



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

4 aprile 2019*

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo TESTA ROSSA – Dichiarazione di decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell'uso – Uso esterno del marchio contestato – Parità di trattamento»

Nelle cause T-910/16 e T-911/16,

Kurt Hesse, residente a Norimberga (Germania), rappresentato da M. Krogmann, avvocato,

ricorrente nella causa T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, con sede a Mils (Austria), rappresentata da T. Raubal, avvocato,

ricorrente nella causa T-911/16,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, intervenienti dinanzi al Tribunale, rispettivamente nella causa T-910/16 e nella causa T-911/16,

Wedl & Hofmann GmbH,

e

Kurt Hesse,

aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 ottobre 2016 (procedimento R 68/2016-1), relativa a un procedimento di decadenza tra il sig. Hesse e la Wedl & Hofmann,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

* Lingua processuale: il tedesco.

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2016,

visti i controricorsi dell'EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale il 15 marzo 2017,

visti i controricorsi degli intervenienti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo (causa T-910/16) e il 23 marzo 2017 (causa T-911/16),

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un'udienza, e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 L'8 luglio 2008, la ricorrente nella causa T-911/16 e interveniente nella causa T-910/16, Wedl & Hofmann GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, per il quale sono stati rivendicati i colori nero e rosso (Pantone 186 C):



- 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38 ai sensi dell'accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
 - classe 7: «Macinini da caffè (elettrici) non manuali»;

- classe 11: «Caffettiere elettriche; apparecchi di cottura elettrici, in particolare apparecchi per la preparazione di bevande calde e fredde; apparecchi e macchine per il ghiaccio»;
 - classe 20: «Mobili»;
 - classe 21: «Utensili e recipienti per il governo della casa e della cucina; apparecchi per filtrare il caffè (non elettrici); caffettiere (non elettriche); macinini da caffè manuali; vetreria, porcellana, in particolare stoviglie; articoli in vetro per bevande»;
 - classe 25: «Abbigliamento, in particolare abbigliamento per la ginnastica e per lo sport, grembiuli, camicie, polo e t-shirt; cappelleria»;
 - classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport, in particolare mazze, borse per mazze da golf, palline da golf, palloni, racchette da tennis, borse da tennis, palline da tennis, non compresi in altre classi»;
 - classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero; pasticceria e confetteria, gelati; cioccolato; bevande a base di cioccolato; caramelle»;
 - classe 34: «Articoli per fumatori; fiammiferi»;
 - classe 38: «Telecomunicazioni, in particolare fornitura di collegamenti di telecomunicazione ad una rete informatica globale».
- 4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 43/2008, del 27 ottobre 2008. Il marchio è stato registrato l'11 maggio 2009 con il numero 007070519, per i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra.
- 5 Il 15 ottobre 2014 il ricorrente nella causa T-910/16 e interveniente nella causa T-911/16, il sig. Kurt Hesse, ha depositato una domanda di decadenza parziale del marchio contestato sulla base dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001) per i prodotti e i servizi di cui alle classi 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38 ad eccezione dei prodotti «caffè, tè, cacao, zucchero; cioccolato; bevande a base di cioccolato; caramelle» di cui alla classe 30.
- 6 Il 17 febbraio 2015 la Wedl & Hofmann ha formulato osservazioni relative all'uso del marchio contestato, nel termine impartito, e ha chiesto che la domanda di decadenza fosse respinta, senza tuttavia fornire l'insieme delle prove dell'uso. La Wedl & Hofmann ha inviato per posta le prove dell'uso che sono pervenute all'EUIPO il 23 febbraio 2015, dopo la scadenza del termine. Il 10 maggio 2015 la Wedl & Hofmann ha prodotto ulteriori documenti diretti a provare l'uso effettivo del marchio contestato.
- 7 Il 17 novembre 2015 la divisione di annullamento ha dichiarato la Wedl & Hofmann decaduta dai suoi diritti per l'insieme dei prodotti e servizi di cui alla domanda di decadenza, con effetto dal 15 ottobre 2014.
- 8 Il 13 gennaio 2016 la Wedl & Hofmann ha presentato un ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di annullamento.
- 9 Con decisione del 5 ottobre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha parzialmente accolto il ricorso della Wedl & Hofmann e ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento, mantenendo la registrazione del marchio contestato per «recipienti per il governo della casa e della cucina; vetreria, porcellana, in particolare

