGO BOSS	R 0764/2009-4
<p>Il procedimento nazionale francese di [annullamento] avviato nei confronti del marchio anteriore oggetto di opposizione, non può essere riconosciuto come una legittima ragione per il mancato uso (punto 19).</p> <p>Resta il fatto che legittime ragioni per il mancato uso sono solo quelle al di fuori della sfera e dell'influenza del titolare del marchio, ad esempio le condizioni nazionali di autorizzazione o le restrizioni all'importazione. Esse sono neutrali rispetto al marchio da utilizzare; non riguardano il marchio, bensì i prodotti e servizi che il titolare intende utilizzare. Tali condizioni nazionali di autorizzazione o restrizioni all'importazione sono applicabili al tipo o alle proprietà del prodotto per il quale il marchio è apposto, e non possono essere aggirate con la scelta di un marchio diverso. Nel caso di specie, per contro, il titolare del marchio avrebbe potuto facilmente fabbricare sigarette in Francia o importarle in Francia se avesse scelto un marchio diverso (punto 25).</p>	

Segno anteriore	N. della causa
MANPOWER	R 0997/2009-4
<p>Ai sensi dell'articolo 9, RMC e dell'articolo 5 della direttiva sui marchi, i marchi di terzi non devono essere violati. L'obbligo di non violare i marchi si applica a chiunque utilizzi un nome nella prassi commerciale, indipendentemente dal fatto che abbia presentato domanda o che gli sia stata concessa la tutela del diritto al marchio per tale nome. Una persona che si astiene da tali violazioni non agisce per 'legittime ragioni', bensì seguendo le disposizioni di legge. Quindi, pur astenendosi dall'utilizzo che altrimenti violerebbe un diritto, non si tratta di una legittima ragione (decisione delle Commissioni di ricorso del 9/03/2010, R 0764/2009-4 – 'HUGO BOSS/BOSS', punto 22) (punto 27).</p> <p>Né in questi casi l'uso è 'irragionevole'. Le persone che, come titolari di marchi, sono minacciate di procedimenti giudiziari o di un'ingiunzione temporanea se iniziano ad usarlo, devono valutare le possibilità che un'azione nei loro confronti abbia esito positivo e possono o cedere (non iniziare a utilizzare il marchio) o difendersi contro la denuncia. In ogni caso devono accettare la decisione dei giudici indipendenti, che possono essere in un procedimento accelerato. Né, in attesa di una decisione in ultima istanza, possono obiettare che devono essere protetti per il fatto che, fino a quando la decisione non diventa definitiva, l'incertezza va riconosciuta come una legittima ragione per il mancato utilizzo. In realtà, la questione di ciò che dovrebbe accadere nel periodo compreso tra quando viene intentata una procedura o presentata la domanda di un'ingiunzione temporanea e la decisione finale conclusiva, ancora una volta va lasciata ai tribunali, in quanto essi prendono decisioni che non sono ancora definitive sull'esecutività provvisoria. L'imputato non ha il diritto di ignorare tali decisioni e di essere messo nella posizione di agire come se non ci fossero tribunali (punto 28).</p>	

D'altra parte, per esempio, un'ingiunzione temporanea o un ordine restrittivo del tribunale in procedura fallimentare, che impone un divieto generale di trasferimenti o cessioni sul titolare del marchio, possono essere una legittima ragione per il mancato uso perché obbligano l'opponente ad astenersi dall'uso del suo marchio nella prassi commerciale. L'uso del marchio in contrasto con un tale ordine del tribunale renderebbe il titolare del marchio passibile di risarcimento danni (decisione dell'11/12/2007, R 0077/2006-1, – 'Miss Intercontinental', punto 51).

2.11.3 Registrazione difensiva

Il Tribunale di primo grado ha chiarito che l'esistenza di una normativa nazionale che riconosca le cosiddette registrazioni 'difensive' (ossia di segni destinati a non essere utilizzati in commercio a causa della loro funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale) non può costituire una legittima ragione

per il mancato uso di un marchio anteriore invocato come base di un'opposizione (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, 'Bainbridge', punto 46).

2.11.4 Forza maggiore

Ulteriori ragioni giustificabili di mancato uso sono i casi di *forza maggiore* che impediscono il regolare funzionamento dell'impresa titolare.

2.11.5 Conseguenze della giustificazione per il mancato uso

L'esistenza di legittime ragioni non implica come conseguenza che il mancato uso durante tale periodo venga trattato come equivalente all'uso effettivo, che genererebbe quale ulteriore conseguenza l'inizio di un nuovo periodo di tolleranza una volta cessate le legittime ragioni.

Il loro effetto è, invece, quello di sospendere il decorso del periodo di cinque anni. In altri termini, il periodo di mancato uso imputabile alla ragione legittima non viene preso in conto nel calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni.

Oltretutto, il periodo di tempo durante il quale sono esistite le ragioni legittime per il mancato uso può essere considerevolmente lungo. Le ragioni legittime che sussistono solo per una parte del periodo quinquennale precedente la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, non sempre possono essere considerate una giustificazione valida per mettere da parte il requisito della prova dell'uso. Al riguardo, assumono particolare rilevanza il periodo di tempo durante il quale tali ragioni sono sussistite e il tempo trascorso dal momento in cui esse hanno cessato di esistere (decisione dell'1/07/1999, B 2 255).

3 Procedura

3.1 Istanza del richiedente

In forza dell'articolo 42, paragrafo 2, RMC, l'uso del marchio anteriore deve essere dimostrato soltanto qualora il richiedente chieda la prova dell'uso. L'istituto della prova dell'uso è pertanto inquadrabile, nel procedimento di opposizione, nell'ambito delle *eccezioni sollevate dal richiedente*.

L'Ufficio non può informare il richiedente della possibilità di richiedere la prova dell'uso, né può invitarlo a richiederla. Data la posizione imparziale dell'Ufficio nel procedimento di opposizione, spetta alle parti addurre i fatti, argomentare e difendere le rispettive posizioni nei modi che esse ritengano idonei (cfr. articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, RMC).

L'articolo 42, paragrafo 2, RMC non trova applicazione se l'opponente presenta di propria iniziativa materiale riferentesi all'uso del marchio anteriore invocato (vedere il sottostante paragrafo 3.1.2 quale eccezione a questa regola). Nella misura in cui il richiedente il marchio comunitario non chieda la produzione della prova dell'uso, la questione dell'uso effettivo non sarà esaminata *ex officio* dall'Ufficio. In tal caso, in linea di principio, è irrilevante che la prova presentata dall'opponente sia idonea a

dimostrare solo un determinato tipo o modo d'uso, o un uso limitato a una sola parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

L'istanza di produzione della prova dell'uso è valida unicamente se il marchio anteriore è assoggettato al requisito dell'uso, vale a dire se è registrato da almeno di cinque anni (per maggiori dettagli, vedere il punto 2.5.1).

