

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F.G. JACOBS

presentate il 15 dicembre 2005¹

1. La presente causa riguarda un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado² che conferma la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) con la quale è stato respinto il ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI.

Normativa comunitaria

3. L'art. 8, n. 1 del regolamento n. 40/94, nella parte pertinente, dispone quanto segue:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio [comunitario] richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

2. Nella decisione si constatava che il marchio era stato seriamente utilizzato ai sensi dell'art. 43 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario³, e che i prodotti protetti dal marchio registrato e quelli di cui alla domanda di marchio comunitario erano simili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; (...)).»

¹ — Lingua originale: l'inglese.

² — Causa T-203/02, The Sunrider Corp/UAMI, Racc. pag II-2811.

³ — Regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), come modificato.

4. L'art. 8, n. 2, lett. a) stabilisce che per «marchi anteriori» si intendono anche i marchi registrati in uno Stato membro. cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. (...).

5. L'art. 42 del regolamento n. 40/94 prevede che, entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, può essere fatta opposizione alla registrazione di un marchio comunitario in forza dell'art. 8 del regolamento.

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

7. È pacifico nella fattispecie che l'uso di un marchio anteriore con il consenso del proprietario costituisce uso da parte del proprietario⁴.

6. L'art. 43 del regolamento n. 40/94, per la parte qui rilevante, è del seguente tenore:

8. La regola 22 del regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario⁵, nella parte pertinente, prevede quanto segue:

«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno

«2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono

4 — Per analogia con l'art. 15, n. 3, del regolamento n. 40/94, il quale, nel contesto della sospensione di un marchio comunitario per mancanza di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione, così prevede: «L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare».

5 — Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla [rilevanza] e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.

3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento».

Contesto fattuale della sentenza del Tribunale di primo grado

9. Il 1° aprile 1996 *The Sunrider Corporation* (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato una domanda di marchio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«UAMI»). Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo VITAFRUIT. I prodotti per i quali è stata presentata la domanda di marchio comprendono: «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta; sciropi e altri

preparati per fare bevande; bevande alle erbe e vitaminiche». La domanda di marchio è stata pubblicata il 5 gennaio 1998.

10. Il 1° aprile 1998 il sig. Juan Espadafor Caba (in prosieguo: l'«opponente») ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto. L'opposizione era basata sul fatto che un marchio anteriore, il segno denominativo VITAFRUT, era già stato registrato in Spagna relativamente a «bevande gassate analcoliche e non terapeutiche, bevande fredde non terapeutiche di ogni genere, gassose, granulati effervescenti, succhi di frutta e di verdura non fermentati (eccetto il mosto), limonate, aranciate, bevande fredde (eccetto l'orzata), selz, acqua di Seidlitz e ghiaccio artificiale».

11. A sostegno della sua opposizione l'opponente si basava sull'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94.

12. Nel mese di ottobre 1998, la ricorrente ha chiesto che, conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, l'opponente fornisse la prova del fatto che, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore era stato seriamente utilizzato in Spagna. La divisione d'opposizione dell'UAMI (in prosieguo: la «divisione d'opposizione») ha

invitato l'opponente a fornire tale prova. L'opponente ha trasmesso all'UAMI, in primo luogo, sei etichette di bottiglia sulle quali figurava il marchio anteriore e, in secondo luogo, quattordici fatture e buoni d'ordine, di cui dieci riportavano una data precedente al 5 gennaio 1998. Dalle fatture risultava che le vendite dei prodotti con il marchio anteriore erano state fatte dalla Industrias Espadafor SA invece che dal proprietario del marchio registrato (l'opponente Juan Espadafor Caba).

14. Il 23 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione. Con decisione 8 aprile 2002, la prima commissione di ricorso dell'UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il ricorso. In sostanza, essa ha confermato le valutazioni fatte dalla divisione d'opposizione nella sua decisione, sottolineando, tuttavia, che era stato dimostrato l'uso effettivo del marchio solo per i prodotti denominati «concentrati di succo».

