

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

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

Parte C

Opposizione

Sezione 7

Prova dell'uso

Indice

1 Introduzione.....	1350
1.1 Funzione della prova dell'uso.....	1350
1.2 Quadro normativo.....	1350
2 Principi generali e livello di prova.....	1353
2.1 Principi generali.....	1353
2.2 Livello della prova.....	1354
3 Luogo dell'uso.....	1356
3.1 Uso sul mercato «domestico».....	1356
3.2 MUE: uso nell'Unione europea.....	1357
3.3 Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento.....	1358
3.4 Uso nelle operazioni di importazione ed esportazione.....	1359
4 Periodo d'uso.....	1360
4.1 Opposizioni depositate il 23/03/2016 o successivamente.....	1360
4.2 Opposizioni depositate prima del 23/03/2016.....	1361
5 Estensione dell'uso.....	1361
5.1 Criteri.....	1361
5.2 Esempi di uso insufficiente.....	1363
5.3 Esempi di uso sufficiente.....	1367
6 Natura dell'uso.....	1370
6.1 Uso come marchio.....	1371
6.1.1 Uso di un marchio conformemente alla sua funzione.....	1371
6.1.1.1 Uso di marchi individuali.....	1371
6.1.1.2 Uso di marchi collettivi e di certificazione.....	1373
6.1.2 Uso nella normale prassi commerciale.....	1374
6.1.2.1 Uso pubblico vs uso interno.....	1374
6.1.2.2 Attività commerciale vs attività promozionale.....	1375
6.1.2.3 Uso in relazione a prodotti.....	1376
6.1.2.4 Uso in relazione ai servizi.....	1377
6.1.2.5 Uso nella pubblicità.....	1378
6.1.2.6 Uso su Internet.....	1379
6.2 Uso del marchio così com'è registrato o di una sua variante.....	1382

6.2.1 Uso nella forma registrata – uso simultaneo di marchi indipendenti.....	1383
6.2.2 Uso in una forma diversa da quella registrata.....	1386
6.2.2.1 Aggiunte.....	1387
6.2.2.2 Omissioni.....	1397
6.2.3 Modifica di altre caratteristiche.....	1407
6.3 Uso in relazione ai prodotti e servizi registrati.....	1410
6.3.1 Raffronto fra prodotti/servizi utilizzati e specificazione di prodotti/servizi.....	1411
6.3.2 Rilevanza della classificazione.....	1413
6.3.3 Uso e registrazione delle indicazioni generali in «titoli di classi».....	1414
6.3.4 Uso per sottocategorie di prodotti/servizi e prodotti/servizi simili.....	1414
6.3.4.1 Marchio anteriore registrato per un'ampia categoria di prodotti/servizi.....	1414
6.3.4.2 Marchio anteriore registrato per prodotti/servizi specificati con precisione.....	1416
6.3.4.3 Esempi.....	1417
6.3.5 Uso del marchio per quanto riguarda parti integranti, servizi post-vendita e mercato di seconda mano dei prodotti registrati.....	1422
6.3.6. Uso per la vendita di propri prodotti da parte del produttore.....	1423
7 Uso da parte del titolare o a suo nome.....	1425
7.1 Uso da parte del titolare.....	1425
7.2 Uso da parte di terzi autorizzati.....	1425
7.3 Uso di marchi collettivi e di certificazione da parte di utenti autorizzati.....	1426
8 Irrilevanza dell'uso illecito.....	1426
9 Giustificazione per il mancato uso.....	1426
9.1 Rischi aziendali.....	1427
9.2 Intervento del Governo o del Tribunale.....	1427
9.3 Registrazione difensiva.....	1429
9.4 <i>Forza maggiore</i>	1430
9.5 Conseguenze della giustificazione per il mancato uso.....	1430
10 Decisione.....	1430
10.1 Competenza dell'Ufficio.....	1430
10.2 Necessità di accertare la prova dell'uso.....	1431
10.3 Valutazione globale delle prove presentate.....	1432
10.4 Trattamento delle informazioni riservate.....	1432
10.5 Esempi.....	1433
10.5.1 Uso effettivo accettato.....	1434

10.5.2 Uso effettivo non accettato.....	1438
---	------

Non in vigore

1 Introduzione

1.1 Funzione della prova dell'uso

La normativa dell'Unione europea sui marchi d'impresa pone a carico del titolare di un marchio registrato un «obbligo» di utilizzare effettivamente tale marchio. Entro cinque anni dalla registrazione il marchio deve avere formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo ([articolo 18, paragrafo 1, RMUE](#)). Tuttavia, il titolare dispone di un «periodo di tolleranza» di cinque anni successivamente alla registrazione, durante i quali non può essere obbligato a dimostrare l'uso del marchio per poterlo invocare — anche in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio. Durante il periodo di tolleranza, la semplice registrazione formale conferisce al marchio piena tutela. Una volta trascorso detto periodo, il titolare può essere tenuto **a dimostrare l'uso effettivo** del marchio anteriore.

La ratio legis del fatto che occorra che il marchio anteriore deve essere oggetto di un uso effettivo consiste nel limitare il numero di marchi registrati e protetti e, di conseguenza, il numero di conflitti tra loro (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Quando si tratta della necessità di provare l'uso in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, è importante tenere presente che l'[articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE](#), 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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

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

1.2 Quadro normativo

Il quadro normativo è costituito dalle disposizioni del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE), del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea (RDMUE), e del regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE), nonché della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽⁷⁰⁾ ([la Direttiva sui marchi d'impresa](#)), quali sono state trasposte negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.

[Articolo 18, RMUE](#)

L'[articolo 18, RMUE](#) prescrive l'obbligo dell'uso di marchi registrati quale requisito sostanziale fondamentale:

Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione 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 UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

L'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#), dispone che l'utilizzazione del marchio UE 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 è considerata come uso. Ciò si applica a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. L'[articolo 18, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), dispone che anche l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione è considerata come uso, anche se solo ai fini dell'esportazione.

Ai sensi dell'[articolo 18, paragrafo 2, RMUE](#), l'uso del marchio dell'Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

[Articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE](#)

Le conseguenze del mancato uso in procedimenti di opposizione sono trattate all'[articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE](#):

Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, 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 UE 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.

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

Risulta dalla formulazione dell'[articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE](#), che la prova dell'uso può essere richiesta solo se il diritto anteriore è un **MUE** 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\), RMUE](#). Poiché le opposizioni ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), non possono fondarsi né su marchi dell'Unione europea né su altri marchi di cui all'[articolo 8, paragrafo 2, lettera a\), RMUE](#), il richiedente il marchio dell'Unione europea 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,](#)

⁷⁰ [Direttiva \(UE\) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa](#)

[paragrafo 4, RMUE](#), impone all'opponente la prova dell'uso nella prassi commerciale di portata non puramente locale per i diritti anteriori in questione.

Quanto all'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#), non è possibile richiedere la prova dell'uso ai sensi dell'[articolo 47, paragrafi 2 o 3](#), per nessuno dei marchi anteriori invocati. La ragione è che i marchi anteriori ammissibili ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#) includono sia marchi con effetto nell'UE sia marchi non comunitari, e per questi ultimi non sono possibili richieste di prova dell'uso a norma del RMUE. Sarebbe pertanto discriminatorio richiedere la prova dell'uso per i marchi di alcuni paesi e non per quelli di altri. In ogni caso, dallo specifico requisito di cui all'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#), di stabilire un rapporto tra principale e agente, discende che, in linea di principio, il marchio anteriore è stato normalmente utilizzato dal richiedente, su autorizzazione, e quindi per conto del titolare del marchio anteriore.

[Articolo 10, RDMUE e articolo 24, REMUE](#)

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 2, RDMUE](#), se, in forza dell'[articolo 47, paragrafi 2 o 3, RMUE](#), l'opponente deve presentare la prova dell'uso o dimostrare che sussistono motivi legittimi 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 dell'[articolo 10, paragrafo 3, RDMUE](#), 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 del paragrafo 4.

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 4, RDMUE](#), le prove devono consistere di documenti scritti e 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 97, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#).

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5, RDMUE](#), una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.

Per quanto riguarda la lingua, si applicano le disposizioni generali relative ai documenti giustificativi da utilizzare nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio, come previsto all'[articolo 24, REMUE](#). Pertanto, le prove d'uso possono essere presentate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia, in conformità con l'[articolo 10, paragrafo 6, RDMUE](#), se le prove fornite non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua entro un termine indicato dall'Ufficio.

[La direttiva](#)

L'[articolo 16, paragrafi 1, 5 e 6, della direttiva](#) contengono disposizioni relative ai marchi aventi effetto in uno Stato membro sostanzialmente identiche all'[articolo 18, RMUE](#).

L'[articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva](#) sono rilevanti ai fini della determinazione del periodo di tolleranza per il mancato uso di marchi con effetto in uno Stato membro.

Questa sezione delle Direttive tratta gli aspetti **sostanziali** della prova dell'uso effettivo. Gli aspetti **procedurali** della prova dell'uso sono trattati nelle Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 5](#).

2 Principi generali e livello di prova

2.1 Principi generali

Il regolamento sul marchio dell'Unione europea, il regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea e il regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea non contengono una definizione di «uso effettivo». Tuttavia la Corte di giustizia ha stabilito diversi importanti principi per quanto riguarda l'interpretazione di questo termine.

Nella sentenza *Minimax* (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145), 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);
(⁷¹)
- 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

⁷¹ Il criterio di «identità di origine» si applica soltanto ai marchi individuali. Per quanto concerne la funzione essenziale dei marchi collettivi e di certificazione e le conseguenze per la verifica dell'uso effettivo, cfr. il [punto 6.1.1.2](#) che segue.

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).

Nella sentenza del 27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50), 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 Livello della prova

L'[articolo 47, RMUE](#), prescrive la **prova** dell'uso effettivo del marchio anteriore. L'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con probabilità o supposizioni, ma attraverso prove concrete e oggettive di un effettivo e sufficiente uso del marchio nel mercato di riferimento (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

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. Il Tribunale 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** (23/09/2009, [T-409/07](#), *acopat*, EU:T:2009:354, § 35 e giurisprudenza ivi citata; 02/02/2012, [T-387/10](#), *Arantax*, EU:T:2012:51, § 42).

In altre parole, è 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. Tuttavia, non è possibile considerare automaticamente come uso effettivo del marchio in questione qualsiasi sfruttamento commerciale comprovato (17/07/2014, [C-141/13 P](#), *Walzer Traum*, EU:C:2014:2089, § 32). L'uso può comunque essere insufficiente anche se lo sfruttamento commerciale è stato in certa misura provato.

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 3, RDMUE](#), 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** (05/10/2010, [T-92/09](#), *STRATEGI / STRATEGIES*, EU:T:2010:424, § 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 (17/02/2011, [T-324/09](#), *Friboi*, EU:T:2011:47, § 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'08/07/2010, [T-30/09](#), *Peerstorm*, EU:T:2010:298, § 42 et seq. 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, sarebbe inappropriato disattendere tali prove dell'uso, se le indicazioni al riguardo possono essere reperite nelle altre prove presentate.

Ciascuno dei documenti presentati deve essere attentamente valutato per verificare se riflette realmente l'uso nei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. a questo proposito il [punto 4](#) che segue) o l'uso nel territorio di riferimento (cfr. il [punto 3](#) che segue). ⁽⁷²⁾. 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 che recano una data (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 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 alcuna indicazione temporale (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, rilevando che i menu di gelati sono raramente datati).

Per l'attuazione dei principi generali di cui sopra nella pratica, cfr. gli esempi illustrati al [punto 10.5](#) che segue.

3 Luogo dell'uso

3.1 Uso sul mercato «domestico»

I marchi devono essere utilizzati nel territorio in cui sono protetti (Unione europea per i marchi dell'Unione europea, 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 di giustizia ha statuito nel punto 30 della sentenza *Leno Marken* del 19/12/2012, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*////number/149%2F11C-149/11https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*////number/149%2F11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, «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». La Corte di giustizia 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 18, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), preveda che l'apposizione del marchio dell'Unione europea 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

⁷² Data di pubblicazione della domanda di MUE impugnata in caso di opposizioni depositate prima del 23/03/2016, cfr. il [punto 4.2](#) che segue.