3.1.1 Periodo di richiesta

Ai sensi della regola 22, paragrafo 1, REMC, la richiesta di prova dell'uso ai sensi dell'articolo 42(2) RMC sarà considerata ammissibile solo se il richiedente la formula entro il termine assegnato dall'Ufficio. La richiesta di prova dell'uso deve essere presentata entro il primo termine a disposizione del richiedente per rispondere all'opposizione di cui alla regola 20, paragrafo 2, REMC.

Se l'istanza di prova dell'uso perviene durante il periodo di riflessione (o cooling-off) o durante il termine di due mesi concesso all'opponente per presentare o aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti, essa va trasmessa all'opponente senza indugio.

3.1.2 L'istanza deve essere espressa, inequivocabile e incondizionata.

L'istanza del richiedente è una dichiarazione di carattere formale che produce importanti conseguenze procedurali.

Ne deriva che tale istanza deve essere *espressa e inequivocabile*. In generale, la richiesta di prova dell'uso deve essere espressa in termini positivi. Poiché l'uso o il mancato uso possono essere problematici in molteplici casi (per esempio, per invocare o rinunciare a gradi più alti di carattere distintivo del marchio anteriore), semplici osservazioni o commenti da parte del richiedente rispetto all'uso, o al mancato uso, del marchio dell'opponente non costituiscono una valida richiesta di prova dell'uso effettivo (sentenza del 16/03/2005, T-112/03, 'Flexi Air').

Esempi:

Istanza sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- 'Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso ...';
- 'Invito l'Ufficio a fissare un termine affinché l'opponente provi l'uso...';
- 'Con la presente si contesta l'uso del marchio anteriore...';
- 'Si contesta l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 42 RMC.';
- 'Il richiedente solleva l'obiezione di mancato uso.' (decisione del 5/08/2010, R 1347/2009-1 – 'CONT@XT').

Istanza non sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- 'L'avversario ha utilizzato il suo marchio solo per...';
- 'L'avversario non ha utilizzato il suo marchio per...';

- ‘Non ci sono prove che l’opponente abbia mai usato il suo marchio...’;
- “[L]e registrazioni anteriori dell’opponente non possono essere ‘validamente rivendicate contro la domanda di marchio comunitario...’, dal momento che ‘... non è stata fornita...nessuna informazione o prova dell’uso...’ (decisione del 22/09/2008, B 1 120 973).

Un’istanza implicita è accettata come eccezione alla regola di cui sopra quando l’avversario manda spontaneamente prove dell’uso prima della prima occasione del richiedente di presentare argomenti e, nella sua prima risposta, il richiedente contesta la prova dell’uso presentata dall’opponente (sentenza del 12/06/2009, T-450/07, ‘Pickwick COLOUR GROUP’). In tal caso, non vi può essere errore circa la natura dello scambio e l’Ufficio dovrebbe considerare che è stata presentata una richiesta di prova dell’uso e dare all’opponente un termine per il completamento delle prove. Nel caso in cui il procedimento sia stato chiuso e si venga a sapere dell’esistenza di una richiesta di prova dell’uso solo dopo che è stata presa una decisione, l’esaminatore deve riaprire il procedimento e concedere all’opponente un termine per il completamento della prova.

In ogni caso, la richiesta deve essere *incondizionata*. Frasi come ad esempio ‘se l’opponente non dovesse limitare i prodotti/servizi rivendicati nelle classi ‘X’ o ‘Y’, chiediamo che fornisca prove dell’uso’; ‘se l’Ufficio non dovesse rigettare l’opposizione per insussistenza di un rischio di confusione, chiediamo che l’opponente fornisca prove dell’uso’; oppure ‘se l’Ufficio dovesse ritenerlo opportuno, invitiamo l’opponente a fornire prove dell’uso del proprio marchio’, hanno tutte carattere condizionale o sussidiario e non sono valide istanze di prova dell’uso (decisione del 26/05/2010, R 1333/2008-4 ‘RFID SOLUTIONS’).

3.1.3 Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell’uso

In forza della nuova regola 22, paragrafo 5, REMC, il richiedente può limitare le sue prime osservazioni alla richiesta della prova dell’uso. Deve poi rispondere all’opposizione nelle seconde osservazioni, vale a dire quando avrà la possibilità di rispondere alla prova dell’uso presentata. Può agire in tal modo anche se un solo diritto anteriore è assoggettato al requisito dell’uso, in quanto il richiedente non deve essere tenuto a suddividere le proprie osservazioni.

Tuttavia, se l’istanza non è assolutamente valida, l’Ufficio disporrà la chiusura della procedura senza concedere al richiedente ulteriori possibilità di presentare osservazioni (cfr. il punto 3.1.5).

3.1.4 Reazione in caso di istanza non valida

Se l’istanza non è valida per uno dei motivi summenzionati o se i requisiti di cui all’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC non sono soddisfatti, l’Ufficio trasmette nondimeno l’istanza del richiedente all’opponente, segnalando però alle parti l’invalidità della stessa.

L’Ufficio porrà immediatamente fine alla procedura se l’istanza non è assolutamente valida e non è corredata delle osservazioni del richiedente. Tuttavia l’Ufficio può prorogare il termine stabilito dalla regola 20, paragrafo 2, REMC se tale richiesta non

valida è stata ricevuta prima della scadenza del termine fissato per il richiedente, ma non è stata trattata dall'Ufficio fino a dopo la sua scadenza. Dal momento che il rifiuto della richiesta di prova dell'uso dopo la scadenza del termine danneggia in modo eccessivo gli interessi del richiedente, l'Ufficio proroga il termine del numero di giorni rimasti quando la parte ha presentato la sua richiesta. Questa prassi è basata sul principio di buona amministrazione.

Se l'istanza non è valida unicamente per quanto riguarda la parte dei diritti anteriori su cui l'opposizione si fonda, l'Ufficio limita espressamente l'invito all'opponente a presentare la prova dell'uso ai diritti subordinati al requisito dell'uso.

3.2 Invito espresso rivolto dall'Ufficio

Se l'istanza di prova dell'uso del richiedente è valida, l'Ufficio assegna all'opponente un termine di due mesi per presentare prove dell'uso o per dimostrare che vi erano ragioni legittime per il mancato uso. In mancanza di un invito espresso dell'Ufficio a presentare la prova dell'uso, la relativa decisione costituisce una violazione procedurale sostanziale, anche qualora l'istanza del richiedente fosse ugualmente chiara e comprensibile all'opponente e quest'ultimo abbia addotto la prova richiesta (decisione del 28/02/2011, R 0016/2010-4, 'COLORPLUS', punto 20; decisione del 19/09/2000, R 0733/1999-1, 'Affinité/Affinage').