13. Con decisione 23 agosto 2000, la divisione d'opposizione ha respinto la domanda di marchio per i prodotti denominati «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; bevande alle erbe e vitaminiche». Essa ha considerato, in primo luogo, che gli elementi di prova forniti dall'opponente dimostravano che il marchio anteriore era stato seriamente utilizzato ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 per «succhi di frutta e di verdura non fermentati, limonate, aranciate». In secondo luogo, la divisione d'opposizione ha ritenuto che tali prodotti fossero in parte simili e in parte identici a quelli denominati «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; bevande alle erbe e vitaminiche», di cui alla domanda di marchio, e che tra i due segni controversi sussistesse un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

15. La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

La sentenza del Tribunale di primo grado

16. Dinanzi al Tribunale di primo grado la ricorrente ha dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo si riferiva a una violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Tale motivo si divideva in due parti, la prima affermava che l'UAMI aveva considerato come uso effettivo quello effettuato da un terzo, senza che fosse dimostrato che era stato ottenuto il consenso del titolare del marchio, la seconda che l'UAMI aveva travisato la nozione di uso effettivo. Il secondo motivo si riferiva a una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

17. Riguardo alla prima parte del motivo il Tribunale di primo grado ha statuito quanto segue:

- «19 Ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, e dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 40/94, un'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario è respinta se il titolare del marchio anteriore controverso non adduce la prova che questo è stato seriamente utilizzato, dal suo titolare, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Per contro, se il titolare del marchio anteriore riesce a fornire tale prova, l'UAMI procede all'esame degli impedimenti alla registrazione fatti valere dall'opponente.
- 20 Conformemente all'art. 15, n. 3, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'art. 43, n. 3, di tale regolamento, l'uso da parte di un terzo di un marchio anteriore nazionale con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.
- 21 In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale ha già statuito che la portata dell'esame che la commissione di ricorso dell'UAMI deve effettuare relativamente alla decisione oggetto del ricorso, nel caso di specie la decisione della divisione di opposizione, non dipende dal fatto che la parte che ha proposto il ricorso sollevi un motivo specifico avverso tale decisione, criticando l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione effettuata dall'unità dell'UAMI che ha deciso in primo grado o ancora la valutazione di un elemento di prova, compiuta da parte di tale unità [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punto 32]. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso (sentenza KLEENCARE, cit., punto 29). In tale esame rientra anche l'accertamento del se, rispetto ai fatti e alle prove presentati dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la detta controparte abbia addotto la prova di un uso effettivo, da parte del titolare del marchio anteriore o di un terzo autorizzato, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, e dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 40/94. Ne consegue che la prima parte del presente motivo è ricevibile.
- 22 Per contro, rientra nell'esame del merito la pertinenza dell'affermazione secondo la quale la ricorrente non ha contestato, né dinanzi alla divisione

- d'opposizione né dinanzi alla commissione di ricorso, l'esistenza di un consenso del titolare del marchio anteriore.
- 23 Come risulta dalle fatture presentate dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la vendita di prodotti con il marchio anteriore è stata effettuata dalla società Industrias Espadafor, SA, e non dal titolare del marchio, benché il nome di quest'ultimo compaia anche nel nome della società di cui trattasi.
- 24 Quando un opponente fa valere atti di uso del marchio anteriore da parte di terzi come uso effettivo ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, esso afferma, implicitamente, che tale uso è stato fatto con il suo consenso.
- 25 Quanto alla fondatezza di tale constatazione implicita, risulta che, se l'uso del marchio anteriore, come si evince dalla fatture prodotte dinanzi all'UAMI, fosse stato effettuato senza il consenso del titolare e, quindi, in violazione del diritto di marchio di quest'ultimo, la società Industrias Espadafor, SA, di norma, avrebbe avuto interesse a non rivelare le prove di un tale uso al titolare del marchio di cui trattasi. Perciò, sembra poco probabile che il titolare di un marchio possa fornire la prova di un suo uso effettuato contro la propria volontà.
- 26 L'UAMI poteva fondarsi su tale presunzione tanto più che la ricorrente non ha contestato che l'uso del marchio anteriore da parte della società Industrias Espadafor, SA, era avvenuto con il consenso dell'opponente. Non è sufficiente che la ricorrente abbia fatto valere, nel procedimento dinanzi all'UAMI, in modo generico, che le prove prodotte dall'opponente non erano sufficienti a dimostrare un uso effettivo da parte di quest'ultimo.
- 27 Dal fascicolo risulta che la ricorrente ha criticato con molta precisione il volume commerciale dell'uso dimostrato, a suo parere troppo esiguo, nonché la qualità degli elementi di prova presentati. Per contro, da nessun elemento della formulazione delle memorie prodotte dalla ricorrente in sede di procedimento dinanzi all'UAMI si può dedurre che la ricorrente ha fatto presente all'UAMI la circostanza che si trattava di un uso effettuato da un terzo o che essa ha sollevato dubbi circa il consenso del titolare del marchio a tale uso.
- 28 Tali circostanze costituivano una base sufficientemente solida perché la commissione di ricorso ne desumesse che l'uso del marchio anteriore era stato effettuato con il consenso del suo titolare.