stoviglie; articoli in vetro per bevande» di cui alla classe 21 e per «abbigliamento, in particolare, grembiuli, camicie, polo e t-shirt; cappelleria» di cui alla classe 25 (in prosieguo: i «prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25»). In particolare, anzitutto, la commissione di ricorso ha considerato che gli elementi di prova forniti tardivamente dalla Wedl & Hofmann erano ricevibili sulla base dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001). A tale riguardo, essa ha rammentato, al punto 22 della decisione impugnata, che l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 investiva l'EUIPO di un potere discrezionale allo scopo di decidere se si dovessero o meno prendere in considerazione i fatti e le prove prodotti tardivamente e ha aggiunto che la Corte aveva statuito che, come regola generale, e salvo disposizione contraria, la presentazione dei fatti e delle prove restava possibile dopo la scadenza dei termini ai quali una simile presentazione era soggetta, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009, e che non era affatto vietato all'EUIPO tener conto dei fatti e delle prove dedotti o prodotti tardivamente. La commissione di ricorso ha sottolineato poi che l'uso verso l'esterno di un marchio non equivaleva necessariamente all'uso orientato verso i consumatori finali e che il carattere effettivo dell'uso dedotto dalla Wedl & Hofmann non poteva essere escluso per il solo fatto che gli atti commerciali dedotti dalla stessa non si rivolgevano ai consumatori finali ma a clienti industriali come licenziatari o affiliati. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che la Wedl & Hofmann, sulla base delle prove fornite, avesse provato l'uso effettivo del marchio contestato per quanto riguardava i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25. Infine, la commissione di ricorso ha considerato che le prove erano insufficienti a dimostrare l'uso del marchio contestato per il resto dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di decadenza.

Conclusioni delle parti

Causa T-910/16

- 10 Il sig. Hesse chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata e dichiarare la Wedl & Hofmann decaduta dai suoi diritti anche per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25;
 - condannare l'EUIPO alle spese.
- 11 L'EUIPO e la Wedl & Hofmann concludono che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare il sig. Hesse alle spese.

Causa T-911/16

- 12 La Wedl & Hofmann chiede che il Tribunale voglia:
- annullare o riformare la decisione impugnata;
 - condannare l'EUIPO alle spese.
- 13 L'EUIPO e il sig. Hesse concludono che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la Wedl & Hofmann alle spese.

In diritto

- 14 Dopo aver sentito le parti su questo punto, è opportuno riunire le presenti cause ai fini della decisione che definisce il giudizio, in applicazione degli articoli 19, paragrafo 2 e 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 15 In via preliminare, si deve constatare che la commissione di ricorso ha ritenuto che le prove dell'uso mostravano un uso effettivo del marchio contestato per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25. Al contrario, essa ha concluso per l'assenza di carattere effettivo dell'uso del marchio contestato per il resto dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di decadenza. Mediante i loro rispettivi ricorsi, il sig. Hesse chiede che la domanda di decadenza sia accolta per tutti i prodotti e servizi interessati e la Wedl & Hofmann chiede che la stessa sia integralmente respinta.
- 16 A sostegno del suo ricorso nella causa T-910/16, il sig. Hesse deduce un unico motivo vertente, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
- 17 Nella causa T-911/16, la Wedl & Hofmann deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] e della regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuto articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 marzo 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1)], interpretato in combinato disposto con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95 (divenuta articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2017/1430), e, il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento.
- 18 Il Tribunale ritiene che occorra, in primo luogo, trattare congiuntamente il motivo unico di ricorso della causa T-910/16 e il primo motivo di ricorso della causa T-911/16, giacché entrambi vertono, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, e, in secondo luogo, trattare il secondo motivo della causa T-911/16.
- 19 In via preliminare, occorre constatare che le parti non contestano, nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, la ricevibilità degli elementi di prova forniti dalla Wedl & Hofmann dinanzi alla divisione di annullamento.
- 20 Certo, al punto 5 della sua memoria depositata nell'ambito della causa T-911/16 e prima di presentare i suoi argomenti diretti a contestare le conclusioni della Wedl & Hofmann nel merito, il sig. Hesse indica che «il ricorso è infondato già per il solo fatto che la ricorrente ha comunicato (...) le sue prove dell'uso (...) successivamente alla scadenza del termine del 17 dicembre 2015 impartito all'[EUIPO]». A sostegno del suo argomento, il sig. Hesse cita, del resto, la sentenza del 18 luglio 2013, *New Yorker SHK Jeans/UAMI* (C-621/11 P, EU:C:2013:484).
- 21 Tuttavia, giacché, mediante il suo controricorso, il sig. Hesse non chiede l'annullamento della decisione impugnata a causa di un errore di diritto che la commissione di ricorso avrebbe commesso prendendo in considerazione tali elementi di prova, ma il rigetto del ricorso introdotto dalla Wedl & Hofmann, si deve respingere tale argomento in quanto inoperante.
- 22 Infine, anche considerando che, con tale argomento, il sig. Hesse chieda, in realtà, che il Tribunale respinga il ricorso della Wedl & Hofmann e confermi la decisione impugnata per un motivo diverso da quello dedotto dalla commissione di ricorso nella suddetta decisione, un simile argomento è destinato ad essere respinto. È sufficiente, a tale riguardo, ricordare che il Tribunale effettua un controllo di legittimità delle decisioni degli organi dell'EUIPO. Se esso conclude che una decisione siffatta, contestata dinanzi ad esso con ricorso, è viziata da illegittimità, deve annullarla. Non può