Nel caso in cui l'istanza in questione pervenga nel corso del periodo di riflessione e sia trasmessa all'opponente durante lo stesso periodo, il termine per la prova dell'uso deve coincidere con quello previsto per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti. Il termine deve essere prorogato automaticamente se il periodo di riflessione è prorogato.

Se l'istanza viene depositata prima dello scadere del termine per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti ed è trattata entro tale termine, detto termine va prorogato in modo da coincidere con quello di due mesi per la prova dell'uso.

3.3 Reazione dell'opponente e prova dell'uso

3.3.1 Termine per presentare la prova dell'uso

L'Ufficio concede all'opponente due mesi per presentare la prova dell'uso. L'opponente può richiedere una proroga di tale termine ai sensi della regola 71 del regolamento di esecuzione. La pratica comune sulle proroghe è applicabile a queste richieste⁵.

La regola 22, paragrafo 2, REMC sancisce espressamente che l'Ufficio respinge l'opposizione se l'opponente non fornisce la prova dell'uso prima della scadenza del termine.

Occorre distinguere due scenari:

⁵ Vedere le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni procedurali, punto 6.2.1, Proroga dei termini in procedimenti di opposizione.

- l'opponente non ha presentato **alcuna prova, o non ne ha presentata nessuna di pertinente**, entro il termine fissato: la presentazione di prove pertinenti della prova dell'uso per la prima volta dopo la scadenza dei termini è causa di rigetto dell'opposizione, **senza che l'Ufficio abbia alcun potere discrezionale**. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che la regola 22, paragrafo 2, REMC, sia una disposizione essenzialmente procedurale e che emerge dal tenore letterale di tale disposizione che, qualora non venga presentata nessuna prova dell'uso del marchio in questione entro il termine fissato dall'UAMI, l'opposizione debba essere automaticamente respinta (sentenza del 18/07/2013, C-621/11 P, 'Fishbone', punti 28 e 29);
- l'opponente ha presentato **elementi di prova pertinenti** entro il termine e presenta prove **aggiuntive** dopo la scadenza del termine: in questo caso, ove le prove aggiuntive rafforzino semplicemente e chiariscano gli elementi di prova precedenti, presentati entro il termine fissato, e purché l'opponente non abusi dei termini fissati impiegando consapevolmente tattiche dilatorie o dimostrando negligenza manifesta, l'Ufficio può prendere in considerazione le prove fornite oltre il termine in virtù di un **obiettivo e ragionevole esercizio del potere discrezionale** conferitogli dall'articolo 76, paragrafo 2, RMC (sentenza del 29/11/2011, T-415/09, 'Fishbone', punto 31; confermata dalla sentenza del 18/07/2013, C-621/11 P, 'Fishbone', punti 28, 30). La Corte ha chiarito che, *mutatis mutandis*, le stesse considerazioni valgono per i procedimenti di decadenza (sentenza del 26/09/2013, C-610/11 P, 'Centrotherm', punto 87 in applicazione della regola 40, paragrafo 5, REMC).

Nella sua decisione, l'Ufficio procede a motivare debitamente perché respinge o prende in considerazione "elementi di prova aggiuntivi". Affermazioni generiche quali "le prove non sono pertinenti" oppure "l'opponente non ha giustificato il perché le prove aggiuntive sono state presentate dopo la scadenza dei termini" non saranno sufficienti (sentenza del 26/09/2013, C-610/11 P, 'Centrotherm', punto 111).

Per quanto riguarda l'esercizio del potere discrezionale di tener conto di tali fatti o elementi di prova, è probabile che sia giustificato in particolare quando l'Ufficio ritiene, in primo luogo, che il materiale prodotto tardivamente possa, a prima vista, essere rilevante per l'esito dell'opposizione e, secondariamente, che la fase del procedimento in cui avviene tale produzione tardiva e le circostanze a essa connesse non impediscano che tale materiale sia preso in considerazione (sentenza del 13/03/2007, C-29/05 P 'ARCOL/CAPOL', punto 44).

3.3.2. Mezzi di prova

3.3.2.1 Principi

La prova dell'uso deve essere fornita in modo strutturato.

L'articolo 76, paragrafo 1, RMC dispone che '... in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti...' Il deposito delle prove deve essere sufficientemente chiaro e preciso da consentire all'altra parte di esercitare il suo diritto di difesa e all'Ufficio di eseguire l'esame, senza riferimento a informazioni non pertinenti o di supporto.

In sostanza, l'Ufficio non può sostenere né l'una né l'altra parte e non può prendere il posto dell'opponente, o del suo consulente legale, cercando di individuare e identificare tra i documenti del fascicolo le informazioni che potrebbe considerare a sostegno della prova dell'uso. Ciò significa che l'Ufficio non deve cercare di migliorare la presentazione degli elementi di prova di nessuna delle parti. La responsabilità di mettere in ordine le prove è della parte interessata. In caso contrario, sussiste la possibilità che alcune prove possano non essere prese in considerazione.

In termini di formato e contenuto delle prove presentate, l'Ufficio raccomanda di tenere conto dei seguenti punti in quanto aspetti chiave di una presentazione strutturata:

1. Nella parte superiore della corrispondenza va indicato il corrispondente **numero di fascicolo** (MC, opposizione, cancellazione e appello).
2. Per i documenti con la prova dell'uso va consegnata una comunicazione separata. Tuttavia, se la corrispondenza include questioni urgenti, come la richiesta di limitazione, sospensione, proroga, ritiro ecc., va indicato sulla prima pagina.
3. Va indicato il **numero di pagine** totali della corrispondenza. **La numerazione delle pagine** degli allegati è altrettanto importante.
4. L'Ufficio raccomanda vivamente all'opponente di **non superare un massimo di 110 pagine** nella sua corrispondenza.
5. Se la documentazione viene inviata in diversi pacchetti, si consiglia di **indicare il numero di pacchetti**.
6. Se si presenta per fax una grande quantità di documentazione in diversi lotti, si consiglia di indicare il numero totale di pagine, il numero di lotti e l'identificazione delle pagine contenute in ciascun lotto.
7. Utilizzare di preferenza fogli semplici **DIN-A4** rispetto ad altri formati o dispositivi per tutti i documenti presentati **compresi i separatori** tra gli allegati, in quanto anch'essi possono essere scannerizzati.
8. Non vanno inviati campioni fisici, contenitori, imballaggi ecc. Va invece fatta una fotografia, che deve essere stampata (se importante a colori, altrimenti in bianco e nero) e inviata come documento.
9. Gli originali dei documenti o gli articoli inviati all'Ufficio non devono essere pinzati, legati o inseriti in cartelle.
10. **La seconda copia** per l'inoltro all'altra parte deve essere **identificata chiaramente**.
11. Se l'originale viene presentato all'Ufficio solo via fax, non va inviata **nessun'altra copia del fax**.
12. La prima pagina deve indicare chiaramente se la corrispondenza presentata contiene **elementi a colori** di rilevanza per il fascicolo.
13. Va inclusa una seconda serie di elementi a colori da inviare alla controparte.