29 Ne consegue che la prima parte del motivo relativo alla violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 deve essere respinta in quanto infondata».

18. Riguardo alla seconda parte del primo motivo, ovvero che l'UAMI aveva travisato la nozione di uso effettivo, il Tribunale di primo grado ha statuito quanto segue:

«36 Come risulta dal nono 'considerando' del regolamento n. 40/94, il legislatore ha ritenuto che la tutela di un marchio anteriore sia giustificata soltanto nella misura in cui esso sia effettivamente utilizzato. Conformemente a tale 'considerando', l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che il richiedente un marchio comunitario può chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio nel quale esso è protetto nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario che ha formato oggetto di un'opposizione [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI — Harrison (HIWATT), Racc. pag. II-5233, punto 34].

37 Ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione

13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), la prova dell'utilizzazione deve riguardare il luogo, la durata, la rilevanza e la natura dell'utilizzazione del marchio anteriore. Per contro, non è richiesto che l'opponente presenti una dichiarazione scritta sul fatturato realizzato mediante lo sfruttamento del marchio anteriore. L'art. 43, n. 2, e l'art. 76 del regolamento n. 40/94 nonché la regola 22, n. 3, del regolamento n. 2868/95, infatti, lasciano all'opponente la scelta dei mezzi di prova che esso ritiene adeguati per dimostrare che il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato durante il periodo pertinente. Pertanto, deve essere respinta la critica della ricorrente riguardo alla mancanza di una dichiarazione giurata sul fatturato complessivo realizzato dalla vendita di prodotti con il marchio anteriore.

38 Nell'interpretare la nozione di uso effettivo, occorre considerare che la ratio legis del fatto che occorra che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato [sentenza del Tribunale 12 marzo 2003, causa T-174/01, Goulbourn/UAMI — Redcats (Silk Cocoon), Racc. pag. II-789, punto 38]. Per contro, la detta disposizione non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di

un'impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

possono provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio (sentenza Ansul, cit., punto 43).

- 39 Come si evince dalla sentenza della Corte 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439), relativa all'interpretazione dell'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo corrisponde, in sostanza, a quello dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, un marchio è seriamente utilizzato allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (sentenza Ansul, cit., punto 43). A tale proposito, il presupposto dell'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (sentenze Ansul, cit., punto 37, e Silk Cocoon, cit., punto 39).
- 40 Nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che
- 41 Per quanto riguarda la rilevanza 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 atti d'uso nonché della frequenza di tali atti, dall'altro.
- 42 Per esaminare, in una fattispecie, l'effettività dell'uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. 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. Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono 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. La Corte ha perciò precisato che affinché un uso possa essere ritenuto effettivo non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante (sentenza *Ansul*, cit., punto 39).

marchi il cui uso effettivo è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Pertanto, è sufficiente che un marchio sia stato seriamente usato in una parte del periodo pertinente per evitare le dette sanzioni.