respingere il ricorso sostituendo la propria motivazione a quella del competente organo dell'EUIPO [v. sentenza del 9 settembre 2010, Axis/UAMI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, EU:T:2010:375, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

Sul motivo unico di ricorso nella causa T-910/16 e sul primo motivo di ricorso nella causa T-911/16, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

- 23 Nell'ambito del suo motivo unico di ricorso nella causa T-910/16, il sig. Hesse ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto confermare la decadenza completa del marchio contestato.
- 24 Nell'ambito del suo primo motivo di ricorso nella causa T-911/16, la Wedl & Hofmann sostiene, in sostanza, di aver fornito la prova dell'uso effettivo per tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato e non unicamente per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25.
- 25 Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio dell'Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all'EUIPO o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
- 26 Secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la prova dell'uso effettivo di un marchio dell'Unione europea include anche la prova dell'utilizzazione di quest'ultimo in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
- 27 In forza della regola 22 del regolamento n. 2868/95, applicabile ai procedimenti di decadenza conformemente alla regola 40, paragrafo 5, del medesimo regolamento, la prova dell'uso di un marchio deve basarsi sul luogo, tempo, rilevanza e natura dell'utilizzazione del marchio e consiste, 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 n. 207/2009 [divenuto articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001] [sentenze dell'8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, punto 37, e del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, non pubblicata, EU:T:2008:338, punto 27].
- 28 Nell'interpretazione della nozione di uso effettivo, occorre considerare che la ratio legis del requisito dell'uso effettivo non è né valutare il successo commerciale né controllare la strategia economica di un'impresa né riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [v. sentenze dell'8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, punto 32 e giurisprudenza citata, e del 27 settembre 2007, La Mer Technology/UAMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non pubblicata, EU:T:2007:299, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].
- 29 Come emerge dalla giurisprudenza, un marchio è oggetto di un uso effettivo 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 (v., per analogia, sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43). Inoltre, la condizione relativa all'uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l'esterno [v. sentenze del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, punto 26 e giurisprudenza citata, e del 4 luglio 2014,

Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, non pubblicata, EU:T:2014:614, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