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 (09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

3.2 MUE: uso nell'Unione europea

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, deve essere utilizzato «nell'Unione» ([articolo 18, paragrafo 1](#) e [articolo 47, paragrafo 2](#), RMUE). Sulla scorta della sentenza «*Leno Marken*», l'[articolo 18, paragrafo 1, RMUE](#), 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 uso effettivo del marchio nell'Unione europea (punto 44).

In termini territoriali, e in considerazione del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, l'approccio adeguato non è quello dei confini politici, bensì del(i) mercato(i). Inoltre, uno dei fini perseguiti dal sistema del marchio dell'Unione europea è quello di essere aperto ad 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 di giustizia nella sentenza *Leno Marken* 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 (paragrafo 55). L'estensione territoriale è solo uno dei vari fattori da prendere in considerazione per verificare l'effettività dell'uso di un MUE. Inoltre, non è possibile fissare una regola *de minimis* per stabilire se tale fattore sia soddisfatto (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Non è necessario che l'uso di un MUE sia geograficamente esteso per essere ritenuto effettivo, poiché una simile qualificazione dipende dalle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati sul mercato corrispondente e, più in generale, da tutti i fatti e le circostanze che possono provare che lo sfruttamento commerciale di detto marchio consente di creare o conservare le quote di mercato per i prodotti o servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782 § 80).

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 (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Inoltre, per qualificare come effettivo l'uso di un MUE non è necessario che questo sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell'Unione europea. Non deve essere esclusa la possibilità che il marchio in questione sia stato utilizzato nel territorio di un unico Stato membro, poiché è necessario prescindere dai confini degli Stati membri e tener conto delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Il Tribunale ha statuito a più riprese che l'uso di un MUE in un solo Stato membro (ad esempio, Germania, Spagna o Regno Unito) o anche in una sola città di uno Stato membro dell'Unione europea è sufficiente a soddisfare il criterio dell'estensione territoriale (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 e giurisprudenza ivi citata).

Per esempio, l'uso di un MUE nel Regno Unito (15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) o anche nella città di Londra e nei suoi immediati dintorni può essere considerato sufficiente da un punto di vista geografico (30/01/2015, [T-278/13](#), ora, EU:T:2015:57). La decisione della Commissione di ricorso 07/03/2013, [R 234/2012-2](#), now (fig.) (confermata da [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57) ha considerato l'uso di un marchio in relazione a servizi wireless a banda larga nella Classe 42, **nell'area geografica che comprende Londra e la Valle del Tamigi**, sufficiente per costituire uso effettivo nel Regno Unito e anche nell'Unione europea, prendendo in considerazione: «l'estensione territoriale» [essendo Londra «la più grande città del Regno Unito e la più estesa area urbana nel territorio dell'Unione europea» con «un'area metropolitana che include una popolazione totale stimata tra 12 milioni e 14 milioni di persone», «il centro finanziario più importante del mondo insieme a New York», «un centro d'eccellenza nell'arte, nella scienza, nel turismo e nel settore comunicazione e informatica» con un profilo sulla scena commerciale Europea «sproporzionatamente alto rispetto ai servizi in questione» ([R 234/2012-2](#), § 47) ed essendo la Valle del Tamigi «estesa per 200 miglia di lunghezza e 30 miglia di larghezza» comprendendo «città densamente popolate e con un'attività economica significativa» ([R 234/2012-2](#), § 45-46)], la «portata, frequenza e regolarità dell'uso» e le «caratteristiche» del mercato di riferimento ([R 234/2012-2](#), § 52).

In altre parole, che un MUE sia stato utilizzato in uno o più Stati membri è irrilevante. Ciò che conta è l'impatto dell'uso nel mercato interno e, più precisamente, se sia sufficiente per conservare o creare quote in tale mercato per i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio e se contribuisca a una presenza dei prodotti e servizi che sia rilevante sotto il profilo commerciale. Che tale uso si traduca in un effettivo successo commerciale è irrilevante (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).

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 18, RMUE](#)) e non le norme o le prassi nazionali applicate ai marchi dell'Unione europea.

3.3 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 47, paragrafo 3, RMUE](#)). L'uso in una parte dello Stato membro, purché effettivo, è considerato sufficiente.

N. del caso	Marchio anteriore	Osservazione
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit	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 (punti 60, 66 e 76).

Se il marchio anteriore è un marchio internazionale o un marchio del Benelux, il marchio deve essere stato effettivamente utilizzato nel territorio dei relativi paesi della registrazione internazionale o in Benelux.

3.4 Uso nelle operazioni di importazione ed esportazione

In forza dell'[articolo 18, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), è inoltre considerata come uso ai sensi del [paragrafo 1 dello stesso articolo](#) l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione europea solo ai fini **dell'esportazione**. Il marchio dev'essere utilizzato (mediante apposizione ai prodotti o alla loro confezione) nel mercato di riferimento, vale a dire nel territorio nel quale è registrato.

N. del caso	Marchio anteriore	Osservazione
04/06/2015, T-254/13 , EU:T:2015:156	STAYER	Può costituire uso effettivo l'esportazione a un operatore individuale situato fuori Europa, il quale può svolgere la funzione di intermediario, ai fini della vendita al consumatore finale in un paese terzo. Non è necessaria la prova che tali prodotti siano stati immessi nel mercato del suddetto paese terzo (§ 57-61).

N. del caso	Marchio anteriore	Osservazione
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	La commissione di ricorso ha indicato che anche le vendite in Austria e Gran Bretagna dai Paesi Bassi costituivano un uso effettivo nei Paesi Bassi ... (punto 42).

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 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et seq. per quanto riguarda la prova dell'uso nella prassi commerciale di un segno sulla base di importazioni dalla Romania alla Germania).

La Corte di giustizia 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, cfr. sentenze del 23/10/2003, [C-115/02](#), Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Pertanto, il mero transito in uno Stato membro non può costituire un uso effettivo del marchio anteriore in quel territorio (09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

4 Periodo d'uso

4.1 Opposizioni depositate il 23/03/2016 o successivamente

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 deposito** o, se precedente, dalla **data di priorità** della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata. Per esempio, se una domanda di marchio dell'Unione europea impugnata è stata depositata in data 15/06/2016, o se tale data era la data di priorità della domanda di MUE impugnata, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/06/2011 e il 14/06/2016.

Se il marchio contestato è una registrazione internazionale che designa l'Unione europea, il periodo effettivo per cui deve essere dimostrato l'uso può essere calcolato semplicemente a ritroso dalla data di registrazione (codice INID 151) o dalla data di priorità (codice INID 300) o, a seconda dei casi, dalla data della successiva designazione dell'Unione europea (codice INID 891). Per esempio, se una domanda di

marchio dell'Unione europea contestata è stata registrata, o se l'Unione europea è stata successivamente designata, in data 15/06/2016, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/06/2011 e il 14/06/2016.

Le prove relative all'uso al di fuori del periodo di riferimento sono, in generale, irrilevanti, a meno che esse consentano di dimostrare in modo indiretto e definitivo che il marchio è stato anche oggetto di uso effettivo nel periodo di riferimento. La Corte 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 effettive intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Se un marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per più di cinque anni prima della data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata, 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'utilizzo continuo (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

4.2 Opposizioni depositate prima del 23/03/2016

Per le opposizioni depositate prima del 23/03/2016, si applica il regime di calcolo del relativo periodo in uso prima dell'entrata in vigore del [regolamento modificativo \(UE\) 2015/2424](#), secondo il quale il periodo di cinque anni deve essere calcolato retroattivamente a partire dalla **data di pubblicazione** della domanda di MUE impugnata. Nel caso delle registrazioni internazionali che designano l'UE oggetto di impugnazione, la data equivalente è la data della prima pubblicazione della RI o della relativa designazione successiva nel Bollettino MUE (25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42).

5 Estensione dell'uso

5.1 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'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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 (15/07/2015, [T-398/13](#) TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 e segg.).

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 (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Un fatturato e un numero di vendite modeste, 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 o un volume di vendite basso potrebbero essere sufficienti (22/10/2020, [C-720/18](#) & [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). È tuttavia sempre necessario tener conto delle caratteristiche del mercato interessato (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Non è possibile stabilire una regola *de minimis*. 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 (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 e segg.).

L'uso effettivo non è escluso per il solo fatto 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 (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Circostanze particolari, per esempio vendite modeste nella fase iniziale della commercializzazione di un prodotto, potrebbero essere rilevanti per valutare l'effettività dell'uso (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Sebbene la fase iniziale della commercializzazione di un prodotto possa durare vari mesi, non può essere prolungata indefinitamente (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55; confermata da 17/03/2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Esempi di uso insufficiente

N. della causa	Osservazione
18/03/2015, T-250/13 , SMART WATER	Tenuto conto della dimensione del mercato europeo, le vendite di prova di 15 000 bottiglie d'acqua sono considerate simboliche (paragrafi 34-35).

N. della causa	Osservazione
16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	Il richiedente ha prodotto un affidavit sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento Importazioni e Responsabile Qualità; fotografie, di cui una della facciata del negozio Nanu-Nana, e le altre, non datate, raffiguranti vari prodotti come scatole di carta piegata, album, calendari, adesivi, blocchi, materiale per artisti, schede e altri prodotti di carta, tovaglioli, libri di ricette, mobili e articoli di arredamento. I prodotti raffigurati presentano tutti etichette e adesivi con il marchio anteriore sulla loro confezione. Nessuna prova è stata fornita in merito ai dati relativi al fatturato presenti negli affidavit, e le foto non recavano alcuna data (punto 33).
17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; confermata da 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum	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 ha ritenuto che l'uso non fosse stato sufficientemente dimostrato.
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	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 ha ritenuto che queste modeste quantità rispetto al mercato di riferimento (beni di consumo quotidiano, venduti a un prezzo molto ragionevole) fossero insufficienti.
27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II	500 kit di palloncini di plastica dati in omaggio come «campioni» non possono costituire un uso effettivo.
20/04/2001, R 378/2000-1, RINASCIMENTO/ 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.

N. della causa	Osservazione
09/02/2012, R 239/2011-1, GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD et al. (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.
20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO	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.
07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN / ALPHA D3 et al	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.

N. della causa	Osservazione
16/03/2011, R 820/2010-1 , BE YOU / BEYU	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.
06/04/2011, R 999/2010-1 , TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	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.
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.
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.
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.

5.3 Esempi di uso sufficiente

N. del caso	Osservazione
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Nove 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 (punto 68).
10/09/2008, T-325/06, Capiro, EU:T:2008:338	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 MUE 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 (punti 48, 60).

N. del caso	Osservazione
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	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 (punti 87-90).
25/03/2009 T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83	La Commissione di ricorso (20/03/2007, R 299/2006-2, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 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.

N. del caso	Osservazione
11/05/2006 C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310	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 (punti 68-67).
08/07/2010 T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298	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. Il Tribunale 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 (punti 42-43).
04/09/2007 R 35/2007-2, 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.
11/10/2010, R 571/2009-1, VitAmour / VITALARMOR	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.

N. del caso	Osservazione
27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl / DURATINT et al.	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.
01/02/2011 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.
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.
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.

6 Natura dell'uso

L'espressione «natura dell'uso» si riferisce:

- all'uso del marchio conformemente alla sua funzione essenziale nella normale prassi commerciale ([punto 6.1](#) che segue);

- all'uso del marchio così com'è stato registrato o di una sua variante ([punto 6.2](#) che segue);
- all'uso del marchio in relazione ai prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato ([punto 6.3](#) che segue).

6.1 Uso come marchio

6.1.1 Uso di un marchio conformemente alla sua funzione

6.1.1.1 Uso di marchi individuali

L'[articolo 18](#) e l'[articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#), richiedono la prova dell'uso effettivo in connessione con i prodotti e servizi per i 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 nell'[articolo 10, paragrafo 4, RDMUE](#), non è necessario che il marchio sia apposto ai prodotti stessi (12/12/2004, [T-105/13](#) TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). 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.

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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Pertanto, a titolo esemplificativo, i seguenti casi **non sono idonei** a dimostrare l'uso effettivo di un marchio:

1. 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, poiché non garantisce ai consumatori che i prodotti o servizi provengano da un'unica impresa sotto il controllo della quale sono stati fabbricati o forniti e alla quale, di conseguenza, può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti o servizi (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45);

2. l'uso come **Indicazione geografica** (IG). La funzione essenziale delle IG 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 IG è contenuta in un marchio individuale, che garantisce ai consumatori che i prodotti da esso designati provengono da un'unica impresa, sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti, l'opponente è tenuto a trasmettere una prova dell'uso come marchio individuale (07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37-43). La prova dell'uso come IG (ad es. dichiarazioni generiche da parte di organismi di regolamentazione) non può servire a dimostrare l'uso come marchio individuale. Per ulteriori informazioni sulle indicazioni geografiche cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche \(articolo 7, paragrafo 1, lettera j\), RMUE](#)).