- 43 Alla luce di quanto precede, occorre esaminare se l'UAMI abbia ritenuto a buon diritto che gli elementi di prova presentati dalla controparte nel procedimento dinanzi all'UAMI dimostrassero un uso effettivo del marchio anteriore.
- 44 Dal momento che la domanda di marchio comunitario presentata dalla ricorrente è stata pubblicata il 5 gennaio 1998, il periodo di cinque anni previsto dall'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 si estende dal 5 gennaio 1993 al 4 gennaio 1998 (in prosieguo: il «periodo pertinente»).
- 45 Come si evince dall'art. 15, n. 1, del medesimo regolamento sono sottoposti alle sanzioni da esso previste solo i
- 46 Le fatture presentate dalla controparte nel procedimento dinanzi all'UAMI dimostrano che il marchio è stato seriamente utilizzato tra la fine del mese di maggio 1996 e la metà del mese di maggio 1997, ossia per undici mesi e mezzo.
- 47 Ne risulta altresì che le consegne effettuate erano destinate a un cliente in Spagna e che sono state fatturate in pesetas spagnole. Ne consegue che i prodotti erano destinati al mercato spagnolo che era il mercato pertinente.
- 48 Il valore del volume dei prodotti commercializzati corrisponde a un fatturato non superiore a EUR 4 800, corrispondenti a una vendita di 293 unità, chiamate «cajas» («casse») nelle fatture, di dodici pezzi ciascuna, ossia 3 516 pezzi in tutto, poiché il prezzo senza IVA del pezzo era pari a ESP 227 (EUR 1,36). Benché tale volume sia relativamente esiguo, le fatture presentate consentono di concludere che i prodotti cui esse si riferiscono sono stati commercializzati

- in modo relativamente costante per un periodo superiore a undici mesi, periodo non particolarmente breve né particolarmente vicino alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario presentata dalla ricorrente.
- 49 Le vendite effettuate costituiscono atti d'uso oggettivamente idonei a creare o mantenere uno sbocco per i prodotti di cui trattasi, il cui volume commerciale, rispetto alla durata e alla frequenza dell'uso, non è così scarso da poter dichiarare che si tratta di un uso puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare la tutela del diritto al marchio.
- 50 Lo stesso dicasi del fatto che le fatture sono state indirizzate ad un solo cliente. È sufficiente che 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. Nella fattispecie, la ricorrente non ha fatto valere che il destinatario delle fatture fa parte della controparte nel procedimento dinanzi all'UAMI e nessuna circostanza del caso di specie lo lascia intendere. Pertanto, non è necessario fondarsi sull'argomento dell'UAMI, dedotto all'udienza, secondo il quale il cliente è un grosso fornitore di supermercati spagnoli.
- 51 Per quanto riguarda la natura dell'uso del marchio anteriore, i prodotti cui fanno riferimento le fatture sono denominati «concentrado» (concentrato), termine seguito, in primo luogo, da un'indicazione d'aroma [«kiwi», «menta» «granadina» (granatina) «maracuya» (maracuja) «lima» (limetta), o «azul trop.»] e, in secondo luogo, dalla parola «vitafrut» tra virgolette. Tale denominazione consente di concludere che i prodotti di cui trattasi sono succhi di frutta concentrati o concentrati di succhi di frutta diversi.
- 52 Inoltre, dalle etichette presentate dalla controparte nel procedimento deriva che si tratta di succhi concentrati di frutta differente, destinati ai consumatori finali, e non di concentrati di succo, destinati alle industrie che producono succhi di frutta. Infatti, sulle etichette figura l'indicazione «bebida concentrada para diluir 1 + 3» («bibita concentrata da diluire 1 + 3»), che sembra destinata al consumatore finale.
- 53 Come ha indicato la ricorrente, le etichette non riportano alcuna data. Pertanto, è irrilevante sapere se le etichette di solito riportano date, tesi difesa dalla ricorrente e contestata dall'UAMI. Per contro, le sole etichette, benché non siano probanti, sono tuttavia in grado di corroborare gli altri elementi di prova presentati nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI.