- 30 Nel verificare l'uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano 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 o per 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 (v. sentenza del 10 settembre 2008, CAPIO, T-325/06, non pubblicata, EU:T:2008:338, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
- 31 D'altronde, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con calcoli di probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un'utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato [v., sentenza del 23 settembre 2009, Cohausz/UAMI – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, non pubblicata, EU:T:2009:354, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, occorre procedere ad una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie e che comporti una certa interdipendenza dei fattori considerati [v. sentenza del 18 gennaio 2011, Advance Magazine Publishers/UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, non pubblicata, EU:T:2011:9, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].
- 32 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre esaminare l'analisi della commissione di ricorso, per quanto riguarda, da un lato, il carattere effettivo dell'uso del marchio contestato per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 e, dall'altro, l'assenza di carattere effettivo dell'uso del marchio contestato per il resto dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di decadenza.
- 33 In via preliminare, si deve rilevare che, giacché la domanda di decadenza del marchio contestato è stata depositata il 15 ottobre 2014, il periodo di cinque anni previsto all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 si estende, come ha rilevato correttamente la commissione di ricorso al punto 43 della decisione impugnata, dal 15 ottobre 2009 al 14 ottobre 2014.
- 34 Al fine di esaminare il carattere effettivo dell'uso del marchio contestato, la commissione di ricorso si è basata sui seguenti elementi di prova prodotti dalla Wedl & Hofmann, come descritti nella decisione impugnata:
- copie della schermata (screenshot) del sito Internet «www.testarossacafe.com», con informazioni sulle ubicazioni della Wedl & Hofmann in quanto gestore di una catena di «bar-caffè» in Europa, Asia, Medio Oriente ed Egitto;
 - due riproduzioni di una maglietta da calcio recante, sul davanti, il marchio contestato con una forma leggermente modificata;
 - copie di annunci pubblicitari e di fotografie dei «bar-caffè» del marchio contestato in Germania, Ungheria e Regno Unito;
 - una e-mail, datata febbraio 2014, contenente la conferma di un ordine di un annuncio pubblicitario per del «caffè» del marchio contestato, di un importo di EUR 30 000, alla rivista *Body & Soul*;
 - un elenco di ubicazioni dei «bar-caffè» del marchio contestato stabiliti in Germania, Italia, Ungheria, Austria e Romania dal 2009;
 - quattro copie di un annuncio pubblicitario della catena commerciale Müller per del «caffè» del marchio contestato;

- varie tabelle del titolare del marchio contestato che presentano una panoramica delle vendite degli anni dal 2009 al 2015 dei prodotti contrassegnati dal marchio contestato, in particolare, bicchieri in cartone, tovaglioli di carta, caffè, bicchieri, capsule, penne, posate, posacenere, accendini, orologi, portachiavi e ombrelloni, con le corrispondenti indicazioni delle quantità e del valore delle vendite dei prodotti distribuiti nonché dei destinatari di tali vendite;
 - varie tabelle del titolare del marchio contestato che rappresentano ordini e spedizioni di prodotti tessili del marchio contestato, degli anni dal 2010 al 2012, con le indicazioni dei prezzi e dei destinatari;
 - diverse foto di «bar-caffè» del marchio contestato;
 - un elenco per la Romania di prodotti contrassegnati dal marchio contestato venduti ai vari affiliati, in particolare, caramelle, stoviglie, porcellana, articoli pubblicitari, borse, ombrelloni, spille, e abbigliamento, in particolare, grembiuli, berretti o polo con le indicazioni dei prezzi e delle corrispondenti quantità.
 - una foto che rappresenta due accendini recanti il marchio contestato;
 - uno scambio di e-mail tra il sig. W. ed il sig. F., con le quali quest'ultimo informa il sig. W. che la Wedl & Hofmann dispone di un numero di telefono dal 1998, che può essere chiamato da Germania, Francia, Italia e Svizzera;
 - un opuscolo pubblicitario del marchio controverso che presenta, in particolare, l'origine e il procedimento di fabbricazione e di produzione del caffè del marchio contestato. Tale opuscolo presenta parimenti capsule di caffè e altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato, come tazze, tazzine, macchine per il caffè, bustine di zucchero, cucchiari, grembiuli, polo, borse da cameriere e tovaglioli di carta, tutti recanti il marchio controverso;
 - un opuscolo sul franchising del marchio contestato che descrive il concetto di franchising nonché i vari prodotti contrassegnati con il marchio contestato.
- 35 In primo luogo, il sig. Hesse sostiene che le prove dedotte dalla Wedl & Hofmann non possono dimostrare l'esistenza di un uso effettivo del marchio controverso per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25, giacché tali prove dell'uso non fanno riferimento a vendite a consumatori finali. A tale riguardo, il sig. Hesse sostiene che le tabelle delle vendite prodotte come prove dell'uso da parte della Wedl & Hofmann si rivolgono a licenziatari e affiliati, ma non provano che i prodotti sono stati distribuiti ai consumatori finali.
- 36 L'EUIPO e la Wedl & Hofmann contestano gli argomenti del sig. Hesse.
- 37 Nel caso di specie, occorre rammentare che, certo, secondo la giurisprudenza, l'uso effettivo di un marchio esige che lo stesso sia utilizzato pubblicamente e verso l'esterno (sentenza dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punto 39; v. anche, in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 37). È esatto anche che, nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano 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 o per 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 (v. sentenza dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