A seconda delle circostanze, le seguenti situazioni possono essere idonee a dimostrare l'effettivo uso di un marchio registrato. Ciò è dovuto al fatto che l'uso del segno può assolvere più finalità allo stesso tempo. Di conseguenza, i seguenti usi possono anche rappresentare un uso del segno come marchio. Ad ogni modo, la finalità per la quale il segno è usato deve essere accertata caso per caso.

1. L'**uso di un segno come contrassegno, denominazione sociale o nome commerciale** può considerarsi alla stregua di un uso del marchio, a condizione che i prodotti o servizi di cui trattasi vengano individuati e offerti sul mercato con tale segno (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 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 (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

In via di principio, l'uso del segno come **denominazione sociale o nome commerciale**, non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi. 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» (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

L'uso di una denominazione commerciale, di una denominazione sociale o 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 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 (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 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 ne esclude l'uso come marchio per designare prodotti o servizi (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Per esempio, l'indicazione della denominazione sociale nella parte superiore di **moduli d'ordine o fatture** può, a seconda di come viene visualizzato il segno apposto, essere idonea a sostenere l'uso effettivo del marchio registrato (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44-45). L'uso simultaneo della denominazione sociale e del marchio sulle fatture può, quando le due indicazioni sono chiaramente distinguibili, provare l'uso del segno come indicatore dell'origine commerciale dei servizi forniti, indipendentemente dal fatto che le fatture possano anche mostrare l'uso di altri marchi secondari (03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84).

Tuttavia il mero utilizzo di una denominazione sociale nella parte superiore delle fatture, senza un chiaro riferimento a prodotti/servizi specifici non è sufficiente.

2. L'uso di un segno come *nome di dominio o come parte di un nome di dominio* individua in primo luogo il sito in quanto tale. 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).

La mera circostanza che l'opponente abbia registrato un nome di dominio contenente il marchio anteriore non è sufficiente, di per sé, a provare l'uso effettivo di questo marchio. È necessario che la parte provi che i prodotti o i servizi di riferimento siano offerti con il marchio contenuto nel nome di dominio.

6.1.1.2 Uso di marchi collettivi e di certificazione

I marchi collettivi e di certificazione nazionali e dell'UE possono anche essere «marchi anteriori» ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 2, RMUE](#), sui quali può basarsi un'opposizione e, per questo motivo, essere soggetti al requisito dell'uso conformemente all'[articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE](#).

Sono applicati i requisiti dell'RMUE relativi alle condizioni d'uso. Tuttavia, deve essere presa in considerazione la diversa funzione di tali marchi. L'opponente deve dimostrare

che le persone autorizzate (cfr. [punto 7.3](#)) hanno utilizzato il marchio collettivo o di certificazione in modo conforme alla sua funzione essenziale.

La funzione essenziale di un **marchio collettivo** è distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'**associazione** titolare del marchio da quelli di altre imprese (20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63). La caratteristica specifica dei marchi collettivi è indicare l'origine commerciale **collettiva** dei prodotti o servizi, vale a dire indicare che taluni prodotti o servizi provengono da un membro di un determinato «collettivo», che è il proprietario del marchio collettivo, e non un'origine commerciale **individuale** come nel caso dei marchi individuali. Pertanto, a differenza di un marchio individuale, un marchio collettivo non ha la funzione di indicare al consumatore quale sia l'«identità di origine» dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Non è richiesto che i fabbricanti, i produttori, i prestatori di servizi o i commercianti che si affiliano all'associazione titolare di un marchio collettivo facciano parte dello stesso gruppo di società che produce o fornisce prodotti o servizi sotto un unico centro di controllo. Di fatto, possono essere concorrenti, ciascuno dei quali utilizza il marchio collettivo che indica la sua appartenenza a tale associazione, da un lato, e un marchio individuale che indica l'identità di origine dei suoi prodotti o servizi, dall'altro. Tuttavia, come un marchio individuale, un marchio collettivo deve essere utilizzato dai membri dell'associazione per creare o conservare uno sbocco per i prodotti o servizi per i quali è registrato (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

La funzione essenziale di un **marchio di certificazione** non è quella di indicare la sua origine **commerciale**, come nel caso dei marchi individuali e collettivi, bensì di distinguere i prodotti e servizi che sono certificati dal titolare del marchio in quanto rispondenti agli standard stabiliti e in possesso di caratteristiche particolari da quelli non certificati in tal modo. Affinché l'uso di un marchio di certificazione sia considerato effettivo, deve essere utilizzato in conformità di tale funzione essenziale.

6.1.2 Uso nella normale prassi commerciale

6.1.2.1 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 (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

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 (12/03/2003 [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). L'uso verso l'esterno non indica necessariamente l'uso orientato ai consumatori finali. Per esempio, 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 (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

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 (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 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 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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 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» (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Prodotti e 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 (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

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 di giustizia:

Segno anteriore	N. del caso
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (pronuncia in via pregiudiziale)
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». La Corte di giustizia 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).	

6.1.2.3 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.

Ad esempio, 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, si considera in linea generale sufficiente. Il titolare del marchio non dovrà fornire la prova che il marchio è effettivamente apparso sui prodotti stessi.

Segno anteriore	N. della causa
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298
Gli elementi probatori forniti al fine di dimostrare l'utilizzo effettivo del marchio in causa possono includere dei cataloghi. Va rilevato che, oltre ad articoli di abbigliamento designati da diversi marchi, più di ottanta diversi articoli sono proposti alla vendita in tale catalogo con il marchio PETER STORM. Si tratta di giacche per uomo e donna, maglioni, pantaloni, T-shirt, scarpe, calze, cappelli e guanti le cui caratteristiche sono descritte brevemente. Il marchio anteriore compare, in carattere stilizzato, accanto a ciascun articolo. Nel catalogo, sono indicati il prezzo degli articoli in GBP ed il numero di riferimento di ogni articolo (punti 38–39).	

Ad ogni modo, la situazione è differente quando un marchio viene utilizzato, ad esempio, in un catalogo, in pubblicità, buste o fatture per individuare il distributore dei prodotti e non i prodotti stessi.

Segno anteriore	N. della causa
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
Il Tribunale ha affermato che l'uso del segno <i>Schuhpark</i> per calzature su materiale pubblicitario, borse e fatture non era inteso a identificare l'origine delle scarpe (che recavano il loro proprio marchio o nessun marchio), ma piuttosto la denominazione sociale o il nome commerciale del distributore di calzature. Questo è stato considerato 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 distribuzione di calzature, ma non era stato utilizzato come marchio per prodotti (punti 31-32).	

6.1.2.4 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. del caso
M&P	06/11/2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935
Marchio anteriore registrato nella Classe 42 per, inter alia, servizi di consulenza brevetti. L'uso del marchio anteriore in fatture, biglietti da visita, corrispondenza commerciale è stato considerato sufficiente a dimostrare l'uso effettivo connesso ai servizi di consulenza brevetti.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09 , STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424
Se un marchio anteriore è stato registrato per servizi di «gestione aziendale» e utilizzato come titolo di riviste aziendali, il Tribunale non ha escluso che tale uso si possa considerare effettivo per i 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 (punti 31-35).	

6.1.2.5 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 per 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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Tuttavia la conclusione da trarre nel caso concreto dipenderà molto dalle circostanze del caso di specie, come dimostrato dagli esempi che seguono:

Segno anteriore	N. del caso
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1 , Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Servizi: servizi di una società editrice della Classe 41. 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. «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).	

Segno anteriore	N. del caso
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2 , BIODANZA (fig.) / BIODANZA; confermata da 08/03/2012, T-298/10 , Biodanza, EU:T:2012:113
Prodotti e servizi: Classi 16 e 41. La commissione di ricorso ha respinto la conclusione della divisione Opposizione secondo cui gli elementi di prova (solo pubblicità) hanno dimostrato l'uso effettivo. 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. 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 costituire la prova, come indebitamente ipotizzato dalla decisione impugnata.	

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.

6.1.2.6 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. del caso
SHARP	20/12/2011, R 1809/2010-4 , SHARPMaster / SHARP (fig.)
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).	

Segno anteriore	N. del caso
WALZERTRAU	17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; confermata da 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
L'opponente, una pasticceria, titolare del marchio tedesco «WALZERTRAU» 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 «WALZERTRAU». I prodotti, tuttavia, non potevano essere ordinati online sulla pagina web. Per questo motivo il Tribunale 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 online 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. Ciò comprende, ad esempio, cataloghi online 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 online erano **connesse ai prodotti e servizi** designati dal marchio.

Segno anteriore	N. del caso
ANTAX	02/02/2012, T-387/10 , Arantax, EU:T:2012:51
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 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. del caso
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)

«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).

Per ulteriori informazioni sulle prove provenienti da Internet, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà \(articolo 8, paragrafo 5, RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

6.2 Uso del marchio così com'è registrato o di una sua variante

Nella valutazione dell'uso effettivo di un marchio, occorre tenere conto del fatto che i marchi sono utilizzati in un contesto commerciale, su prodotti, imballaggi, materiale informativo e pubblicitario, ecc. Sono normalmente utilizzati insieme ad altre informazioni sul prodotto, messaggi di marketing, elementi decorativi e spesso insieme ad altri marchi (marchi individuali, collettivi o di certificazione) o indicazioni geografiche e relativi simboli. Pertanto, verificare se il marchio è stato utilizzato «così com'è registrato» può rivelarsi un esercizio impegnativo.

Questa sezione tratta i) dell'uso simultaneo di marchi indipendenti e ii) dell'uso in una forma diversa che non altera il carattere distintivo del marchio così com'è registrato.

L'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#), stabilisce che, oltre all'uso del marchio nella sua forma registrata, costituisce «uso del marchio» anche l'utilizzazione del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio registrato. Ciò vale a prescindere dal fatto che il marchio così com'è usato sia anche oggetto di una registrazione separata del titolare.

Lo scopo di questa disposizione è di consentire al titolare di apportare al marchio, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Conformemente allo scopo di tale disposizione, se il marchio utilizzato in commercio si differenzia dalla forma in cui è stato registrato, la differenza deve essere tale che i due marchi possano ancora essere considerati complessivamente equivalenti.

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, la Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante l'uso di un marchio in una forma che si differenzia da quella con cui è stato registrato ([PC8](#)) ⁽⁷³⁾. Questa sezione delle Direttive è in linea con la PC8.

6.2.1 Uso nella forma registrata – uso simultaneo di marchi indipendenti

I marchi sono spesso utilizzati insieme ad altri marchi, ad esempio per indicare un marchio di ditta e un sottomarchio. Ciò costituisce l'uso di un marchio nella **stessa forma** in cui è stato registrato, in parallelo ad altri marchi, ma indipendentemente da essi (uso simultaneo di marchi indipendenti). Si tratta di un caso diverso dall'uso di un marchio **in una forma differente** rispetto a quella registrata (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). Di conseguenza, nel caso di uso simultaneo di marchi indipendenti, la questione di un'eventuale alterazione del carattere distintivo del marchio registrato non si pone nemmeno e l'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#) non trova applicazione. Pertanto, l'uso di un marchio senza alcuna modifica, compreso l'uso simultaneo con marchi distinti e indipendenti, è contemplato dal primo comma dell'[articolo 18, paragrafo 1, RMUE](#), e non dall'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#).

Per accertare l'uso simultaneo, occorre determinare se i marchi in questione, nonostante siano utilizzati insieme, restino **indipendenti** tra loro e se saranno percepiti in questo modo dal pubblico. Ciò è in contrasto alla situazione in cui il pubblico li percepisce invece come costituenti **un'unità** e non come «marchi distinti e indipendenti». In linea di principio, un'**interazione** visiva e/o concettuale tra i componenti che si traduca in un'unità inseparabile precluderebbe la percezione di tali componenti come «marchi distinti e indipendenti». Ciò richiede una valutazione globale di diversi fattori, quali:

- le caratteristiche intrinseche dei marchi (elementi dominanti e distintivi; la rispettiva posizione; uso in dimensioni, caratteri tipografici o colori diversi; presenza o assenza di connessioni sintattiche, grammaticali o concettuali, ecc.);
- il modo in cui i marchi vengono presentati nelle prove dell'uso e il contesto d'uso (le prassi commerciali nel settore interessato, la natura dei marchi, ossia le denominazioni sociali, i marchi di ditta, gli identificatori di linee di prodotto, i sottomarchi, ecc.);
- prove specifiche in grado di dimostrare che i segni sono percepiti dai consumatori in modo separato.