Queste raccomandazioni vengono anche trasmesse all'opponente con la comunicazione dell'Ufficio dell'istanza del richiedente della prova dell'uso.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 4, REMC, le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 *bis* e consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti ed elementi giustificativi come ad esempio imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC. La regola 22, paragrafo 4, REMC consente inoltre indagini di mercato e citazioni in elenchi e pubblicazioni di associazioni professionali del settore quali mezzi di prova idonei (decisioni del 14/03/2011, B 1 582 579 e del 18/06/2010, B 1 316 134).

I listini prezzi e i cataloghi sono esempi di 'materiale prodotto direttamente dalla parte stessa'. Anche la 'relazione e il bilancio annuale' della società rientrerebbero in tale definizione.

La regola 22, paragrafo 4, REMC va letta in combinato disposto con la regola 79 *bis* REMC, per cui il materiale che non può essere trattato con scanner o fotocopiato (per esempio CD, oggetti fisici) non può essere preso in considerazione a meno che sia presentato in duplice copia per essere trasmesso all'altra parte.

Il requisito della prova dell'uso prospetta sempre il problema del *valore probatorio* che occorre attribuire al materiale presentato. I documenti probatori prodotti devono quantomeno avere un certo grado di attendibilità. Generalmente, l'Ufficio considera i documenti prodotti da terzi di valore probatorio più elevato rispetto a quelli generati dal titolare o dal suo rappresentante. Il riferimento fatto dall'opponente a stampati prodotti al suo interno o a indagini o ordinativi ipotetici, è particolarmente problematico. Tuttavia, in caso di obbligo di presentazione periodica del materiale affinché sia utilizzato dal pubblico e/o dalle autorità in conformità di norme di legge, per esempio il diritto societario e/o i regolamenti di borsa, e qualora si possa presumere che tale materiale sia soggetto a verifiche ufficiali, il valore probatorio di tale materiale è senza dubbio più elevato rispetto al materiale 'proprio' ordinariamente prodotto dall'opponente (cfr. anche il punto 3.3.2.3 'Dichiarazioni').

3.3.2.2 Riferimenti

L'opponente può addurre constatazioni effettuate da uffici o giudici nazionali in procedimenti paralleli. Sebbene l'Ufficio non sia vincolato dalle constatazioni degli uffici o dei giudici nazionali, deve ugualmente tenerne conto trattandosi di elementi suscettibili di influire sulla sua decisione. È importante che l'Ufficio abbia la possibilità di valutare il tipo di prove su cui si è basata la decisione nazionale. L'Ufficio tiene conto delle diverse prescrizioni procedurali e sostanziali eventualmente esistenti presso l'autorità nazionale in questione (decisione del 25/08/2003, R 1132/2000-4 – 'VANETTA', punto 16 e decisione del 18/10/2000, R 0550/1999-3 – 'DUKE', punto 23).

L'opponente può fare riferimento a documenti presentati come prove dell'uso in precedenti procedimenti dinanzi all'Ufficio (ciò è stato confermato dal Tribunale di primo grado nella sentenza 'ELS' di cui sopra). L'Ufficio considera validi tali riferimenti, a condizione che l'opponente identifichi in modo chiaro i documenti ai quali si riferisce e il procedimento nell'ambito del quale sono stati presentati. Se non vi è una sufficiente individuazione dei documenti pertinenti, l'Ufficio invita l'opponente a precisare con chiarezza i documenti ai quali si riferisce o a produrre nuovamente tali documenti (decisione del 30/11/2010, B 1 080 300-1). Per maggiori dettagli sulle condizioni per

identificare il materiale rilevante, consultare le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni procedurali.

L'onere della prova dell'uso incombe all'opponente e non all'Ufficio o al richiedente. Pertanto una semplice indicazione del sito web in cui l'Ufficio possa trovare ulteriori informazioni è insufficiente, in quanto ciò non dà all'Ufficio sufficienti indicazioni sul luogo, la natura, il periodo e l'estensione dell'uso (decisione del 31/10/2001, B 260 192).

3.3.2.3 Dichiarazioni

Mentre i mezzi di prova sopra elencati, come imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa, non danno adito a problemi particolari, occorre esaminare più in dettaglio le dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC.

Non è richiesto che l'opponente presenti una dichiarazione scritta sul fatturato realizzato mediante lo sfruttamento del marchio anteriore. Spetta all'opponente la scelta dei mezzi di prova ritenuti adeguati per dimostrare che è stato fatto un uso effettivo del marchio anteriore durante il periodo di riferimento (sentenza dell'8/07/2004, T-203/02, 'VITAFRUIT', punto 37).

Distinzione tra ammissibilità e rilevanza (valore probatorio)

Si è molto dibattuto sulla questione della rilevanza delle dichiarazioni. Al riguardo, occorre tenere nettamente distinte le questioni dell'ammissibilità e del valore probatorio di tali prove.

Per quanto concerne l'*ammissibilità*, la regola 22, paragrafo 4, REMC, menziona espressamente le dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC, quale mezzo ammissibile di prova dell'uso. L'articolo 78, paragrafo 1, RMC enumera i mezzi istruttori, tra i quali menziona, alla lettera f), le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o altre dichiarazioni che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui vengono redatte, abbiano effetto equivalente. Occorre quindi esaminare se la dichiarazione presentata costituisce una dichiarazione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC. Solo nei casi in cui le dichiarazioni non sono state fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne occorre prendere in considerazione le norme di diritto della giurisdizione nazionale sull'efficacia di una dichiarazione scritta (sentenza del 7/06/2005, T-303/03, 'SALVITA', punto 40). In caso di dubbio sul fatto che una dichiarazione sia stata fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, spetta all'opponente presentare prove a questo riguardo.

L'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC non precisa da chi debbano essere firmate tali dichiarazioni, cosicché non vi sono motivi per ritenere che dichiarazioni firmate dalle parti stesse del procedimento non siano contemplate da questa disposizione (sentenza del 16/12/2008, T-86/07, 'DEITECH-DEI-tex', punto 46).