- 54 Ne consegue che la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha addotto la prova che sono state vendute, con il proprio consenso, a un cliente spagnolo, fra il maggio 1996 e il maggio 1997, circa 300 unità da dodici pezzi ciascuna di succhi concentrati di frutta differente, equivalenti a un fatturato di circa EUR 4 800. Benché la rilevanza dell'uso del marchio anteriore sia limitata e sia preferibile disporre di maggiori elementi di prova relativi alla natura dell'uso durante il periodo pertinente, i fatti e le prove presentati dalla controparte nel procedimento bastano ad accertare un uso effettivo. Di conseguenza, l'UAMI ha giustamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato, cioè per i succhi di frutta.
- 55 Per quanto riguarda l'asserita contraddizione tra la decisione impugnata e la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI nel procedimento R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), occorre rilevare che quest'ultima è stata annullata mediante sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI — Vetoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II-2787.
- 56 Alla luce di quanto precede, la seconda parte del presente motivo è infondata. Ne consegue che la domanda principale, diretta all'annullamento della decisione impugnata, dev'essere respinta. (...)».
19. In riferimento al secondo motivo che faceva valere una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale di primo grado ha considerato quanto segue:
- «63 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se esiste identità o somiglianza tra i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la sua registrazione e quelli per i quali è registrato un marchio anteriore e se il grado di somiglianza tra i marchi controversi è sufficientemente elevato da poter ritenere che il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato rischi di confonderli. Peraltro, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
- 64 Nella fattispecie, la ricorrente non critica quanto constatato dalla commis-

- sione di ricorso riguardo all'accertamento dell'esistenza di un'identità o di una somiglianza tra i prodotti denominati «bevande alle erbe e vitaminiche», di cui alla domanda di marchio, da un lato, e i prodotti per i quali il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato, cioè i «succhi di frutta», dall'altro (punti 19 e 20 della decisione impugnata).
- 65 Come emerge dalla giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi e, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà (sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 23).
- 66 Nel caso di specie, come già dichiarato al precedente punto 52, il marchio anteriore è stato usato per succhi di frutta concentrati, destinati ai consumatori finali, e non per concentrati di succo di frutta, destinati a industrie che producono succhi di frutta. Pertanto, l'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti di cui trattasi sono destinati ad acquirenti diversi, ovvero alle industrie, nel caso dei concentrati di succo, e ai consumatori finali, nel caso delle bevande alle erbe e vitaminiche, va respinto.
- 67 Inoltre, la commissione di ricorso ha giustamente spiegato che i prodotti controversi hanno lo stesso scopo, ossia dissetare, e che essi presentano, in larga misura, un carattere di concorrentialità. Per quanto riguarda la natura e l'impiego dei prodotti in questione, si tratta in entrambi i casi di bevande analcoliche consumate, di norma, fresche, la cui composizione, certamente, è diversa nella maggioranza dei casi. La composizione diversa di tali prodotti non può tuttavia modificare la constatazione che i detti prodotti rimangono interscambiabili in quanto sono destinati a soddisfare un identico bisogno.
- 68 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione considerando che i prodotti di cui trattasi sono simili. Il presente motivo è, quindi, infondato e, di conseguenza, occorre respingere anche la domanda in subordine (...).
20. Di conseguenza il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della ricorrente.

Il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

21. La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, avanzando

tre motivi, che corrispondono esattamente ai tre argomenti fatti valere dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il primo motivo di ricorso

22. La ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'art. 15, n. 3, dello stesso regolamento, nel prendere in considerazione l'uso del marchio VITAFRUT ad opera di un terzo. In particolare, la ricorrente deduce che il Tribunale di primo grado ha travisato l'attribuzione dell'onere della prova, previsto all'art. 15, nn. 1 e 3, ha preso in considerazione affermazioni (implicite) e prove non conclusive prodotte dalla parte opponente e si è basato su presunzioni invece che su solide prove.

23. L'art. 15, n. 1, non è pertinente nella presente fattispecie in quanto si limita a sanzionare il mancato uso del marchio comunitario. Considererò che la ricorrente intendesse riferirsi all'art. 43, n. 2, applicabile in forza dell'art. 43, n. 3. È tuttavia esatto che l'art. 15, n. 3, sia applicabile per analogia ai procedimenti di opposizione basati su un

marchio registrato anteriore. Tale disposizione stabilisce che l'uso del marchio «con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare».