La mancanza di prove dell'uso e della percezione indipendenti del marchio così com'è registrato non preclude la valutazione della questione dell'uso simultaneo sulla base delle caratteristiche intrinseche dei marchi e dell'esperienza generale delle prassi commerciali nel settore pertinente.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
--------------------	--------------------	-------------

⁷³ disponibile sul sito <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

YGAY		21/09/2010, T-546/08 , i Gai, EU:T:2010:404
------	---	--

L'indicazione «Marqués de Murrieta» si riferisce all'azienda vinicola responsabile della produzione e della commercializzazione del vino, mentre «YGAY» identifica il particolare vino nella gamma di vini commercializzati dal produttore. L'uso congiunto dei termini «Marqués de Murrieta» e del marchio anteriore sullo stesso supporto non influisce sulla funzione di identificazione del marchio anteriore per i prodotti in questione. L'uso congiunto di diversi marchi sulle etichette dei prodotti, in particolare di quelli che si riferiscono all'azienda vinicola e al particolare prodotto, è una prassi commerciale comune nel settore vinicolo (punti 19-25).

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

L'uso congiunto di un elemento figurativo e di un elemento verbale sullo stesso prodotto tessile o capo di abbigliamento non pregiudica la funzione di identificazione del marchio registrato; nel settore dell'abbigliamento non è insolito accostare un elemento figurativo a un elemento verbale che si riferisce al designer o al fabbricante, senza che l'elemento figurativo perda la sua funzione autonoma di identificazione nell'impressione generale (punti 58-60).

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		Esempio di fantasia (CP8)

I prodotti in questione sono *prodotti farmaceutici* nella Classe 5.

Il marchio registrato, MAPALVAM, è utilizzato insieme a un altro marchio distintivo, vale a dire il marchio di ditta. Nel settore farmaceutico è comune che il nome del prodotto compaia insieme al marchio della casa. Il marchio registrato sarà percepito in modo indipendente nel marchio utilizzato.

Quando sul marchio registrato si **sovrappone una parola distintiva** costituita da un elemento figurativo, un motivo o una forma **con carattere distintivo di basso grado**, può risultare difficile determinare se si tratti di un uso simultaneo o di un'alterazione del marchio anteriore. La domanda da porsi è se il marchio originale sia comunque percepito in modo indipendente nonostante la sovrapposizione della parola distintiva. In caso affermativo, sarà trattato come uso simultaneo. Come affermato nella sentenza del 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, un marchio registrato che sia utilizzato unicamente in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio deve **continuare a essere percepito come un'indicazione dell'origine del prodotto** in questione affinché tale uso soddisfi la nozione di «uso effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94. (L'⁷⁴). D'altro canto, se non è possibile stabilire che il marchio figurativo, di forma o raffigurante un motivo sia percepito come marchio indipendente, non si tratta di uno scenario di «uso simultaneo» e il caso deve essere valutato secondo le regole dell'alterazione del carattere distintivo (cfr. il punto [6.2.2.1.2](#)).

Per contro, quando il marchio registrato è un marchio figurativo o di forma **avente un carattere distintivo non debole**, la sovrapposizione di una parola distintiva non inciderà di norma sulla capacità di tale marchio figurativo o di forma di essere percepito come un marchio indipendente, come nei seguenti esempi di uso simultaneo.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		10/10/2017, T-211/14 RENV, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:T:2017:715 ricorso respinto, 23/01/2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48

⁷⁴ articolo 15, **paragrafo 1**, del regolamento n. 40/94 corrispondeva all'[articolo 18, paragrafo 1, primo comma, RMUE](#), e non all'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#). La disposizione corrispondente all'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#) era l'articolo 15, **paragrafo 2**, lettera a) del regolamento n. 40/94

In primo luogo, va osservato che il marchio registrato differisce in modo significativo da quanto è di uso comune nel settore di riferimento per quanto riguarda sia la forma cilindrica sia la modalità di funzionamento indotta da tale forma. In tali circostanze, si è ritenuto che tale marchio avesse un elevato carattere distintivo (punti 42 e 46). In secondo luogo, il termine «Bullerjan» occupa una piccola parte della struttura ed è visibile solo quando la struttura viene osservata dalla parte anteriore della camera di combustione. Infine, il pannello sul quale è impresso il marchio denominativo è di aspetto metallico, come l'intera struttura, pertanto non risalta veramente dal resto della struttura. Tale marchio denominativo è quindi di minore impatto rispetto alla forma del prodotto stesso. In tali circostanze, la percezione complessiva del marchio in questione non è influenzata dalla presenza del marchio denominativo «Bullerjan». Ciò è tanto più evidente in quanto, nel settore in questione, è frequente la combinazione tra una forma tridimensionale e un marchio denominativo aggiuntivo. Di conseguenza, e data la capacità distintiva del marchio in questione, tale marchio denominativo non mette in discussione il fatto che la forma tridimensionale sia sufficiente, di per sé, a determinare l'origine commerciale di tali prodotti (punto 47).

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		28/02/2019, T-459/18 , PEPERO original (fig.) / RÉPRESENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119
Sulla base delle prove presentate si è concluso che il marchio registrato è stato utilizzato come marchio, ovvero per identificare l'origine commerciale dei prodotti in questione (punti 76, 94, 98). La sovrapposizione del marchio «MIKADO» non altera il carattere distintivo del marchio di forma registrato. A tale proposito, va rilevato che il marchio «MIKADO» copre parzialmente la forma tridimensionale che costituisce il marchio anteriore, sia sul bordo sia sulla parte anteriore della confezione. Tuttavia, l'aggiunta di questo termine non impedisce in alcun modo al consumatore di percepire la forma e i colori del marchio anteriore, le cui due estremità rimangono visibili e per i quali la relazione tra i colori giallo e marrone è chiaramente identificabile. In tali circostanze, il marchio «MIKADO» appare come un elemento indipendente e non forma un'unità con il marchio anteriore (punti 99-100).		

6.2.2 Uso in una forma diversa da quella registrata

Qualora sia escluso l'uso simultaneo di marchi indipendenti, la differenza nel marchio utilizzato deve essere valutata ai sensi dell'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE, per determinare se alteri il carattere distintivo del marchio registrato. In sostanza, si valuterà se il marchio utilizzato costituisca una **«variazione» accettabile o inaccettabile** della sua forma registrata.

Tale valutazione si articola in due fasi.

La **prima fase** consiste nel chiarire che cosa vada considerato come carattere distintivo del marchio registrato stabilendo **quali elementi contribuiscano al carattere distintivo e in quale misura** («l'essenza distintiva del marchio»). Ciò richiede una valutazione del carattere distintivo e visivamente dominante **degli elementi del marchio registrato**, sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di essi, della loro posizione relativa nella configurazione del marchio e delle loro interazioni.

La **seconda fase** consiste nell'**individuare le differenze nel marchio utilizzato e valutare l'impatto delle variazioni**. Occorre stabilire se tale essenza distintiva del marchio registrato sia presente, mancante o modificata nel marchio utilizzato. Ciò richiede una valutazione del carattere distintivo e dominante **degli elementi aggiunti, omessi o modificati nel marchio utilizzato**, sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di essi, della loro posizione relativa nella configurazione del marchio e delle loro interazioni. Esiste un'interdipendenza tra la forza del carattere distintivo di un marchio e l'effetto di qualsiasi variazione. I marchi con un carattere distintivo maggiore possono essere meno influenzati dalle variazioni rispetto ai marchi con un carattere distintivo limitato. Gli elementi aggiunti o omessi hanno maggiori probabilità di incidere sul carattere distintivo dei marchi con carattere distintivo limitato (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 e giurisprudenza ivi citata). Devono essere prese in considerazione anche le prassi del settore commerciale pertinente e la percezione del pubblico di riferimento.

I seguenti punti contengono orientamenti ed esempi che illustrano l'impatto delle **aggiunte** ([punto 6.2.2.1](#)), delle **omissioni** ([punto 6.2.2.2](#)) e delle **modifiche di altre caratteristiche**, quali posizione o proporzioni ([punto 6.2.2.3](#)), a seconda che il marchio registrato abbia un carattere distintivo di grado **medio** o **basso**. Sebbene il marchio utilizzato possa contenere una **combinazione** di queste variazioni, tra cui l'omissione di un elemento e l'aggiunta di un altro (sostituzione), i principi di seguito riportati possono servire da orientamento anche per tali casi.

6.2.2.1 Aggiunte

6.2.2.1.1 Marchio registrato con grado di carattere distintivo medio

È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

- Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo
- Aggiunta di un simbolo o di un altro carattere ortografico
- Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione)

Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo

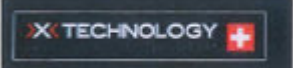
In generale, l'aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo (sia esso un elemento verbale o figurativo, compresa la stilizzazione o il colore) non altera il carattere distintivo del marchio registrato, indipendentemente dal fatto che tali elementi siano o meno visivamente dominanti.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
AINHOA	i) AINHOA BIO ii) AINHOA DELIXE (iii) 	23/09/2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 ricorso respinto, 16/06/2016, C-611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463
Prodotti e servizi: Classe 3 Territorio: UE <i>Valutazione:</i> gli elementi aggiuntivi, quali «bio» o «deluxe», sono descrittivi delle caratteristiche dei prodotti. Il rettangolo che rappresenta un cielo nuvoloso posizionato al di sopra dell'elemento verbale non modifica l'impressione generale del marchio (punti 30-32) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i)  (ii) 	29/04/2020, T-78/19 , green cycles (fig.), EU:T:2020:166
Prodotti e servizi: Classi 17, 20, 40 e 42 Territorio: UE <i>Valutazione:</i> gli elementi aggiuntivi «solutions and products», «plásticos Hidrosolubles s.l.», talvolta preceduti anche dalla preposizione «by», sono solo aggiunte minori rispetto all'espressione «green cycles», che costituisce l'elemento dominante del marchio utilizzato. L'inversione dei colori del marchio registrato non è sufficiente a influire sul carattere distintivo del marchio registrato. I colori blu, verde e grigio non sono particolarmente originali o insoliti nelle forme registrate e utilizzate del marchio (punti 68-69) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		12/05/2016, T-322/14 e T-325/14 , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 ricorso respinto, 28/02/2018, C-418/16 P , mobile.de, EU:C:2018:128
Prodotti e servizi: Classe 35 <i>Territorio:</i> Bulgaria <i>Valutazione:</i> l'apposizione dell'elemento «.bg» alla fine del marchio non altera il carattere distintivo del marchio registrato. Sebbene tale elemento trasmetta un messaggio aggiuntivo, resta il fatto che è comunemente percepito come un'indicazione del nome di dominio di primo livello associato alla Bulgaria. Questo breve riferimento territoriale molto comune non possiede alcun carattere distintivo particolare. I marchi in questione hanno in comune il loro elemento verbale dominante, condividono inoltre le caratteristiche della configurazione grafica, come il carattere e la cornice, e differiscono negli elementi secondari brevi e non determinanti per il loro carattere distintivo (punti 57-58) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i)  (ii)  (iii) 	15/10/2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: UE (prova dell'uso incentrata su Germania, Francia e Italia)

Valutazione: gli elementi verbali «bionic», «socks» e «technology» occupano una posizione secondaria nei marchi utilizzati poiché sono collocati dopo l'elemento figurativo costituito dalla lettera «x» e dalle due frecce, che, tenendo conto della posizione e dimensione, cattureranno maggiormente l'attenzione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi «bionic», «socks» e «technology» sono elogiativi rispetto ai prodotti contraddistinti dal marchio o descrittivi di alcune loro caratteristiche. In particolare, il termine «socks» è descrittivo della tipologia di prodotti in questione. Il termine «bionic» sarà percepito come un termine elogiativo, che designa il fatto di possedere capacità potenti o eccezionali, specialmente quando impiegato con riferimento all'abbigliamento sportivo. Il termine «technology» sarà considerato un riferimento all'abbigliamento sportivo «intelligente», dotato di caratteristiche particolari ottenute mediante l'uso della tecnologia, che consentono a tali indumenti di adattarsi alla temperatura ambiente o all'umidità (punti 45-48) – variazione accettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FLAMINAIRE		08/12/2015, T-583/14 , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943

Prodotti e servizi: Classi 16 e 34

Territorio: Spagna

Valutazione: i marchi registrati e utilizzati differiscono solo nella stilizzazione della lettera «A» maiuscola e nell'uso di un carattere in grassetto. Queste differenze non alterano il carattere distintivo del marchio registrato (punto 37) – variazione accettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
BROWNIES		30/01/2020, T-598/18 , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22

Prodotti e servizi: Classi 6, 18, 25, 26, 28 e 41

Territorio: Regno Unito

Valutazione: la parola «brownie» è chiaramente leggibile nella forma in cui il marchio è stato utilizzato. Gli elementi figurativi del marchio utilizzato non hanno un ruolo significativo nell'impressione complessiva generata dal marchio e non hanno un contenuto semantico intrinseco che conferisca al marchio un carattere distintivo o designi i prodotti in questione. Tali elementi figurativi sono limitati alla presentazione del termine «brownie» in un carattere stilizzato di colore giallo e del puntino sulla lettera «i» a forma di fiore e, talvolta, del bordo irregolare (punti 65-67) – variazione accettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i)  (ii)  (iii) 	24/05/2012, T-152/11 , Mad, EU:T:2012:263
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> le lettere M, A, D sono disposte in modo particolare nel marchio registrato. L'uso di diverse combinazioni di colori nelle forme in cui il marchio è stato utilizzato deve essere consentito, a condizione che fra le lettere e lo sfondo vi sia un contrasto di colori (punti 41 e 45) – variazione accettabile.		