Per quanto riguarda l'*efficacia probatoria*, né il regolamento sul marchio comunitario né il regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario sostengono la conclusione che l'efficacia probatoria degli elementi di prova dell'uso del marchio, ivi comprese le dichiarazioni solenni, debbano essere valutate alla luce della normativa nazionale di uno Stato membro. Indipendentemente dalla situazione al riguardo del

diritto nazionale, l'efficacia probatoria di una dichiarazione scritta è relativa, vale a dire che il suo contenuto deve essere valutato liberamente (sentenza del 28/03/2012, T-214/08, 'OUTBURST', punto 33). [...] per valutare l'efficacia probatoria di un documento, si deve innanzi tutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. A tal fine si deve in particolare considerare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appare ragionevole e affidabile (sentenza del 7/06/2005, T-303/03, 'SALVITA', punto 42).

Quanto all'*efficacia probatoria* di questo tipo di prove, l'Ufficio distingue tra dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti e quelle provenienti da una fonte indipendente.

Dichiarazioni provenienti dal titolare o da un suo dipendente

Le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente. Ciò dipende dal fatto che la percezione della parte implicata nella controversia può, in misura maggiore o minore, essere influenzata dall'interesse personale (decisione dell'11/01/2011, R 0490/2010-4 – 'BOTODERM', punto 34; decisioni del 27/10/2009, B 1 086 240 e del 31/08/2010, B 1 568 610).

Ciò non significa, peraltro, che a tali dichiarazioni non debba attribuirsi alcun valore probatorio (sentenza del 28/03/2012, T-214/08, 'OUTBURST', punto 30). Va evitata qualsiasi generalizzazione, posto che l'esatto valore delle dichiarazioni in questione dipende sempre dalla loro forma e dal loro contenuto concreti. Le dichiarazioni in cui sono contenute informazioni concrete e dettagliate hanno un valore probatorio superiore rispetto alle dichiarazioni formulate in termini generali e astratti.

Il risultato finale dipende dalla valutazione complessiva della prova in ogni singolo caso. In genere, è necessario ulteriore materiale probatorio per dimostrare l'uso, dato che il valore probatorio da attribuire a tali dichiarazioni è più limitato rispetto a quello delle prove materiali (etichette, imballaggi ecc.) o a quello delle prove che provengono da una fonte indipendente. Pertanto la forza probatoria dell'ulteriore materiale presentato è molto importante. Occorre fare una valutazione per stabilire se il contenuto della dichiarazione scritta è sufficientemente suffragato dall'ulteriore materiale (o viceversa). Il fatto che l'ufficio nazionale interessato possa adottare una certa pratica nel valutare questo tipo di prove dell'uso non significa che essa sia applicabile nel procedimento in materia di marchi comunitari (sentenza del 7/06/2005, T-303/03, 'Salvita', punti 41 e *segg.*).

Un passaggio di proprietà che ha avuto luogo dopo la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario può rendere nulle le dichiarazioni rese dai nuovi proprietari in quanto questi ultimi in genere non hanno alcuna conoscenza diretta da utilizzare come base per rilasciare dichiarazioni riguardanti l'uso del marchio da parte del precedente proprietario (decisione del 17/06/2004, R 0016/2004-1 – 'Reporter').

Ciononostante, in caso di cessione o di altro passaggio di titolo, qualsiasi nuovo titolare può invocare l'uso fatto durante il periodo di tolleranza dal(i) suo(i) predecessore(i). L'uso da parte del predecessore può essere provato dal predecessore stesso e con tutti gli altri mezzi affidabili, per esempio informazioni tratte dai registri aziendali qualora il predecessore stesso non sia disponibile.

Dichiarazioni rese da terzi

Alle dichiarazioni (come ad esempio indagini) redatte *da una fonte indipendente*, ad esempio da esperti, organizzazioni professionali, camere di commercio, fornitori, clienti o partner commerciali degli opposenti, si attribuisce più valore probatorio (cfr. la decisione del 19/01/2011, R 1595/2008-2 – 'Finconsumo', punto 9(ii); decisione del 30/03/2010, R 0665/2009-1 – 'EUROCERT', punto 11 e decisione del 12/08/2010, B 1 575 615).

Tale prassi è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa 'Chiemsee' (sentenza del 4/05/1999, cause riunite C-108/1997 e C-109/1997), nella quale la Corte ha fornito alcune indicazioni in ordine alle prove adeguate del carattere distintivo di un marchio acquisito in seguito all'uso. Sebbene l'acquisizione del carattere distintivo non sia di per sé la stessa cosa dell'uso effettivo, la prima è costituita da elementi di prova dell'uso di un segno in seguito all'uso. Di conseguenza, la giurisprudenza relativa a tali elementi di prova può essere utilizzata per analogia.

Le dichiarazioni redatte dalle parti stesse sono 'prove di terzi', mentre tutti gli altri elementi di prova, come ad esempio i sondaggi di opinione, le dichiarazioni di camere di commercio o di organizzazioni professionali o quelle di esperti, provengono da terzi.

3.4 Reazione del richiedente

3.4.1. Trasmissione delle prove

Una volta ricevute le prove dell'uso presentate dall'opponente, l'Ufficio le trasmette integralmente al richiedente.

In genere, l'Ufficio concede al richiedente un termine di due mesi per presentare le sue osservazioni di risposta sulle prove dell'uso (e sull'opposizione).

3.4.2 Insufficienza delle prove dell'uso

L'Ufficio può tuttavia concludere il procedimento immediatamente, se le prove dell'uso presentate entro il termine assegnato sono insufficienti e ciò incide su tutti i diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione. La ratio di questa prassi è di evitare la prosecuzione di procedimenti il cui esito è già scontato, vale a dire il rigetto dell'opposizione per mancanza della prova dell'uso (principio di economia dei mezzi procedurali e di buona amministrazione). L'Ufficio procede in tal senso solo quando le prove prodotte sono *manifestamente* insufficienti quali prove dell'uso.

Nei casi in cui le prove potrebbero bastare, esse sono trasmesse al richiedente, a cui viene dato un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni. L'Ufficio non deve segnalare all'opponente che vi sono dubbi in ordine alla sufficienza delle prove, né invitarlo in questo caso a produrre ulteriori prove. Tali atti sarebbero contro la posizione imparziale dell'Ufficio in contraddittorio (decisione dell'1/08/2007, R 0201/2006-4 – 'OCB/O.C.B.', punto 19).

3.4.3 Nessuna reazione dal richiedente

Se il richiedente non reagisce entro il termine concessogli, l'Ufficio adotta una decisione sulla base delle prove a sua disposizione. Il fatto che il richiedente non dia alcuna risposta non comporta alcuna acquiescenza, da parte sua, circa la sufficienza delle prove prodotte come prove dell'uso (sentenza del 7/06/2005, T-303/03, 'Salvita', punto 79).