24. In sostanza la ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale di primo grado non abbia adeguatamente esaminato se l'uso del marchio da parte di un terzo costituisca uso ad opera dell'opponente ai sensi dell'art. 15, n. 3.

25. Ritengo che il Tribunale di primo grado abbia correttamente esaminato tale questione.

26. Il Tribunale di primo grado ha statuito che laddove un opponente faccia valere che l'uso ad opera di un terzo costituisce uso effettivo «esso afferma, implicitamente, che tale uso è stato fatto con il suo consenso»⁶.

27. Il Tribunale ha proseguito sottolineando due punti specifici. In primo luogo, che laddove l'uso ad opera del terzo fosse avvenuto senza consenso del proprietario, vi sarebbe stata una lesione dei diritti sul marchio del proprietario e pertanto sarebbe stato palesemente nell'interesse del terzo di non trasmetterne prova al proprietario. Conseguentemente sembra improbabile che

⁶ — Punto 24.

il proprietario sarebbe in grado di presentare prova di tale uso⁷.

28. Tale approccio mi sembra del tutto ragionevole. Sarebbe inutile e contrario ai principi di buona amministrazione e di economia processuale che l'UAMI richiedesse automaticamente al proprietario di un marchio registrato di produrre prove del consenso in simili circostanze.

29. La cosa sarebbe diversa se la ricorrente avesse sollevato dinanzi all'UAMI la questione della mancanza di consenso. Questo è tuttavia il secondo punto sottolineato dal Tribunale di primo grado: nei documenti di cui disponeva nulla faceva presumere che nella fattispecie la ricorrente avesse sollevato la questione⁸.

30. Il Tribunale di primo grado di conseguenza ha concluso che le circostanze sopra menzionate «costituivano una base sufficientemente solida perché la commissione di ricorso ne desumesse che l'uso del marchio anteriore era stato effettuato con il consenso del suo titolare»⁹. Concordo con la detta conclusione e considero che il Tribunale di primo grado non abbia commesso errori riguardo all'onere della prova.

31. Nel suo primo motivo di ricorso la ricorrente solleva inoltre un altro punto che, confesso, ho difficoltà a seguire.

32. La ricorrente afferma che, secondo la sentenza KLEENCARE¹⁰ il Tribunale di primo grado stesso avrebbe dovuto decidere se, all'epoca della sua pronuncia, avrebbe potuto essere legittimamente adottata una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione della commissione di ricorso dell'UAMI. Il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto nello statuire che all'epoca dell'adozione della decisione della commissione di ricorso l'UAMI poteva basarsi sulla presunzione che il proprietario del marchio registrato VITAFRUT avesse acconsentito all'uso di tale marchio ad opera di un terzo.

33. Nei punti 25, 26 e 29 della sentenza KLEENCARE si statuisce quanto segue:

«25 A tale proposito, risulta dalla giurisprudenza che esiste una continuità funzionale tra l'esaminatore e le commissioni di ricorso [sentenze del Tribunale

7 — Punto 25.

8 — Punti 26 e 27.

9 — Punto 28.

10 — La ricorrente cita il punto 29.