Aggiunta di un simbolo o di un altro carattere ortografico

L'aggiunta di un segno di punteggiatura (come un punto o un punto esclamativo), di un altro carattere ortografico (come un apostrofo, un accento, un trattino o uno spazio) o di altri simboli (come il simbolo plurale o possessivo o la forma abbreviata della società) di norma non altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Tuttavia, se il nuovo elemento modifica la percezione del marchio, ad esempio modificando il significato del marchio registrato, può essere giustificata una conclusione diversa.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
Prodotti e servizi: Classe 33 Territorio: Spagna <i>Valutazione:</i> l'uso dell'accento non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punto 28) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION
Prodotti e servizi: Classe 3 <i>Territorio:</i> Benelux, Germania, Italia, Portogallo, Romania e Spagna (prova dell'uso incentrata sulla Spagna) <i>Valutazione:</i> la semplice aggiunta della lettera «s» alla fine del marchio non altera sostanzialmente l'aspetto visivo o la pronuncia del marchio registrato, né crea un'impressione concettuale diversa sul mercato spagnolo, in cui si concentrano le prove dell'uso. Il marchio in questione sarà percepito semplicemente come al plurale anziché al singolare (punto 17) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master / Foamaster et al.
Prodotti e servizi: Classe 1 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> l'uso del marchio insieme al simbolo del marchio registrato® non altera il carattere distintivo del marchio così com'è registrato (punti 52-53) – variazione accettabile.		

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
--------------------	--------------------	-------------

MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4 , Metavit / MEXA-VIT C et al.
Prodotti e servizi: Classe 5 Territorio: Austria Valutazione: l'uso del marchio con un'ortografia diversa e l'aggiunta della lettera «C» alterano il carattere distintivo del marchio registrato. Ciò è dovuto al fatto che le lettere «VIT» sono ora considerate un elemento descrittivo, «VIT C», che si riferisce a «vitamina C» – variazione inaccettabile.		

Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione)

In linea di principio, l'aggiunta di un elemento distintivo che **interagisce** con il marchio registrato in modo tale che esso non possa più essere percepito in modo indipendente, ma piuttosto come **formante un'unità** (escludendo quindi l'uso simultaneo di più marchi) altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

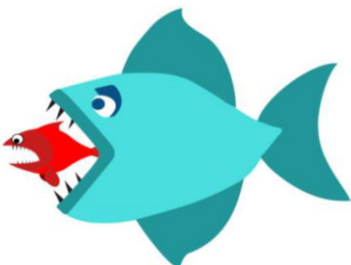
Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
NN		28/06/2017, T-333/15 , NN / NN, EU:T:2017:444 ricorso respinto, 17/01/2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14
Prodotti e servizi: Classe 36 Territorio: Spagna Valutazione: il marchio denominativo «núñez i navarro» è sempre collocato al di sotto di un cerchio contenente le lettere «nn» e occupa una posizione centrale. Inoltre, l'elemento verbale «núñez i navarro» è molto più grande del marchio denominativo «nn», in termini sia di larghezza sia di numero di caratteri contenuti in ciascuno. Le lettere «nn» sono molto probabilmente percepite come le iniziali dei cognomi «núñez» e «navarro». In quanto cognomi, non si tratta di termini generici riferiti ai servizi in questione e pertanto hanno un carattere distintivo normale. In tali circostanze, l'aggiunta dell'elemento verbale «núñez i navarro» al marchio anteriore ne modifica il carattere distintivo (punti 43-46) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
TACK		10/10/2018, T-24/17 , D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668

Prodotti e servizi: Classe 16

Territorio: Spagna

Valutazione: le fatture non contenevano alcuna indicazione del marchio denominativo anteriore TACK in quanto tale; si faceva invece riferimento alle denominazioni dei prodotti. La giustapposizione dell'elemento «ceys» non può essere considerata un'aggiunta irrilevante o trascurabile all'elemento «tack». Inoltre, sulle fatture e nei dépliant e cataloghi gli elementi «tack» e «ceys» apparivano insieme come un unico termine o come un unico elemento verbale di otto lettere. L'elemento «tackceys» sulle fatture, così come nel testo dei dépliant e dei cataloghi, sarà percepito come un'**unità indivisibile**, essendo le due parole unite. Sulla confezione e negli estratti di siti internet, dépliant e cataloghi, il termine «tack» compare sistematicamente in combinazione con il termine «ceys» e in modo figurativo. Nessuno dei succitati elementi di prova mostra il marchio denominativo anteriore TACK utilizzato in modo isolato o, quanto meno, distante dall'elemento «ceys» (punti 54-63) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		Esempio di fantasia (CP8)

Prodotti e servizi: Classe 25

Valutazione: il marchio registrato è utilizzato con un elemento figurativo distintivo (un pesce blu) tale da creare nel marchio utilizzato una singola unità e un nuovo concetto (il pesce grande che mangia quello piccolo) – variazione inaccettabile.

6.2.2.1.2. Marchio registrato con grado di carattere distintivo basso

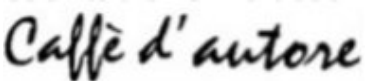
È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

- Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo.
- Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione).

Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo

Quando il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo, l'aggiunta anche di un elemento non distintivo o debolmente distintivo può alterarne il carattere distintivo. Di conseguenza, è particolarmente importante eseguire una valutazione caso per caso.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5 , La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 11: <i>Macchine da caffè elettriche per uso in bar</i> <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> nel marchio utilizzato l'elemento maggiormente distintivo è lo specifico stile dei caratteri scritti a mano. Ciò altera il carattere distintivo del marchio, in quanto l'uso di questo specifico stile di carattere scritto a mano aggiunge un elemento distintivo al marchio denominativo che non era presente nella forma in cui è stato registrato (punti 52-53) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i)  (ii) 	19/06/2019, T-307/17 , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: UE

Valutazione: le seguenti considerazioni sono espresse nel contesto dell'[articolo 7, paragrafo 3, RMUE](#), applicato per analogia all'[articolo 18, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#) (punto 58). Il marchio controverso è un marchio puramente figurativo che presenta poche caratteristiche. Una di tali caratteristiche è l'uso di tre strisce nere su fondo bianco. Detta caratteristica è all'origine di un contrasto specifico tra, da un lato, le tre strisce nere e, dall'altro, il fondo bianco nonché gli spazi bianchi che separano tali strisce. In dette circostanze, **tenuto conto, in particolare, dell'estrema semplicità del marchio controverso e della rilevanza della caratteristica sopra descritta**, il fatto di invertire lo schema dei colori, mantenendo un netto contrasto tra le tre strisce e il fondo, non può essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso. Ne consegue che l'uso del marchio sotto forma di tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro) altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 76-78) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FLAVOUR AND AROMA		Esempio di fantasia (CP8)

Prodotti e servizi: Classe 31

Territorio: pubblico di lingua inglese

Valutazione: il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo. L'elemento aggiunto BAA-naa-NAA, che ha anche un basso grado di carattere distintivo, è posto all'inizio e interagisce con il marchio come registrato creando un nuovo concetto – variazione inaccettabile.

Esempio in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i)  (ii) 	13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

Prodotti e servizi: Classi 9, 24, 25 e 42

Territorio: UE

Valutazione: la semplice aggiunta al marchio registrato di un elemento privo di carattere distintivo, come un cerchio, non altera il carattere distintivo del marchio. L'elemento distintivo e dominante del marchio usato è l'elemento che costituisce il marchio registrato stesso, che rimane chiaramente riconoscibile. Analogamente, l'uso del colore azzurro non è particolarmente originale e non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 41-55) – variazione accettabile.

Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione)

L'aggiunta di un elemento distintivo a un marchio che ha un basso grado di carattere distintivo comporta generalmente un'interazione tra i due tale per cui il marchio registrato non sarà più percepito in modo indipendente. Ciò altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		28/02/2017, T-766/15 , REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123

Prodotti servizi: Classi 29, 30 e 31

Territorio: UE

Valutazione: il marchio registrato, un motivo di seminato di pesci dorati su sfondo blu, ha un basso grado di carattere distintivo. Il pubblico percepirà questo elemento come decorativo o destinato a fungere da sfondo. Il marchio distintivo «LABEYRIE» appare in evidenza in posizione centrale sull'imballaggio dei prodotti e sovrapposto al marchio registrato (punti 50-54, 59-60) – variazione inaccettabile.

6.2.2.2 Omissioni

L'omissione di un elemento che contribuisce al carattere distintivo del marchio registrato può alterare il carattere distintivo di quest'ultimo.

6.2.2.2.1 Marchio registrato con grado di carattere distintivo medio

È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

- Omissione di un elemento non distintivo
- Omissione di un elemento debolmente distintivo
- Omissione di un simbolo o altro carattere ortografico
- Omissione di un elemento distintivo

Omissione di un elemento non distintivo

Se l'elemento omesso non è distintivo, il carattere distintivo del marchio registrato non sarà alterato.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	Diacol	24/01/2017, T-258/08 , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 5 <i>Territorio:</i> Portogallo <i>Valutazione:</i> l'omissione del termine «Portogallo», descrittivo dell'origine dei prodotti, non influisce sul carattere distintivo del marchio registrato (punto 38) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		29/09/2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550 Confermata da 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 25 <i>Territorio:</i> Grecia <i>Valutazione:</i> l'omissione della parola leggermente stilizzata «Beachwear», in quanto descrittiva del tipo di prodotti in questione, non influisce sul carattere distintivo del marchio registrato (punti 62-63) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
--------------------	--------------------	-------------

		24/11/2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Prodotti e servizi:</i> Classi 35, 40, 41 e 42 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> gli elementi verbali «Betriebsverband für Unternehmer und Selbständige e.V.» (che significa «Associazione di assistenza agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, associazione registrata»), scritti in caratteri di piccole dimensioni e che occupano una posizione secondaria nel marchio registrato, sono descrittivi dei servizi in questione. L'omissione di questo elemento non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 36-37) – variazione accettabile.		