3.4.4 Ritiro formale dell'istanza

Se il richiedente risponde alla prova dell'uso ritirando formalmente la propria istanza di prova dell'uso, la questione dell'uso del marchio cessa di essere oggetto della controversia. Poiché al richiedente spetta la facoltà di richiederla, gli spetta altresì la facoltà di porre fine a questo aspetto del procedimento ritirando formalmente l'istanza (decisione del 21/04/2004, R 0174/2003-2 – 'Sonnengarten', punto 23).

3.5 Ulteriore reazione dell'opponente

L'opponente ha la facoltà di presentare osservazioni di replica alle osservazioni del richiedente. Ciò assume particolare importanza quando la decisione da prendere potrebbe in parte basarsi sugli argomenti avanzati dal richiedente per sostenere che le prove prodotte non sono atte a dimostrare l'uso del marchio.

La Commissione di ricorso ha considerato il rifiuto di concedere all'opponente l'opportunità di prendere posizione al riguardo come errore procedurale sostanziale (decisione del 28/02/2011, R 0016/2010-4 – 'COLORPLUS', punto 20).

Per maggiori dettagli sulla presentazione di elementi di prova aggiuntivi, cfr. il punto 3.3.1.

3.6 Lingue nei procedimenti di prova dell'uso

Ai sensi della regola 22, paragrafo 6, REMC, se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio *può* chiedere all'opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine.

La decisione dell'Ufficio circa l'eventuale obbligo dell'opponente di fornire una traduzione delle prove dell'uso nella lingua del procedimento ha carattere discrezionale. Nell'esercitare il proprio potere discrezionale, l'Ufficio effettua una ponderazione degli interessi di entrambe le parti.

Da un lato, occorre tenere presente che, per l'opponente, potrebbe risultare estremamente dispendioso e oneroso tradurre le prove dell'uso prodotte nella lingua del procedimento.

Dall'altro, però, il richiedente ha il diritto di essere informato sul contenuto delle prove depositate, onde essere messo in grado di difendere i propri interessi. È indispensabile che il richiedente sia in grado di valutare il contenuto dei documenti probatori presentati dall'opponente. A tale riguardo, occorre tener conto della natura di tali documenti. Ad esempio, si potrebbe ritenere che le fatture 'standard' e i campioni di imballaggi non richiedono una traduzione per essere compresi dal richiedente (sentenza del

15/12/2010, T-132/09, 'EPCOS', punto 51 e segg.; decisioni del 30/04/2008, R 1630/2006-2 – 'DIACOR', punti 46 e segg. (oggetto di ricorso T-258/08) e del 15/09/2008, R 1404/2007-2 – 'FAY', punti 26 e segg.).

Se il richiedente chiede espressamente una traduzione delle prove nella lingua del procedimento, in linea di principio, l'Ufficio invita l'opponente a fornire tale traduzione. È tuttavia possibile disattendere la richiesta quando risulti evidente che la pretesa del richiedente, considerato il carattere ovvio delle prove prodotte, è esagerata o addirittura abusiva.

Nei casi in cui l'Ufficio esiga una traduzione delle prove prodotte, assegna all'opponente un termine di due mesi per presentarla. Qualora le prove dell'uso fornite siano alquanto voluminose, l'Ufficio può invitare espressamente l'opponente a tradurre solo le parti dei documenti presentati che esso ritenga sufficienti per dimostrare l'uso effettivo del marchio durante il periodo di riferimento. Spetta in linea di massima all'opponente valutare se possa essere necessaria una traduzione integrale di tutte le prove. Queste ultime saranno prese in considerazione solo nella misura in cui è stata prodotta una traduzione o nella misura in cui non necessitino di alcuna spiegazione ulteriore indipendentemente dai loro elementi testuali.

3.7 Decisione

3.7.1 Competenza dell'Ufficio

L'Ufficio compie una sua autonoma valutazione delle prove dell'uso presentate. In altri termini, il valore probatorio delle prove prodotte viene valutato indipendentemente dalle osservazioni che il richiedente abbia formulato a tale riguardo. La valutazione in ordine alla rilevanza e alla pertinenza delle prove nonché al loro carattere definitivo e alla loro efficacia rientra nel potere discrezionale e nel libero apprezzamento dell'Ufficio, e non delle parti, ed esula pertanto dal principio del contraddittorio che disciplina il procedimento *inter partes* (decisioni dell'1/08/2007, R 201/2006-4 – 'OCB', punto 19 e del 14/11/2000, R 0823/1999-3 – 'SIDOL').

Pertanto una dichiarazione del richiedente con cui questi riconosca che l'uso del marchio è stato provato non influisce sull'accertamento da parte dell'Ufficio. L'istanza di prova dell'uso è un'eccezione sollevata dal richiedente. Tuttavia, una volta sollevata l'eccezione dal richiedente, l'espletamento della susseguente procedura e l'accertamento se le prove prodotte dall'opponente siano da considerare dotate di sufficiente valore probatorio competono esclusivamente all'Ufficio. Il richiedente ha tuttavia la facoltà di ritirare formalmente la propria istanza di prova dell'uso (cfr. il punto 3.4.4).

Quanto sopra non è in contrasto con l'articolo 76, paragrafo 1, RMC ai cui termini, nei procedimenti *inter partes*, l'Ufficio si limita all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti nonché alle richieste presentate dalle parti. Tuttavia, sebbene l'ufficio sia vincolato dai fatti, dalle prove e dagli argomenti addotti dalle parti, non è vincolato dal valore giuridico che le parti possono attribuirvi. Pertanto le parti possono concordare su quali siano i fatti provati e quali no, ma esse non possono determinare se tali fatti siano o no sufficienti a dimostrare l'uso effettivo (decisioni dell'1/08/2007, R 0201/2006-4 – 'OCB', punto 19, e del 14/11/2000, R 0823/1999-3 – 'SIDOL', punto 20; e anche la decisione del 13/03/2001, R 0068/2000-2 – 'NOVEX PHARMA').

3.7.2 Necessità di una decisione

Una decisione sul punto se il requisito dell'uso effettivo del marchio registrato sia soddisfatto non è sempre necessaria. La questione della prova dell'uso non va considerata alla stregua di una decisione preliminare, che deve sempre essere presa in esame preliminarmente a ogni decisione sul merito. Né l'articolo 42, paragrafo 2, RMC, né la regola 22, paragrafo 1, REMC indica che questo è il caso.

Qualora la **prova dell'uso** dei diritti anteriori sia stata richiesta dal richiedente, l'Ufficio esaminerà anche se, e in quale misura, è stato provato l'uso per i marchi anteriori, purché questo sia rilevante per l'esito della decisione in questione:

- se vi sono diritti anteriori che non erano soggetti all'obbligo dell'uso e che conducono a una conclusione di rischio di confusione, non vi è alcuna necessità di valutare la prova dell'uso fornita per gli altri diritti anteriori.
- inoltre, se i segni dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sono dissimili da quelli del marchio contestato, o se non vi è alcun rischio di confusione tra i segni, non è necessario esaminare la questione della prova dell'uso.