- 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 38-44, e 12 dicembre 2002, causa T-63/01, Procter & Gamble/OHMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-5255, punto 21]. Orbene, tale giurisprudenza può applicarsi anche al rapporto esistente tra le altre unità dell'Ufficio che statuiscono in prima istanza, come le divisioni di opposizione e di annullamento, e le commissioni di ricorso.
- 26 Pertanto, la competenza delle commissioni di ricorso dell'Ufficio implica un riesame delle decisioni adottate dalle unità dell'Ufficio che statuiscono in prima istanza. Nell'ambito di tale riesame, l'esito del ricorso dipende dalla questione se una nuova decisione con il medesimo dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa o meno essere legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso. Così, le commissioni di ricorso possono, con la sola eccezione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, accogliere il ricorso, sulla base di fatti nuovi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso o ancora sulla base di nuove prove prodotte da quest'ultima.
- 29 Infatti, alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti 25 e 26, si deve considerare che, contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, la portata dell'esame che la commissione di ricorso è tenuta ad effettuare per quanto riguarda la decisione che costituisce oggetto del ricorso non è, in linea di principio, determinata dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione avente lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso».
34. I detti punti riguardano essenzialmente i poteri delle commissioni di ricorso di decidere sulla base di nuovi fatti o nuove prove che non erano disponibili per l'esaminatore o per altri servizi dell'UAMI che si sono pronunciati sulla richiesta in prima istanza. In quel contesto essi sono stati esplicitamente esaminati e applicati dal Tribunale di primo grado nel considerare ammissibile la prima parte del primo motivo di ricorso della ricorrente. Non vedo comunque come tali poteri delle commissioni di ricorso siano pertinenti per i poteri del Tribunale di primo grado nel procedimento di ricorso contro una decisione di una
- (...)

commissione di ricorso, in cui chiaramente non c'è continuità di funzione.

fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione¹¹.

35. Considererei di conseguenza infondato il primo motivo di ricorso della ricorrente.

38. A mio parere, va anche ricordato che, in un ricorso in materia di marchi dinanzi alla Corte di giustizia, le questioni di fatto e di diritto sono state già esaminate in tre diverse occasioni: dapprima dalla divisione competente dell'Ufficio comunitario dei marchi, in secondo luogo dalla commissione di ricorso, e in terzo luogo dal Tribunale di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso

36. La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale di primo grado ha travisato la nozione di uso effettivo ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Essa si riferisce in particolare agli «accertamenti» del Tribunale di cui ai punti 48 e 49 della sentenza.

39. In ogni caso, tutte le prove cui si riferisce la ricorrente nel presente ricorso¹² sono state specificamente menzionate e valutate dal Tribunale di primo grado nei punti 46-50 della sua sentenza.

37. A prima vista, e come sostiene l'UAMI, i detti punti contengono accertamenti di fatto basati sulla valutazione da parte del Tribunale delle prove sottopostegli. Secondo giurisprudenza costante il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali

40. Solo uno degli argomenti della ricorrente mi sembra possa riguardare un autentico punto di diritto, vale a dire la sua affermazione¹³ che le etichette non datate non erano idonee a corroborare altre prove come menzionato nel punto 53 della sentenza.

11 — V., più di recente, sentenza 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID AG, Racc. pag. I-7975, punto 43.

12 — Paragrafi B(V)(2)(b)(kk)-(qq) alle pagg. 15 e 16.

13 — Nel paragrafo B(V)(2)(b)(ss) alla pag. 17 del ricorso.

Dal punto 52 risulta tuttavia che il Tribunale di primo grado intendeva unicamente che le etichette corroboravano la prova, ricavata dalle fatture, che i prodotti in questione erano succhi concentrati di vari frutti destinati al consumatore finale piuttosto che concentrati di succo destinati ai produttori. Dal momento che la ricorrente non pone in discussione l'accertamento di fatto — e d'altra parte non potrebbe, in linea di principio, contestarlo nel procedimento di impugnazione — e dal momento inoltre che la ricorrente afferma nel suo ricorso che «i beni di cui trattasi erano (...) destinati all'uso quotidiano da parte di consumatori finali»¹⁴ considero irricevibile o alternativamente infondato l'argomento della ricorrente riguardante le etichette non datate.

41. Vorrei infine osservare che, anche nell'ipotesi in cui si considerasse che le rimanenti affermazioni della ricorrente nel secondo motivo d'appello sollevano punti di diritto e sono quindi ammissibili, mi sembra che, nel raggiungere la sua conclusione che la commissione di ricorso aveva correttamente interpretato la nozione di uso effettivo, il Tribunale di primo grado ha attentamente analizzato¹⁵ e coscienziosamente applicato¹⁶ la finalità dell'esigenza di un uso effettivo e i principi relativi a tale

nozione fissati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Ansul*.¹⁷ Tali principi sono stati ulteriormente chiariti dalla Corte nella sua ordinanza *La Mer Technology Inc*¹⁸ — alla quale hanno fatto riferimento entrambe le parti all'udienza — ma non sono stati alterati; l'ordinanza nella causa *La Mer* è stata infatti emessa ai sensi dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura della Corte proprio perché la Corte ha considerato che la soluzione delle questioni sottoposte nella detta causa potesse essere chiaramente dedotta dalla sentenza *Ansul*¹⁹.