- 38 Tuttavia, la commissione di ricorso, ai punti 58 e 59 della decisione impugnata, precisa correttamente che tale uso verso l'esterno non significa che si tratti necessariamente di un uso orientato verso i consumatori finali. Infatti, l'uso effettivo del marchio fa riferimento al mercato nel quale il titolare del marchio dell'Unione europea esercita le sue attività commerciali e nel quale spera di sfruttare il suo marchio. Così, considerare che l'uso verso l'esterno di un marchio, ai sensi della giurisprudenza, consista necessariamente in un uso orientato verso i consumatori finali equivarrebbe ad escludere i marchi utilizzati nei soli rapporti tra società dall'ambito di applicazione del regolamento n. 207/2009. Infatti, il pubblico di riferimento al quale i marchi sono destinati non comprende solo i consumatori finali, ma anche gli specialisti, i clienti industriali e altri utilizzatori professionali [v. sentenza del 7 luglio 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, non pubblicata, EU:T:2016:395, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].
- 39 A tale riguardo, come emerge da numerosi documenti forniti dalla Wedl & Hofmann come prova dell'uso del marchio contestato, è pacifico che la Wedl & Hofmann gestisce una catena di «bar-caffè» mediante i suoi affiliati e licenziatari e che i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 sono smerciati da questi ultimi, nell'ambito del contratto di franchising o di licenza, sul mercato dei consumatori finali. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 38 supra, tali vendite sono idonee a dimostrare un uso pubblico e verso l'esterno del marchio contestato. In tali circostanze, il fatto che la Wedl & Hofmann non abbia avuto rapporti diretti con i consumatori finali è ininfluenza.
- 40 Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dall'argomento del sig. Hesse secondo il quale il fatto che la Wedl & Hofmann abbia sottoscritto contratti di franchising e di licenza che impongono ai licenziatari e agli affiliati varie obbligazioni in materia di pubblicità, promozione e commercializzazione assimilerebbe il contratto di franchising o di licenza a semplici relazioni con i suoi dipendenti e agenti, che non potrebbero essere qualificate come uso effettivo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009. A tale riguardo, il contratto di franchising o di licenza costituisce una modalità di organizzazione comune nella vita degli affari che non può essere considerata come uso puramente interno. Occorre constatare che, in un mercato come quello dell'Unione, allo scopo di creare o preservare sbocchi per i prodotti come quelli di cui si tratta nella specie, è comune rivolgersi, mediante atti commerciali, a professionisti del settore, vale a dire, in particolare, rivenditori. Pertanto, non si può, per principio, escludere che l'uso di un marchio dimostrato mediante atti commerciali rivolti a professionisti del settore possa essere considerato come un uso conforme alla funzione essenziale del marchio ai sensi della giurisprudenza citata al punto 30 supra (sentenza del 7 luglio 2016, FRUIT, T-431/15, non pubblicata, EU:T:2016:395, punto 50).
- 41 In ogni caso, occorre segnalare che emerge dagli elementi di prova, segnatamente dalle tabelle di dati che presentano le quantità e il valore delle vendite dei prodotti che sono stati distribuiti dal 2009 al 2015, che gli ordini sono destinati anche a società diverse dagli affiliati e dai licenziatari. Ciò dimostra che un uso del marchio contestato sia stato fatto pubblicamente e verso l'esterno e non unicamente all'interno dell'impresa titolare del marchio contestato o in una rete di affiliati e licenziatari.
- 42 Correttamente quindi la commissione di ricorso ha concluso che la condizione consistente nel fatto che il marchio venga utilizzato pubblicamente e verso l'esterno appariva soddisfatta nel caso di specie.
- 43 In secondo luogo, il sig. Hesse fa valere che la fornitura dei prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 da parte della Wedl & Hofmann ha come unica ragione commerciale la promozione di altri prodotti o servizi contrassegnati dal marchio contestato, come il «caffè» o il servizio di «bar-caffè». In simili condizioni, l'apposizione del marchio contestato su tali prodotti non contribuisce a creare uno sbocco per gli stessi né a distinguerli nell'interesse dei consumatori dai prodotti che provengono da altre imprese, dal momento che detti prodotti non sono in concorrenza con altri prodotti o servizi sul mercato.
- 44 L'EUIPO e la Wedl & Hofmann contestano gli argomenti del sig. Hesse.