3.7.3 Valutazione globale delle prove presentate

Come indicato più dettagliatamente in precedenza (cfr. paragrafo 2.2), l'Ufficio deve valutare le prove presentate per quanto riguarda il luogo, il periodo di tempo, l'estensione e la natura dell'uso in una *valutazione complessiva*. Una valutazione separata dei vari fattori pertinenti, considerati ciascuno separatamente, non è idonea (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, 'Friboi', punto 31).

Vale il *principio di interdipendenza* nel senso che elementi di prova deboli rispetto a un fattore rilevante (p.es. un basso volume di vendite) potrebbero essere compensati da elementi di prova consistenti per quanto riguarda un altro fattore (ad es. l'uso continuo per un lungo periodo di tempo).

Tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione *insieme* al fine di determinare se del marchio in questione sia stato fatto un uso effettivo. Le circostanze particolari possono includere ad esempio le caratteristiche specifiche dei prodotti/servizi in questione (ad es. prezzo basso/alto; prodotti di massa vs prodotti speciali) o il particolare mercato o settore commerciale.

Prove indirette/circostanziali, in determinate condizioni, anche da sole, possono anch'esse essere atte a dimostrare l'uso effettivo.

Poiché l'Ufficio non valuta il successo commerciale, anche un uso minimo (che non sia meramente simbolico o a livello interno) può essere sufficiente per essere considerato 'effettivo', purché considerato giustificato, nel settore economico interessato, per mantenere o acquisire quote di mercato.

La decisione indica quali prove sono state presentate. Tuttavia, in generale, solo le prove rilevanti per la conclusione vengono menzionate. Se la prova viene trovata convincente, è sufficiente che l'Ufficio indichi quali documenti sono stati utilizzati per giungere a questa conclusione e perché. Se un'opposizione è respinta in quanto la

prova dell'uso non era sufficiente, non occorre trattare la questione del rischio di confusione.

3.7.4 Esempi

Nei seguenti procedimenti sono intervenute alcune decisioni dell'Ufficio o della Corte (con esiti differenti), nelle quali aveva rilevanza la valutazione globale delle prove prodotte:

3.7.4.1 Uso effettivo accettato

N. della causa	Osservazione
Sentenza del 17/02/2011, T-324/09, 'Friboi'	L'opponente (Fribo Foods Ltd.) ha presentato diverse fatture relative a grandi quantità di prodotti, indirizzate alla sua società di distribuzione (Plusfood Ltd.), appartenente allo stesso gruppo (Plusfood Group). È indubbio che la società di distribuzione abbia immesso i prodotti sul mercato in un secondo momento. Inoltre, l'opponente ha presentato opuscoli senza data , una rassegna stampa e tre listini prezzi . Per quanto riguarda le fatture 'interne', la Corte ha ritenuto che la catena produttore-distributore-mercato fosse un metodo comune di organizzazione aziendale, che non può essere considerato come uso prettamente interno. Per gli opuscoli non datati è stato necessario metterli in relazione con altre prove datate, come ad esempio fatture e listini prezzi e, di conseguenza, è stato possibile prenderli in considerazione. La Corte ha accettato l'uso effettivo e ha sottolineato che la valutazione globale comporta che tutti i fattori rilevanti siano considerati come un insieme e non analizzati separatamente.
Decisione del 2/05/2011, R 0872/2010-4, 'CERASIL'	L'opponente ha presentato, tra le altre cose, circa 50 fatture , non nella lingua del procedimento. I nomi dei destinatari, nonché le quantità vendute sono stati oscurati. Le commissioni di ricorso hanno ritenuto che le fatture standard contenenti le informazioni consuete (data, indicazione del nome/indirizzo del venditore e dell'acquirente, prodotto interessato, prezzo pagato) non richiedessero traduzione. Sebbene i nomi dei destinatari e le quantità vendute siano state oscurate, le fatture hanno comunque confermato la vendita di prodotti 'CERATOSIL', misurati in chilogrammi, ad aziende del territorio di riferimento nel periodo di riferimento. Insieme al resto delle prove (opuscoli, dichiarazioni scritte, articoli, fotografie), ciò è stato considerato sufficiente a provare un uso effettivo.
Decisione del 29/11/2010, B 1 477 670	L'opponente, che era attivo nel campo della manutenzione di veicoli e la gestione di imprese connesse all'acquisto e alla vendita di veicoli, ha fornito diverse relazioni annuali dando una panoramica generale delle sue attività commerciali e finanziarie complessive. La divisione Opposizione ha riscontrato che tali relazioni, da sole, non hanno fornito informazioni sufficienti sull'uso effettivo per la maggior parte dei servizi indicati. Tuttavia, considerate insieme a annunci e pubblicità che mostravano il marchio in questione per particolari servizi, la divisione Opposizione ha concluso che le prove nel complesso fornissero indicazioni sufficienti per quanto riguarda la portata, la natura, il periodo e il luogo dell'uso di tali servizi.
Decisione del 29/11/2010, R 0919/2009-4 – 'GELITE'	I documenti presentati dal ricorrente dimostrano l'uso del marchio in relazione a 'materiali di rivestimento a base di resina artificiale (base, strato intermedio e rivestimenti superiori) e vernici industriali'. Le etichette dimostrano l'uso del marchio per varie basi, vernici di fondo e rivestimenti superficiali. Queste informazioni coincidono con i listini prezzi allegati. Le schede di informazioni tecniche associate descrivono questi prodotti come rivestimenti anticorrosione a base di resina artificiale, commercializzati in vari colori. Le fatture allegate mostrano che questi prodotti sono stati forniti a vari clienti in Germania. Sebbene i dati di fatturato riportati nella dichiarazione scritta in relazione al periodo 2002-2007 non si riferiscano esplicitamente alla Germania, si deve concludere che essi sono stati ottenuti, almeno in parte, anche in Germania. Di conseguenza, il marchio anteriore è considerato da utilizzare per 'lacca, vernici laccanti, vernici, colori; dispersioni ed emulsioni per rivestire e riparare superfici' perché non è possibile creare ulteriori sottocategorie per questi prodotti.
Decisione del 20/04/2010, R 0878/2009-2 – 'SOLEA'	La dichiarazione in forma solenne si riferisce a cifre di vendita elevate (oltre 100 milioni di EUR) per prodotti marcati dal 2004 al 2006 e allega estratti Internet di immagini dei prodotti venduti nel periodo di riferimento (sapone, shampoo, deodorante (per i piedi e per il corpo), lozioni e articoli per la pulizia). Sebbene gli estratti di Internet abbiano una data di copyright del 2008, la credibilità di ciò che la dichiarazione afferma è rafforzata dalla sentenza del Tribunale di Stato di Mannheim, una copia della quale era stata fornita in precedenza dall'opponente al fine di dimostrare l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, e che si riferiva alla quota di mercato dei prodotti recanti il marchio dell'opponente per prodotti per la cura del viso da donna (6,2%), lozioni protettive (6,3%), bagnoschiuma e shampoo (6,1%) e prodotti per la cura del viso da uomo e per la rasatura (7,9%). Inoltre, la sentenza ritiene che in base a uno studio GfK un quinto dei cittadini tedeschi acquistò almeno un prodotto BALEA all'anno. Si fa inoltre riferimento ad