Omissione di un elemento debolmente distintivo

Se l'elemento omesso ha un carattere distintivo di basso grado, il carattere distintivo del marchio registrato di norma non sarà alterato. Tuttavia, qualora tale elemento debolmente distintivo contribuisca in modo significativo al carattere distintivo del marchio registrato, sia visivamente dominante o interagisca con altri elementi, può essere giustificato un esito diverso. Di conseguenza, è particolarmente importante eseguire una valutazione caso per caso.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	i) vieta (ii) 	10/12/2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950

Prodotti e servizi: Classe 9

Territorio: UE

Valutazione: il carattere distintivo del marchio deriva sostanzialmente non dagli elementi figurativi ma dal termine «vieta». Tale elemento verbale presenta un carattere distintivo elevato e occupa una posizione importante nell'impressione generale creata dal marchio registrato, mentre gli elementi figurativi hanno carattere distintivo debole e, nell'impressione generale, occupano una posizione accessoria. Tali elementi figurativi, incluso il carattere tipografico utilizzato, hanno un impatto visivo relativamente marginale. Il bordo rettangolare non è originale rispetto agli usi commerciali comuni. Per quanto riguarda i restanti elementi figurativi (i rettangoli grigi che separano le lettere del termine «vieta» e i rettangoli bianchi al centro dei lati del bordo rettangolare) sono di dimensioni molto piccole, non richiamano l'attenzione né sono originali (punti 47 e 48) – variazione accettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i)  (ii) 	14/12/2016, T-397/15 , PAL (fig.), EU:T:2016:730

Prodotti e servizi: Classe 7

Territorio: UE

Valutazione: l'elemento figurativo del marchio registrato è essenzialmente un riquadro che evidenzia la presenza dell'elemento verbale distintivo «pal». Sarà percepito come puramente decorativo. L'omissione di tale elemento non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 32-38) – variazione accettabile.

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
--------------------	--------------------	-------------

		Esempio di fantasia (CP8)
Prodotti e servizi: Classe 9 Territorio: pubblico di lingua inglese Valutazione: Il carattere distintivo del marchio registrato deriva essenzialmente dalla combinazione dell'elemento verbale «BUBBLEKAT» e degli altri elementi nel marchio. Nonostante il basso grado di carattere distintivo degli altri elementi, essi interagiscono e sono visivamente dominanti per la loro dimensione e posizione in primo piano. L'omissione di tali elementi altera il carattere distintivo del marchio registrato – variazione inaccettabile.		

Omissione di un simbolo o altro carattere ortografico

L'omissione di un segno di punteggiatura, di un carattere ortografico (come un apostrofo, un accento, un trattino o uno spazio) o di altri simboli (come il simbolo plurale o possessivo o la forma abbreviata della società) di norma non altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Stöckert	i) Stockert ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert
Prodotti e servizi: Classi 9 e 10 Territorio: UE Valutazione: l'elemento «STOCKERT» è chiaramente l'elemento dominante del marchio e che maggiormente richiama l'attenzione. L'aggiunta o la cancellazione dell'umlaut «Ö» non pregiudica il carattere distintivo dell'elemento verbale, poiché i due puntini sopra la «O» nel marchio registrato non sono un elemento dominante o che richiama l'attenzione, anche se, quando presenti, saranno notati, in particolare dal pubblico di lingua tedesca. Di conseguenza, si ritiene che la soppressione di un «umlaut» (dieresi) o la convenzionale sostituzione della lettera «ö» con il dittongo «oe» non alteri il carattere distintivo del marchio registrato (punto 5) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
--------------------	--------------------	-------------

PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4 , PELASPAN / PELASPAN et al.
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 17 <i>Territorio:</i> Benelux <i>Valutazione:</i> l'uso del marchio registrato senza il trattino che collega gli elementi «PELASPAN» e «PAC» non ne altera il carattere distintivo (punto 25) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		29/04/2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 29 <i>Territorio:</i> Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria e Portogallo <i>Valutazione:</i> 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 registrato 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 argenteo. Lo sfondo arancione è semplicemente il colore della confezione dei prodotti (punto 45) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1 , APANI / APALIA-ΑΠΑΛΙΑ
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 30 <i>Territorio:</i> Grecia <i>Valutazione:</i> l'omissione della traslitterazione del termine in caratteri greci non altera il carattere distintivo del marchio registrato – variazione accettabile.		

Omissione di un elemento distintivo

L'omissione di un elemento distintivo, sia esso denominativo o figurativo, di solito altera il carattere distintivo del marchio registrato, anche quando tali elementi non sono dominanti, a condizione che non siano trascurabili.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		04/05/2012, R 562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
<i>Prodotti e servizi:</i> Classe 9 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> gli elementi verbali «light technology» (tecnologia leggera) sono stati omessi nel marchio utilizzato. Considerando l'importanza, in un marchio complesso, degli elementi verbali attraverso i quali il pubblico di riferimento fa di norma riferimento a tali marchi, il fatto che si tratti di termini stranieri difficilmente comprensibili per il pubblico spagnolo e il modo in cui sono integrati nel marchio figurativo, omettere tali elementi verbali altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 27 e 32) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		21/01/2015, T-46/13 , KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39

Prodotti e servizi: Classe 29

Territorio: UE (prove incentrate sulla Spagna)

Valutazione: In primo luogo, i termini «Sabores de Navarra» (sapori di Navarra) fanno riferimento a sensazioni o impressioni che evocano una regione del nord della Spagna. Dunque, gli elementi possono essere intesi dal pubblico di lingua spagnola come descrittivi dell'origine geografica dei prodotti in questione. Inoltre il termine «sabores» (sapori) può essere inteso come indicazione di una qualità del prodotto, ossia il sapore. Ne deriva che gli elementi «Sabores de Navarra» devono essere ritenuti sostanzialmente descrittivi.

Dato il significato del termine «Sabiduría» (saggezza) e del termine «sabor» (sapore), gli elementi «La Sabiduría del Sabor» costituiscono un gioco di parole e non possono essere ritenuti descrittivi. Ne consegue che il carattere distintivo del marchio registrato deriva essenzialmente dai termini «La Sabiduría del Sabor» (punti 31-45) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV

Prodotti e servizi: Classi 32 e 33

Territorio: UE

Valutazione: per una linea di bevande descritta nelle prove come «una nuova marca di bevande alla moda», la parola «FASHION» da sola ha un carattere distintivo molto basso, se non nullo. Al contrario, il termine «TV» non allude alle bevande, né alla nozione di moda. Pertanto, l'elemento verbale «TV» costituisce non solo un elemento distintivo, ma anche l'elemento maggiormente distintivo del marchio in questione (punto 34) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2 , SCORPIO / ESCORPION (fig.)

Prodotti e servizi: Classi 1, 3 e 4

Territorio: Spagna

Valutazione: Il marchio registrato è fortemente caratterizzato dalla presenza dell'elemento figurativo. Tuttavia, i documenti presentati non mostrano alcun uso dell'elemento figurativo contenuto nel marchio registrato (punti 19-20) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		31/03/2020, R 2111/2019-4 , natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.)

Prodotti e servizi: Classe 42

Territorio: Spagna

Valutazione: l'elemento figurativo nel marchio registrato non sarà considerato puramente ornamentale o decorativo. Si tratta di un disegno unico che combina varie linee, forme e colori, visivamente appariscenti e dotati di personalità e carattere distintivo proprio. Possiede un certo grado di creatività e di immaginazione artistica. Occupa quasi la metà del marchio; di conseguenza, non può essere considerato trascurabile. Poiché l'elemento figurativo è visivamente dominante e non è trascurabile, la sua omissione altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 26-28) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		15/12/2015, T-83/14 , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974 ricorso respinto, 15/06/2016, C-94/16 P , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: Francia

Valutazione: l'elemento grafico del marchio registrato, costituito da una firma stilizzata, scompare del tutto dal marchio utilizzato ed è sostituito da un elemento grafico radicalmente diverso, molto classico, simmetrico e statico. Il marchio nella forma registrata richiama l'attenzione mediante l'asimmetria e il dinamismo conferiti dal movimento delle lettere, da sinistra verso destra. Le differenze summenzionate non sono trascurabili e i marchi non possono essere considerati complessivamente equivalenti ai sensi della giurisprudenza (punti 22-24) – variazione inaccettabile.

6.2.2.2.2 Marchio registrato con grado di carattere distintivo basso

È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

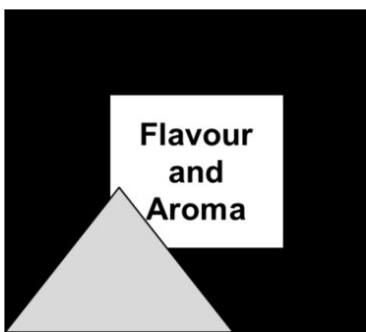
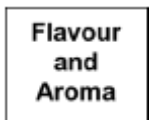
- Omissione di un elemento distintivo non distintivo
- Omissione di un elemento debolmente distintivo

Poiché un marchio con un basso grado di carattere distintivo non contiene elementi dotati di carattere distintivo medio, non si configura lo scenario di «omissione di un elemento distintivo».

Omissione di un elemento non distintivo

Quando il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo e l'elemento omesso non è distintivo, in generale il carattere distintivo del marchio registrato non sarà alterato. Tuttavia, un esito diverso può essere giustificato nei casi in cui il carattere distintivo del marchio registrato derivi esclusivamente dalla combinazione di elementi non distintivi.

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		Esempio di fantasia (PC8)
<i>P&S:</i> Classe 30 <i>Territorio:</i> pubblico di lingua inglese <i>Valutazione:</i> il carattere distintivo del marchio registrato deriva dalla combinazione di forme geometriche semplici e parole descrittive. La combinazione di tali elementi rende il marchio distintivo nel suo complesso, conseguentemente l'omissione di parte di tali elementi altera il carattere distintivo del marchio – variazione inaccettabile.		

Omissione di un elemento debolmente distintivo

Quando il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo, l'omissione di un elemento debolmente distintivo può comportare un'alterazione del carattere distintivo del marchio registrato, in particolare se l'elemento omesso è visivamente dominante o nei casi in cui il carattere distintivo del marchio registrato derivi dalla combinazione di elementi con un basso grado di carattere distintivo. Di conseguenza, è particolarmente importante eseguire una valutazione caso per caso.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		15/09/2015, T-483/12 , LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635
<i>P&S:</i> Classe 30 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> il marchio è registrato come marchio figurativo e non come marchio tridimensionale con forma esagonale. Il marchio non include nemmeno la rappresentazione di due pannelli esagonali equilateri, uniti rispettivamente su un sesto del lato superiore e su un sesto del lato inferiore della riproduzione di tale marchio ad indicare che quando tutti i pannelli sono piegati possono formare una scatola esagonale. Le rappresentazioni dell'imballaggio, come dimostrano le prove, non riproducono il triplice effetto creato dall'immagine dei tre pannelli rettangolari, che caratterizza tale marchio. Ciò altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 111-117) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		Esempio di fantasia (PC8)
<i>P&S:</i> Classe 31 <i>Valutazione:</i> il carattere distintivo del segno registrato deriva da una combinazione di elementi non distintivi e debolmente distintivi, ovvero il termine «Bio» e la stilizzazione della lettera O simile a un gatto. La combinazione di entrambi gli elementi rende il marchio distintivo nel suo complesso – variazione inaccettabile.		

6.2.3 Modifica di altre caratteristiche

La modifica della posizione o delle proporzioni degli elementi del marchio come registrato o il passaggio tra un carattere tipografico maiuscolo/minuscolo, purché non si discosti in modo significativo dalla consueta forma tipografica, non pregiudica in genere il carattere distintivo del marchio registrato.

Tuttavia, l'uso irregolare delle lettere maiuscole o altre aggiunte che possono influire sul modo in cui gli elementi vengono percepiti (ad esempio quando l'ordine inverso

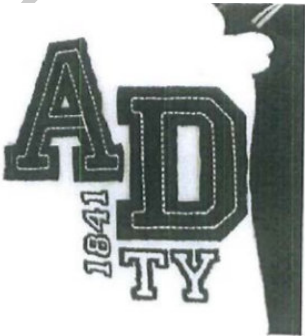
degli elementi verbali conduce a un significato diverso o quando una parte dell'elemento verbale evidenziata graficamente ha un significato proprio) possono portare a una conclusione diversa.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070
Prodotti e servizi: Classe 29 Territorio: UE <i>Valutazione:</i> le etichette sulle bottiglie delle bevande hanno un'estensione limitata, non è pertanto inusuale scrivere un marchio costituito da una parola su due righe. L'aggiunta dell'elemento grafico semi-circolare non modifica l'impressione generale del marchio (punti 47 e 49) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
Prodotti e servizi: Classe 33 Territorio: UE <i>Valutazione:</i> la disposizione e le proporzioni diverse degli elementi verbali «PALMA» e «MULATA» nel marchio utilizzato non introduce una modifica tale da alterare il carattere distintivo del marchio registrato (punti 34-36) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Prodotti e servizi:</i> Classi 35, 40, 41 e 42 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> sia la forma registrata sia quella utilizzata del marchio includono 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. (punto 35) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
AD-1841-TY	(i)  (ii) 	10/10/2017, T-233/15, 1841, EU:T:2017:714

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: Francia

Valutazione: i tre principali componenti del marchio registrato, ovvero gli elementi «AD», «1841» e «TY», sono sempre presenti contemporaneamente nei marchi utilizzati, sebbene si possano rilevare una certa differenza di posizionamento e dimensione e una certa stilizzazione specifica. Valutazione: i tre principali componenti del marchio registrato, ovvero gli elementi «AD», «1841» e «TY», sono sempre presenti contemporaneamente nei marchi utilizzati, sebbene si possano rilevare una certa differenza di posizionamento e dimensione e una certa stilizzazione specifica. Inoltre, essi restano leggibili e identificabili nelle forme utilizzate (punti 73-76) – variazione accettabile.