- 45 Secondo giurisprudenza costante la nozione di uso effettivo consiste in uno sfruttamento reale del marchio, conforme alla sua funzione essenziale, che è di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità dell'origine di un prodotto o di un servizio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze dell'11 marzo 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, punti 35 e 36, e del 9 dicembre 2008, *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07, EU:C:2008:696, punto 13).
- 46 A tale riguardo, emerge dalla nozione di uso effettivo che la tutela del marchio e gli effetti della sua registrazione nei confronti dei terzi verrebbero meno ove il marchio perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel trovare o mantenere uno sbocco per i prodotti ed i servizi cui è apposto rispetto ai prodotti o ai servizi di altre imprese (sentenze dell'11 marzo 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 37, e del 9 dicembre 2008, *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07, EU:C:2008:696, punto 14).
- 47 Pertanto, per determinare se l'uso effettivo sia o meno dimostrato, occorre verificare se, mediante l'uso del suo marchio, l'impresa intenda creare o conservare uno sbocco per i suoi prodotti o servizi nell'Unione rispetto ai prodotti o ai servizi di altre imprese. Ciò non accade se tali prodotti o servizi non entrano in concorrenza con i prodotti o servizi proposti sul mercato da altre imprese, vale a dire se non sono – e non sono destinati ad essere – distribuiti nel circuito commerciale [sentenza del 9 settembre 2011, *Omnicare/UAMI – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)*, T-289/09, non pubblicata, EU:T:2011:452, punto 68].
- 48 Nel caso di specie, anche se non si può escludere che i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 possano essere proposti con la finalità ultima di incitare il pubblico di riferimento all'acquisto del «caffè» venduto dalla Wedl & Hofmann, essi non sono tuttavia distribuiti per ricompensare l'acquisto di altri prodotti, quali il «caffè», né per promuovere la vendita di questi ultimi, dal momento che emerge dagli elementi di prova apportati dalla Wedl & Hofmann, in particolare, dal materiale pubblicitario, dagli opuscoli di franchising nonché dai listini di vendita, che i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 sono contabilizzati e proposti separatamente con numeri di ordine, quantità e valori delle vendite, indipendentemente dal «caffè», anche volendo ritenere che tale prodotto sia quello commercializzato in via principale dalla Wedl & Hofmann. Tali vendite 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 indurre a dichiarare che si tratti di un uso puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare la tutela del diritto al marchio. Conseguentemente, si deve considerare che si tratta di prodotti autonomi che perseguono uno sbocco proprio.
- 49 Del resto, occorre rilevare che i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 sono concorrenti di altri prodotti simili sul mercato, in particolare quando sono forniti da imprese presenti sul mercato del caffè, che possono anch'esse eventualmente fornire prodotti quali «tazze di carta», «tazze da caffè», «bicchieri» o «bustine di zucchero» per promuovere il loro prodotto principale, vale a dire il caffè.
- 50 Pertanto, si deve considerare che, mediante un simile uso del suo marchio, la Wedl & Hofmann voglia creare o conservare uno sbocco per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 su un mercato in cui sono presenti altre imprese.
- 51 Correttamente quindi la commissione di ricorso ha concluso che i documenti relativi all'uso del marchio contestato prodotti dalla Wedl & Hofmann provavano che il marchio contestato non era stato utilizzato in modo puramente interno per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25 con lo scopo esclusivo di promuovere la vendita di altri prodotti della Wedl & Hofmann.