42. Ritengo di conseguenza che il secondo obiettivo di ricorso sia inammissibile o infondato.

Il terzo motivo di ricorso

43. La ricorrente sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale di primo grado ha erronea-

14 — Paragrafo B(V)(2)(b)(oo), pag. 16.

15 — Punto 36 e 38-42.

16 — Punti 44-54.

17 — Sentenza della Corte 11 marzo 2003, C-40/01, *Ansul*, Racc. pag. I-2439.

18 — Racc. pag. I-1159.

19 — Punto 14 dell'ordinanza. La Corte ha infatti esaminato le prime sei questioni sollevate, riguardanti tutte i limiti e il tipo di uso, mentre, con riferimento alla settima questione, attinente alla rilevanza dell'uso successivo alla domanda di registrazione, che non si pone direttamente nella presente fattispecie, essa ha considerato che la soluzione non lasciasse adito a ragionevole dubbio. La sentenza 29 luglio 2005 della Court of Appeal, England and Wales, emessa su ricorso contro la decisione del giudice del rinvio, contiene un'utile e interessante disamina degli argomenti ([2005] EWCA Civ 978).

mente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 nel concludere²⁰ che la commissione di ricorso non era incorsa in un errore di valutazione quando ha considerato che i prodotti in oggetto erano simili.

fa una serie di affermazioni che, a suo parere, corroborano la sua opinione che i prodotti di cui trattasi non sono simili. La maggior parte di tali affermazioni ripropongono parola per parola, o quasi, le analoghe affermazioni da essa avanzate dinanzi al Tribunale di primo grado²², anche se diverse altre sono state sollevate per la prima volta dinanzi a questa Corte. Si tratta in tutti i casi di valutazioni di fatto.

44. In particolare, la ricorrente argomenta che il Tribunale di primo grado, avendo «correttamente osservato che, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi e, in particolare, la loro natura, i loro destinatari finali, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (...) ha preso in considerazione solo taluni degli elementi di tali prodotti ovvero i loro destinatari finali, le modalità d'uso e la loro concorrenzialità».

47. A mio parere, la ricorrente non ha individuato alcun errore di diritto da parte del Tribunale di primo grado. Concordo con l'UAMI sul fatto che il terzo motivo di ricorso è limitato ai fatti e dovrebbe essere pertanto dichiarato irricevibile.

45. L'unico elemento menzionato nel primo di tali elenchi che non compare nel secondo è la natura dei prodotti, che il Tribunale di primo grado ha in realtà preso in considerazione²¹.

48. In ogni caso mi sembra che la sentenza contenga una corretta ricapitolazione dei principi che regolano la valutazione della somiglianza stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza *Canon*²³ e una corretta applicazione dei detti principi nella fattispecie²⁴.

46. La ricorrente afferma che la valutazione del Tribunale di primo grado di cui ai punti 66 e 67 della sentenza «non è convincente» e

49. Di conseguenza considero irricevibile o alternativamente infondato il terzo motivo di ricorso.

20 — Al punto 68.

21 — V. supra, punto 42.

22 — I punti B(V)(3)(b)(aa), (bb), (cc) e (ce)(aaa) e (bbb) del ricorso dinanzi alla Corte sono pertanto identici o simili ai punti B (III)(2)(c)(bb), (cc), (dd) e (ee) del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, riassunti nei punti 59-61 della sentenza.

23 — Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon*, Racc. pag. I-5507.

24 — V. punti 65-67.

Conclusione

50. Per le ragioni che precedono ritengo che la Corte dovrebbe:

- 1) Dichiarare il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato.
- 2) Condannare la ricorrente alle spese del ricorso.