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Esempio inventato (CP8)

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: pubblico di lingua inglese

Valutazione: sebbene entrambi gli elementi verbali del segno registrato siano presenti nel marchio utilizzato, il loro uso in ordine inverso cambia il significato del marchio registrato: variazione inaccettabile.

6.3 Uso in relazione ai prodotti e servizi registrati

In forza dell'[articolo 18, RMUE](#), 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 47, paragrafo 2, RMUE](#), 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 nella causa «Aladin»:

[Le disposizioni dell'art. 43 del regolamento n. 40/94 ([ora articolo 47, RMUE](#))] 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'Ufficio, 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 [...]

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 51, enfasi aggiunta.)

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 dell'Unione europea 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, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 2, Confronto di Prodotti e Servizi](#), e in particolare la pratica riguardante l'uso di tutte le indicazioni generali nei titoli di classi, e le [Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione](#).

6.3.1 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. del caso	Prodotti e servizi registrati	Prodotti e servizi	Osservazione
18/01/2011, T-382/08 , Vogue	Calzature.	<i>Vendita al dettaglio di calzature.</i>	Non OK (punti 47 48).
13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II	Calzature.	<i>Servizi di vendita al dettaglio relativi alle calzature.</i>	Non OK (punto 32).

N. del caso	Prodotti e servizi registrati	Prodotti e servizi	Osservazione
08/11/2001, R 807/2000-3 , DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	<i>Prodotti e sostanze farmaceutiche e veterinarie e prodotti disinfettanti.</i>	<i>Pannolini e pannolini per l'incontinenza.</i>	Non OK, anche se i prodotti specifici potrebbero essere distribuiti dalle farmacie (punti 14-16).
03/10/2008, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (fig.) / GEO	<i>Servizi di telecomunicazione nella Classe 38.</i>	<i>Fornitura di una piattaforma di acquisti su Internet.</i>	Non OK (punto 16).
03/05/2004, R 68/2003-2 , SWEETIE / SWEETY	<i>Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; agrumi concentrati ed estratti di frutta, conserve; zucchero, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria.</i>	<i>Guarnizioni per dessert al sapore di fragola, caramello o cioccolato.</i>	Non OK (punto 20).
24/02/2010, R 1519/2008-1 , DADO / DODOT et al.	<i>Pannolini per bambini di stoffa nella Classe 25.</i>	<i>Pannolini usa e getta di carta e cellulosa (Classe 16).</i>	Non OK (punto 29).
18/06/2010, R 594/2009-2 , BANIF / BANIF (fig.)	<i>Amministrazione, rappresentanza e consulenza generale nella Classe 35</i> <i>Progetti tecnici, economici e amministrativi nella Classe 42.</i>	<i>Amministrazione di fondi e beni personali o di affari immobiliari (Classe 36).</i>	Non OK (punto 39).
31/05/2011, B 1 589 871	<i>Interruttori elettrici e «parti di lampade».</i>	<i>Apparecchi di illuminazione.</i>	Non OK.
25/11/2002, B 253 494	<i>Servizi di istruzione.</i>	<i>Servizi di intrattenimento.</i>	Non OK.

N. del caso	Prodotti e servizi registrati	Prodotti e servizi	Osservazione
28/04/2011, B 1 259 136	<i>Servizi di trasporto e distribuzione</i> nella Classe 39.	<i>Consegna a domicilio di prodotti acquistati in un negozio al dettaglio.</i>	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.
23/08/2012, R 1330/2011-4 , 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).

6.3.2 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.

6.3.3 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*.

D'altro canto, se un marchio è registrato solo per **parte** delle **indicazioni generali** elencate nel titolo di una determinata classe, ma è stato usato solo per prodotti o servizi rientranti in una **diversa** indicazione generale della stessa classe, non si considera usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (cfr. anche il [punto 6.3.4](#)).

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.

6.3.4 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 47, paragrafo 2, RMUE](#), 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.

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

Nella sentenza «*Aladin*» il Tribunale 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 sottocategorie 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 sottocategoria o le sottocategorie cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato.

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; cfr. anche 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 43.)

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 ha inoltre segnalato, da una parte, che l'[articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, RMUE](#), 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. a) che è sufficientemente ampia da coprire un certo numero di sottocategorie non in modo arbitrario;
 - b. 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). Cfr. gli esempi di cui al [punto 6.3.4.3](#) che segue.

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 6.3.4.3](#) che segue).

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 sottocategorie che coprano i prodotti diversi.

Segno contestato	N. del caso
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4 , (decadenza)
L'uso provato di un marchio di: • 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; e • placche battitacco 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.	

Nel caso di un marchio registrato per una **categoria ampia di prodotti e servizi che non è sufficientemente chiara e precisa** da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, esclusivamente su tale base, di determinare l'ambito di protezione, dovrebbe essere possibile, in linea di principio, determinare l'ambito preciso tramite la prova dell'uso (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Si applicano i principi generali sopra riportati. Per ulteriori informazioni sui termini non chiari e imprecisi vedere le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 2, Raffronto dei prodotti e servizi, punto 1.5.2](#).

6.3.4.2 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 (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).

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

6.3.4.3 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 (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Se i prodotti o servizi interessati hanno diversi scopi, non è possibile individuare, in modo coerente, sottocategorie distinte considerando, isolatamente, ciascuno di questi scopi (16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 51).

Altri criteri per definire sottocategorie adeguate potrebbero essere altre caratteristiche del prodotto o servizio, come per esempio la loro natura o il pubblico a cui sono destinati. L'origine geografica dei prodotti non è rilevante. Sebbene l'origine geografica dei vini sia un fattore importante nella loro scelta, tale fattore non è rilevante a tal punto da comportare che vini con denominazioni d'origine diverse possano costituire sottocategorie di prodotti inquadrabili autonomamente (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Segno anteriore	N. del caso
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
Prodotti e servizi: lucido per metalli nella Classe 3. Valutazione della prova dell'uso: 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 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».	

Segno contestato	N. del caso
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G , PELLICO (fig.) decadenza

Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: <i>calzature</i> nella Classe 25. Valutazione della prova dell'uso: l'uso è stato dimostrato solo per <i>calzature da donna</i>, il che costituisce una sottocategoria sufficientemente distinta all'interno della vasta categoria di <i>calzature</i>. Il consumatore interessato non vuole solo soddisfare l'esigenza di coprire e proteggere i propri piedi ma cerca, nello specifico, scarpe da donna. Anche le realtà del mercato sostengono tale divisione: molti negozi di calzature offrono esclusivamente calzature da donna o separano fisicamente il reparto delle calzature da donna da altri reparti (punti 32, 39-42).	

Segno contestato	N. del caso
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2 , TURBO decadenza
Prodotti e servizi: abbigliamento nella Classe 25. Valutazione della prova dell'uso: 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, per esempio T-shirt, bermuda, pantaloncini per ciclisti e biancheria intima da donna (punto 21). 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 dell'Unione europea registrato per «abbigliamento» l'obbligo di dimostrare l'uso in tutte le possibili sottocategorie che potrebbero essere suddivise infinitamente dal richiedente (punto 25).	

Segno anteriore	N. del caso
	19/01/2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); confermato da 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518

Prodotti e servizi: apparecchi e strumenti di misura nella Classe 9.

Valutazione della prova dell'uso: 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).

Segno contestato	N. del caso
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1 , ICEBERG decadenza
<i>Prodotti e servizi:</i> <i>apparecchi per il riscaldamento, la produzione di vapore, la refrigerazione, l'essiccazione, la ventilazione e l'erogazione di acqua</i> della Classe 11. Valutazione della <i>prova dell'uso</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). Conclusione: l'uso si è inteso dimostrato per «apparecchi di riscaldamento, di refrigerazione e di ventilazione».	

Segno contestato	N. del caso
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4 , LOTUS decadenza

Prodotti e servizi: abbigliamento e biancheria intima, calze, corsetti, cravatte, bretelle, guanti, indumenti intimi nella Classe 25.

Valutazione della prova dell'uso: 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* (14/07/2005, [T-126/03](#), *Aladin*, EU:T:2005:288) *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).

Segno anteriore	N. del caso
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4 , GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO

Prodotti e servizi: 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.

Valutazione della prova dell'uso: i dispositivi che l'opponente ha dimostrato di avere immesso sul mercato rientrano sotto la dicitura di *hardware* 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'hardware 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.

Segno anteriore	N. del caso
-----------------	-------------

HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
<i>Prodotti e servizi:</i> alimenti per gli animali della Classe 31 e alimenti per animali, mangimi e additivi non medicati per mangimi; tutti compresi nella Classe 31. Valutazione della prova dell'uso: 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 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 dell'Unione europea anteriore si possa intendere registrato soltanto rispetto a «<i>additivi per mangimi</i>» nella Classe 31.	

Segno contestato	N. del caso
VIGOR	18/11/2015, T-361/13 , VIGOR / VIGAR
<i>Prodotti e servizi:</i> spazzole di ogni tipo, sia per la pulizia che per l'igiene, comprese nella Classe 21. La dimostrazione dell'uso di un marchio per prodotti, tra cui, scope, spazzole e spugne, è stata considerata una prova sufficiente dell'uso di «spazzole di ogni tipo, sia per la pulizia che per l'igiene» per le quali il marchio era stato registrato. Il Tribunale ha affermato che tali prodotti per la casa e per la cucina non costituiscono una categoria sufficientemente ampia da richiedere che essi siano identificati all'interno di sottocategorie in cui debba essere specificamente dimostrato il loro uso effettivo. Bisogna piuttosto pensare che all'interno di tale categoria di prodotti non sia possibile creare sottocategorie significative.	

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 ha ritenuto adeguate le seguenti sottocategorie per *prodotti farmaceutici*:

N. del caso	Adeguate	Non adeguata
13/02/2007, T-256/04 , Respicur	<i>Prodotti farmaceutici per malattie respiratorie.</i>	<i>Inalatori a polvere secca multidose contenenti corticoidi, disponibili solo su prescrizione.</i>
23/09/2009, T-493/07 , Famoxin	<i>Prodotti farmaceutici per malattie cardiovascolari.</i>	<i>Prodotti farmaceutici con digossina per uso umano per malattie cardiovascolari.</i>
16/06/2010, T-487/08 , Kremezin, EU:T:2010:237	<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>
17/10/2006, T-483/04 , Galzin, EU:T:2006:323	<i>Prodotti a base di calcio.</i>	<i>Prodotti farmaceutici.</i>

6.3.5 Uso del marchio per quanto riguarda parti integranti, servizi post-vendita e mercato di seconda mano dei prodotti registrati

Nella sentenza «*Minimax*», la Corte di giustizia ha statuito che, in talune circostanze, l'uso del marchio può essere considerato effettivo anche per prodotti «registrati» già commercializzati e non più disponibili (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 40 e segg.).

- 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. del caso
Minimax	11/03/2003, C-40/01

Prodotti e servizi: estintori e prodotti associati vs componenti e servizi post-vendita.

Valutazione della PdU: 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.

Tuttavia la pronuncia della Corte di giustizia va interpretata in **senso restrittivo** e applicata solo in casi estremamente eccezionali. 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, RMUE](#).