- 52 In terzo luogo, la Wedl & Hofmann afferma, in sostanza, di aver fornito la prova dell'uso effettivo per tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato e non solo per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25. A tale riguardo, essa fa valere che, se la commissione di ricorso avesse correttamente valutato i documenti prodotti come prova dell'uso, essa avrebbe dovuto concludere che una prova sufficiente dell'uso era stata prodotta per tutti i prodotti e servizi di cui al punto 3 supra.
- 53 L'EUIPO e il sig. Hesse contestano gli argomenti della Wedl & Hofmann.
- 54 Nel caso di specie, occorre constatare che i documenti prodotti dalla Wedl & Hofmann non consentono di considerare che la commissione di ricorso ha commesso un errore non ammettendo l'esistenza di un uso effettivo del marchio contestato per i prodotti o i servizi diversi dai prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25.
- 55 A tale riguardo, si deve sottolineare che, come ha correttamente constatato la commissione di ricorso, la Wedl & Hofmann ha fornito indicazioni sufficienti per quanto riguarda il luogo, la durata e l'importanza dell'uso del marchio contestato unicamente per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25, sotto forma, in particolare, di tabelle che presentano vari dati distinti relativi alla data, al paese, ai prodotti, ai prezzi e al valore delle vendite. Inoltre, le indicazioni contenute nelle tabelle sono corroborate da altri elementi di prova come fotografie, annunci pubblicitari, un opuscolo pubblicitario e un opuscolo di franchising. Per quanto riguarda il resto dei prodotti e dei servizi, la Wedl & Hofmann non ha prodotto nessun elemento di prova che consenta di dimostrare che tali prodotti sarebbero stati venduti nell'Unione durante il periodo di riferimento. Orbene, spettava alla Wedl & Hofmann dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato, vale a dire apportare un insieme di elementi di prova fondati non su probabilità o presunzioni, ma su elementi concreti e oggettivi, che le consentissero di dimostrare che tale marchio era utilizzato in modo effettivo e sufficiente sul mercato interessato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 settembre 2009, *acopat*, T-409/07, non pubblicata, EU:T:2009:354, punti 69 e 70).
- 56 Più precisamente, in primo luogo, occorre rilevare che nessun indizio né prova dell'uso effettivo del marchio contestato per quanto riguarda i prodotti che rientrano nelle classi 7, 11, 20 e 28 può essere dedotto da tali documenti. A tale riguardo, si deve sottolineare che la Wedl & Hofmann non ha prodotto nessuna fattura, nessun buono d'ordine, nessun fatturato, nessuna cifra relativa alla pubblicità e nessun dato che indichi la quota di mercato di prodotti quali i «macinini da caffè» di cui alla classe 7, «mobili» di cui alla classe 20, «giochi» e «giocattoli» di cui alla classe 28, «caffettiere» e «apparecchi di cottura elettrici» di cui alla classe 11 o ancora «articoli per lo sport» di cui, segnatamente, alla classe 28, commercializzati con il marchio contestato. Inoltre, per quanto riguarda l'«abbigliamento per la ginnastica e per lo sport» di cui alla classe 25, la commissione di ricorso ha fatto correttamente osservare, al punto 66 della decisione impugnata, che, per ammettere l'uso effettivo di tali prodotti, non era sufficiente produrre esclusivamente una foto di una maglietta da calcio recante il marchio contestato, senza ulteriori elementi di prova.
- 57 In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti di cui alla classe 34, vale a dire «articoli per fumatori» e «fiammiferi», occorre rilevare che, sebbene, in effetti, siano presenti, nelle tabelle dei dati relativi alle vendite fornite dalla Wedl & Hofmann, vendite di «accendini» e «posacenere», il loro volume è molto esiguo, se non insignificante, rispetto a quello di altri prodotti come «caffè», «tazze di carta» o «tazze» o «bicchieri» per il caffè. Gli elementi di prova non consentono quindi di sapere se si tratti di un uso saltuario, che non superi un uso simbolico, o di un uso sufficientemente rilevante da poter essere preso in considerazione.
- 58 In terzo luogo, per quanto riguarda i servizi di cui alla classe 38, occorre rilevare che non è stata fornita neppure in questo caso la prova dell'uso. Infatti, nessun elemento attesta che la Wedl & Hofmann abbia fornito servizi di telecomunicazione. Come indica correttamente la commissione di ricorso, al punto 67 della decisione impugnata, il solo fatto che la Wedl & Hofmann abbia predisposto un numero di telefono di servizio non prova che essa abbia fornito servizi di telecomunicazione con il

marchio contestato. Infatti, la semplice messa a disposizione di un numero di telefono di servizio o di una linea diretta per la clientela non costituisce un servizio autonomo fornito verso remunerazione per conto di un terzo e non può essere considerato in grado di creare uno sbocco, ma unicamente un servizio di assistenza connesso alla vendita dei prodotti effettivamente commercializzati dal titolare del marchio. In assenza di fatture o di informazioni oggettive sul fatturato generato dall'offerta di tali servizi nonché di precisazioni sulla data, quantità o qualità delle prestazioni fornite, il solo scambio di e-mail menzionato al punto 34 supra non consente di concludere che il marchio contestato è stato oggetto di un uso effettivo.