	altri due studi che dimostrano che il marchio è noto in Germania. Di conseguenza, la prova dell'uso del marchio è stata dimostrata sufficientemente per i prodotti su cui si fonda l'opposizione.
Decisione del 25/03/2010, R 1752/2008-1 – 'ULUDAG'	Le prove fornite a sostegno dell'uso del marchio anteriore danese sembrano essere sufficienti. La commissione di ricorso è soddisfatta del fatto che la fattura fornita indichi il luogo e il periodo dell'uso, come dimostra la vendita ad una società danese di 2 200 cartoni di prodotti entro la data pertinente. Le etichette depositate mostrano l'uso di bibite analcoliche con il marchio rappresentato sul certificato di registrazione. Per quanto riguarda la questione se la prova consistente in una sola fattura è sufficiente in termini di estensione dell'uso, secondo il parere della commissione di ricorso, il contenuto di tale fattura, nel contesto dei restanti elementi di prova, serve a concludere che l'uso fatto del marchio in Danimarca è sufficiente ed effettivo in relazione a 'acqua gassata, acqua gassata al gusto di frutta e acqua di seltz'.

3.7.4.2 Uso effettivo non accettato

N. della causa	Osservazione
Sentenza del 18/01/2011, T-382/08, 'VOGUE'	L'opponente ha presentato una dichiarazione del socio dirigente e dell'opponente e di 15 fabbricanti di calzature ('sono state prodotte calzature per l'opponente con il marchio VOGUE nell'arco di X anni), 35 fotografie di modelli di calzature VOGUE, fotografie di negozi e 670 fatture emesse all'opponente da fabbricanti di calzature. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni non avessero fornito prove sufficienti circa l'estensione, il luogo e il periodo dell'uso. Le fatture riguardavano la vendita di calzature all'opponente, non la vendita di calzature a consumatori finali e, pertanto, non erano idonee a dimostrare l'uso esterno. Semplici presunzioni e supposizioni ('altamente improbabile', 'irragionevole pensare', '... il che probabilmente spiega l'assenza di fatture ...', 'ragionevole presumere' ecc.) non possono sostituire le prove concrete. Pertanto, l'uso effettivo è stato negato.
Decisione del 19/09/2007, 1359 C (confermata dalla decisione R 1764/2007-4)	Il titolare del marchio possedeva una compagnia aerea statunitense che operava esclusivamente negli Stati Uniti. Il fatto che i voli potessero essere prenotati via Internet dall'Unione europea non poteva alterare il fatto che i servizi di trasporto reali (classe 39) fossero resi esclusivamente al di fuori del territorio di riferimento. Inoltre, gli elenchi di passeggeri presentati con gli indirizzi nell'Unione europea non potevano dimostrare che i voli fossero stati effettivamente prenotati dall'Europa. Infine, il sito web era scritto esclusivamente in inglese, i prezzi erano annunciati in dollari USA e i relativi numeri di telefono e di fax erano all'interno degli Stati Uniti. Pertanto, l'uso effettivo nel territorio di riferimento è stato negato.
Decisione del 4/05/2010, R 0966/2009-2 – 'COAST'	Non vi sono circostanze particolari che possano giustificare una constatazione che i cataloghi presentati dall'opponente, da soli o in combinazione con il sito web ed estratti di riviste , provino l'estensione dell'uso di uno qualsiasi dei segni anteriori per qualsivoglia dei P&S interessati. Sebbene le prove presentate mostrino l'uso del segno anteriore in relazione a ' <i>abbigliamento uomo-donna</i> ', l'opponente non ha prodotto alcuna prova che indichi il volume commerciale dello sfruttamento di questo segno per dimostrare che tale uso era effettivo.
Decisione dell'8/06/2010, R 1076/2009-2 – 'EURO CERT'	È consolidato nella giurisprudenza che una dichiarazione , anche se fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, in conformità con la legge in vigore nel paese in cui è stata resa, deve essere corroborata da prove indipendenti. La dichiarazione nel caso di specie, redatta da un dipendente dell'azienda dell'opponente, contiene una descrizione della natura dei servizi in questione, ma solo dichiarazioni generiche riguardanti le attività commerciali. Essa non contiene nessuna cifra dettagliata relativa alle vendite o alla pubblicità, né altri dati che possano mostrare l'estensione e l'uso del marchio. Inoltre, solo tre fatture con importanti dati finanziari oscurati e una lista di clienti difficilmente possono essere considerate prove avvaloranti. Pertanto, non è stato dimostrato alcun uso effettivo del marchio anteriore.

<p>Decisione dell'1/09/2010, R 1525/2009-4 - 'OFFICEMATE'</p>	<p>I fogli di calcolo con i dati relativi al fatturato e le relazioni di analisi e revisione riguardanti le cifre di vendita sono documenti redatti o commissionati dal richiedente stesso e, di conseguenza, hanno meno valore probatorio. Nessuna delle prove presentate contiene una chiara indicazione circa il luogo dell'uso del marchio anteriore. I fogli di calcolo e le relazioni di analisi e revisione, che contengono dati compilati sul valore totale delle vendite stimate (in SEK) per gli anni 2003-2007, non contengono informazioni su dove hanno avuto luogo le vendite. Non vi è alcun riferimento al territorio dell'Unione europea, in cui il marchio anteriore è stato registrato. Le fatture non coprono vendite di prodotti effettuate dal ricorrente. Pertanto, le prove presentate sono chiaramente insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore.</p>
<p>Sentenza del 12/12/2002, T-39/01, 'HIWATT'</p>	<p>Un catalogo raffigurante il marchio su tre diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo, del periodo e dell'estensione), un catalogo della Fiera internazionale di Francoforte in cui risultava che una società denominata HIWATT Amplification International era presente tra gli espositori della fiera (senza indicazione alcuna dell'uso del marchio) e una copia del Catalogo HIWATT Amplification 1997 raffigurante il marchio su diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo o dell'estensione dell'uso) sono stati considerati prove insufficienti dell'uso effettivo del marchio, soprattutto perché carenti dell'indicazione dell'estensione di tale uso.</p>