Nella sentenza *Testarossa*, la Corte di giustizia ha confermato che, in linea di principio, la successiva **rivendita di prodotti di seconda mano** recanti il marchio non costituisce un uso effettivo (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, § 55). Tuttavia, ha ritenuto che la rivendita **da parte del titolare** di prodotti di seconda mano recanti il marchio possa essere presa in considerazione come prova dell'uso di tale marchio. Il fatto che il titolare del marchio non possa vietare a terzi l'uso dello stesso per prodotti già immessi in commercio con detto marchio non significa che non possa farne uso egli stesso per tali prodotti. Se il titolare del marchio di cui trattasi usa effettivamente tale marchio, **conformemente alla sua funzione essenziale** di garantire l'**identità di origine** dei prodotti per i quali è stato registrato, al momento della rivendita di prodotti di seconda mano, tale uso può costituire un «uso effettivo» (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, § 56-60).

6.3.6. Uso per la vendita di propri prodotti da parte del produttore

Nella nota esplicativa della classificazione di Nizza i servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35 sono definiti come

[...] il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente; tali servizi possono essere forniti da negozi al dettaglio, grossisti, tramite distributori automatici, cataloghi di vendita per corrispondenza o tramite mezzi elettronici, per esempio siti web o programmi di televendite.

Dalla nota esplicativa emerge che la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» rinvia a **tre caratteristiche essenziali**: in primo luogo, l'oggetto di tali servizi è la vendita di beni ai consumatori; in secondo luogo, sono rivolti al consumatore in modo tale da consentirgli di esaminare e acquistare tali beni comodamente; e, in terzo luogo, sono forniti per conto terzi (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). I «**terzi**» che

beneficiano del «raggruppamento di una **varietà** di prodotti» sono i vari produttori alla ricerca di uno sbocco per i propri prodotti.

Il Tribunale ha dichiarato che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori. Detto commercio comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Per esempio, la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» comprende i servizi forniti da una galleria commerciale rivolti al consumatore al fine di consentirgli di esaminare e acquistare comodamente tali prodotti, a vantaggio delle insegne che occupano la galleria commerciale (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Il Tribunale ha confermato che anche i servizi possono essere oggetto di una vendita al dettaglio poiché sussistono situazioni in cui un operatore economico seleziona e offre una gamma di servizi di terzi tra i quali il consumatore possa scegliere presso un unico interlocutore (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Così come pubblicizzare i propri prodotti non costituisce uso di servizi pubblicitari nella Classe 35, non vi è uso di servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35 ove il produttore venda meramente i propri prodotti dal proprio negozio o sito web. La vendita da parte del produttore dei propri prodotti non è un servizio indipendente, bensì un'attività coperta dalla protezione conferita dalla registrazione dei **prodotti**. Non sarebbe appropriato equiparare la protezione conferita dalla registrazione di prodotti in una qualsiasi delle Classi da 1 a 34 con quella conferita dalla registrazione di servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35. Benché i produttori possano fornire servizi accessori (tra cui il mantenimento di un negozio con assistenti di vendita, pubblicità, consulenza, servizi post-vendita ecc.) nel corso della vendita dei propri prodotti, tali attività rientrano nel concetto di un «servizio» retribuito soltanto se non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei prodotti (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Di conseguenza, se un produttore utilizza un marchio in relazione ad attività che costituiscono parte integrante della messa in vendita dei propri prodotti, non vi è uso di servizi di vendita al dettaglio per tali prodotti nella Classe 35. Questa interpretazione è altresì confermata dagli esempi di uso (violazione dello stesso) di cui all'[articolo 9, paragrafo 3, RMUE](#).

Né tantomeno tale attività di vendita sarebbe in linea con la definizione di «servizi di vendita al dettaglio» fornita nella nota esplicativa della classificazione di Nizza e interpretata dal Tribunale, poiché non comporta alcun vantaggio a produttori terzi. Pertanto, viene a mancare una caratteristica essenziale dei servizi di vendita al dettaglio.

Inoltre, l'uso effettivo deve essere coerente con la funzione essenziale di un marchio. Il marchio utilizzato in relazione a un punto vendita per i prodotti del produttore serve a distinguere tali prodotti da **prodotti** di altri produttori, ma non a distinguere i **servizi** forniti tramite tale punto vendita da quelli forniti tramite altri punti vendita. I produttori

che vendono i propri prodotti tramite i propri punti vendita competono sul mercato dei **prodotti** che vendono, ma non competono sul mercato dei **servizi di vendita** al dettaglio, che si rivolge ai produttori terzi. La gestione di un negozio **esclusivamente** al fine di vendere i propri prodotti esclude l'offerta di prodotti concorrenti di produttori terzi.

Tuttavia, l'uso effettivo di servizi di vendita al dettaglio non dovrebbe essere negato se l'opponente, nel raggruppare prodotti offerti da terzi, include, oltre ai prodotti offerti da altri commercianti, prodotti che egli stesso produce.

7 Uso da parte del titolare o a suo nome

7.1 Uso da parte del titolare

In forza degli articoli [18, paragrafo 1](#), e [47, paragrafo 2](#), RMUE, in generale, spetta al titolare fare un uso effettivo del marchio registrato anteriore. Tali disposizioni riguardano anche l'uso del marchio da parte del titolare precedente durante la sua proprietà.

7.2 Uso da parte di terzi autorizzati

Ai sensi dell'[articolo 18, paragrafo 2, RMUE](#), 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 (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). 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 (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 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'08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (confermata ulteriormente da 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). La Corte di giustizia 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.

7.3 Uso di marchi collettivi e di certificazione da parte di utenti autorizzati

I **marchi collettivi**, in genere, non sono utilizzati dall'associazione titolare, bensì dai suoi membri. Per quanto riguarda i marchi collettivi dell'UE, ciò trova riscontro nell'[articolo 78 RMUE](#), secondo cui l'utilizzazione fatta da qualsiasi persona a ciò abilitata soddisfa il requisito dell'uso.

I **marchi di certificazione** non sono utilizzati dai rispettivi titolari ma da utenti autorizzati, al fine di garantire ai consumatori che i prodotti o i servizi abbiano una caratteristica particolare. Per quanto riguarda i marchi di certificazione dell'UE, ciò trova riscontro nell'[articolo 87 RMUE](#) secondo il quale l'uso da parte della persona autorizzata in modo conforme ai regolamenti sull'uso del marchio di certificazione soddisfa il requisito dell'utente.

8 Irrilevanza dell'uso illecito

L'utilizzo di un marchio, idoneo a soddisfare il requisito dell'uso effettivo di cui agli articoli [18](#) e [47](#) RMUE, 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 58, paragrafo 1, lettera c\)](#), RMUE, 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 137, paragrafo 2, RMUE](#)).

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 sul funzionamento dell'Unione europea o le regole nazionali). Analogamente, il fatto che l'uso possa ledere diritti di terzi è del pari irrilevante.

9 Giustificazione per il mancato uso

In forza dell'[articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#), 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 (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 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 (14/05/2008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

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 47, paragrafo 2, RMUE](#), in quanto questi tipi di difficoltà costituiscano una parte naturale della gestione di un'azienda.

9.2 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 (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA), 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. del caso
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
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.	

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 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 (18/02/2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, § 40, confermata da 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Segno anteriore	N. del caso
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4 , HUGO BOSS / BOSS
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). 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).	

Segno anteriore	N. del caso
-----------------	-------------

MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4 , MOON-POWER / MANPOWER
Ai sensi dell'articolo 9, RMUE e dell'articolo 5 della direttiva 2008/95/CE, 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 (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (§ 27). 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).	

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 (11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

9.3 Registrazione difensiva

Il Tribunale 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 (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 Forza maggiore

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

9.5 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 di riferimento quinquennale 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'01/07/1999, [B 2 255](#)).

10 Decisione

10.1 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* (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN).

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](#) che precede).

Quanto sopra non è in contrasto con l'[articolo 95, paragrafo 1, RMUE](#) 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 (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA).

10.2 Necessità di accertare la prova dell'uso

Una decisione sul punto se il requisito dell'uso effettivo del marchio registrato sia soddisfatto non è sempre necessaria.

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. L'esame della prova dell'uso è sempre necessario e obbligatorio nei casi in cui l'opposizione è del tutto o parzialmente fondata in virtù del marchio anteriore soggetto all'obbligo di prova dell'uso.

L'Ufficio può decidere di non accertare la prova dell'uso se è irrilevante per l'esito del procedimento di opposizione, ad esempio:

- in base all'impedimento di cui all'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), se non sussiste il rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio anteriore che è soggetto all'obbligo di prova dell'uso (10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64);
- se l'opposizione è del tutto fondata in virtù di un altro marchio anteriore che non è soggetto all'obbligo di prova dell'uso;
- se l'opposizione è del tutto fondata ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 3 e/o dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#);
- sulla base dell'impedimento di cui all'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), se manca una delle condizioni necessarie per l'operatività di tale impedimento.

Tuttavia, nel caso in cui il marchio anteriore che era soggetto all'obbligo di prova dell'uso sia stato esaminato nella decisione ma l'accertamento della prova dell'uso sia stato omissso, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella decisione fornendo una breve giustificazione.

10.3 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 (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Vale il **principio di interdipendenza** nel senso che elementi di prova deboli rispetto a un fattore rilevante (ad 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, né l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) se invocato.

10.4 Trattamento delle informazioni riservate

Ai sensi dell'[articolo 112, paragrafo 1, RMUE](#), l'Ufficio deve pubblicare le sue decisioni. D'altra parte però, ai sensi dell'[articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#), previa richiesta di una parte che ha manifestato uno specifico interesse di mantenere riservate parti del fascicolo, i dati interessati devono essere mantenuti riservati nei confronti del pubblico⁷⁵. Inoltre, l'esigenza di mantenere taluni dati riservati non esime l'Ufficio dall'obbligo di motivare le proprie decisioni.

⁷⁵ Tuttavia, va segnalato che nessuna parte del fascicolo può essere mantenuta riservata rispetto all'altra parte del procedimento in forza del diritto della difesa (cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, Sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.4](#)).

Data la natura pubblica delle decisioni, l'interesse giustificato di una parte nel mantenere talune informazioni riservate nei confronti del pubblico deve essere conciliato con l'obbligo dell'Ufficio di motivare le proprie decisioni. Potrebbe rivelarsi difficile motivare senza divulgare dati commerciali riservati, tuttavia, tale proposito può essere raggiunto facendo riferimento a tali dati in termini generali. Ad esempio, la decisione può fare riferimento alle fatture presentate, indicare l'intervallo di tempo, la frequenza ed il territorio delle vendite, l'importanza dei volumi di vendite che essi rappresentano e dichiarare se essi siano sufficienti a sostenere la conclusione di un uso effettivo. Ciò che è importante è che la decisione rispecchi il fatto che i dati commerciali rilevanti sono stati presi in considerazione e valutati in relazione al tipo di prodotti e servizi in questione ed alle caratteristiche del mercato pertinente. La mera constatazione se i fattori rilevanti (tempo, luogo, natura e portata dell'uso) siano stati soddisfatti o no, non è sufficiente a sostenere la conclusione definitiva sulla questione dell'uso effettivo.

Va infine chiarito che, anche qualora un intero documento o allegato sia riservato, la decisione può contenere riferimenti, anche specifici, ai dati contenuti in tali documenti, che sono chiaramente di pubblico dominio (ad esempio estratti di comunicati stampa).

10.5 Esempi

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

10.5.1 Uso effettivo accettato

N. del caso	Osservazione
17/02/2011, T-324/09 , Friboi, EU:T:2011:47	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», il Tribunale 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. Il Tribunale 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.
02/05/2011, R 872/2010-4 , CERASIL / CERATOSIL	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.

N. del caso	Osservazione
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 ad 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.
29/11/2010, R 919/2009-4 , GELITE / GEHOLIT	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.

N. del caso	Osservazione
20/04/2010, R 878/2009-2, SOLEA / Balea	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 acquisti 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.

N. del caso	Osservazione
25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	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».

10.5.2 Uso effettivo non accettato

N. del caso	Osservazione
18/01/2011, T-382/08 , Vogue, EU:T:2011:9	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. Il Tribunale 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.
19/09/2007, 1359 C; confermata da 09/09/2008, R 1764/2007-4 , PAN AM II	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.

N. del caso	Osservazione
04/05/2010, R 966/2009-2 , COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	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 prpdotti e servizi 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.
08/06/2010, R 1076/2009-2 , EURO CERT (fig.)/ EUROCERT	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.

N. del caso	Osservazione
01/09/2010, R 1525/2009-4 , OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)	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.
12/12/2002, T-39/01 , HIWATT, EU:T:2002:316	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.