- 59 Per quanto riguarda la richiesta di audizione del sig. W., è sufficiente sottolineare che, in ogni caso, deve essere respinta, dal momento che, alla luce dell'insieme delle considerazioni di cui sopra, il Tribunale ha potuto utilmente pronunciarsi sul fondamento delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti elaborati.
- 60 Correttamente, quindi, la commissione di ricorso ha concluso per l'assenza di uso effettivo del marchio contestato per i prodotti e servizi diversi dai prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25.
- 61 Emerge da quanto precede che, nella causa T-910/16, il motivo unico di ricorso dedotto dal sig. Hesse, vertente, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto. Conseguentemente, il ricorso in tale causa deve essere respinto.
- 62 Emerge parimenti da quanto precede che, nella causa T-911/16, il primo motivo di ricorso dedotto dalla Wedl & Hofmann, vertente, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, deve parimenti essere respinto.

Sul secondo motivo di ricorso nella causa T-911/16, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

- 63 Con il suo secondo motivo di ricorso, la Wedl & Hofmann sostiene che sia molto più difficile dimostrare l'uso effettivo di un marchio di cui sia titolare una piccola impresa come la sua. Secondo la Wedl & Hofmann, la decisione impugnata, imponendole requisiti elevati per quanto riguarda la produzione di prove dell'uso, viola il principio di parità di trattamento.
- 64 L'EUIPO ed il sig. Hesse contestano gli argomenti della Wedl & Hofmann.
- 65 Secondo una costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenze del 17 luglio 1997, National Farmers' Union e a., C-354/95, EU:C:1997:379, punto 61, e del 16 settembre 2004, Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, punto 22).
- 66 Inoltre, si deve considerare che, se è vero che l'uso effettivo è valutato caso per caso, la sua valutazione non consiste essenzialmente nel prendere in considerazione il fatturato realizzato o il volume delle vendite durante il periodo di riferimento. Infatti, l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 non sono diretti né a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia commerciale di un'impresa, né a riservare la tutela dei marchi esclusivamente agli sfruttamenti commerciali quantitativamente importanti (v., per analogia, sentenza dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punti da 36 a 38).

- 67 Orbene, la commissione di ricorso ha considerato che le prove apportate dalla Wedl & Hofmann non erano sufficienti per dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38, ad eccezione dei prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25, dopo aver proceduto ad una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
- 68 Peraltro, la valutazione dell'uso effettivo di un marchio non può comportare una differenza di trattamento tra piccole e grandi imprese, in quanto una tale valutazione si fonda su tutti i fatti e le circostanze che possano provare l'effettività dello sfruttamento commerciale di tale marchio, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per 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 dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punto 40).
- 69 Ne consegue che non si può concludere per una differenza di trattamento nel verificare l'uso effettivo di un marchio in base alla dimensione dell'impresa titolare, in quanto il carattere effettivo del suo uso è valutato alla luce dei medesimi criteri oggettivi descritti al punto 68 supra, qualunque sia la dimensione dell'impresa.
- 70 Emerge da quanto precede che, nella causa T-911/16, il motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento deve essere respinto. Poiché tale motivo nonché il motivo vertente, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 devono essere respinti, il ricorso in tale causa è, conseguentemente, interamente respinto.

Sulle spese

- 71 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 72 Nella causa T-910/16, il sig. Hesse, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni dell'EUIPO e della Wedl & Hofmann.
- 73 Nella causa T-911/16, la Wedl & Hofmann, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'EUIPO e del sig. Hesse.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Le cause T-910/16 e T-911/16 sono riunite ai fini della sentenza.**
- 2) I ricorsi sono respinti.**
- 3) Nella causa T-910/16, il sig. Kurt Hesse è condannato alle spese.**
- 4) Nella causa T-911/16, la Wedl & Hofmann GmbH è condannata alle spese.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 aprile 2019.

Firme