

Causa T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio anteriore denominativo HIPPOVIT — Domanda di marchio comunitario denominativo HIPOVITON — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentiti»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 luglio 2004 II - 2791

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Riforma di una decisione dell'Ufficio — Portata — Annullamento di una decisione della divisione d'opposizione*
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 62, n. 1, e 63, n. 3]

2. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)
3. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)
4. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Applicazione dei criteri al caso concreto*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)
5. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Termine impartito dall'Ufficio — Produzione di prove supplementari dopo la scadenza del termine ma in presenza di elementi nuovi — Ammissibilità*
[Regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, n. 1]
6. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata — Limiti*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 3)

1. Nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) relativa a un procedimento di opposizione, il Tribunale è altresì competente a conoscere della domanda volta all'annullamento della decisione della divisione di opposizione.

sul marchio comunitario che la commissione di ricorso può annullare la decisione dell'unità dell'Ufficio che ha statuito in primo grado, un siffatto annullamento rientra fra i provvedimenti che il Tribunale può ordinare in base al suo potere di riforma, sancito dall'art. 63, n. 3, del detto regolamento.

Infatti, poiché risulta dall'art. 62, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94

(v. punto 19)

2. Nell'interpretare la nozione di uso effettivo del marchio comunitario, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, occorre considerare che la ratio legis del fatto che il marchio anteriore debba essere 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. 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.

(v. punto 32)

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.

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.

(v. punti 33-35)

3. Un marchio comunitario è oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, 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. A tale proposito, il presupposto dell'uso effettivo del marchio richiede che quest'ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno.
4. 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. Per cui, affinché un uso possa essere ritenuto effettivo, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante.

Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che la parte che ha presentato opposizione apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull'effettività dell'uso del marchio interessato.

(v. punti 36, 37)

5. La regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la quale prevede che la prova dell'uso effettivo sia fornita dall'opponente entro il termine stabilito dall'Ufficio per l'armonizzazione nel

mercato interno (marchi, disegni e modelli) e che l'opposizione sia rigettata se tale prova non viene fornita entro il detto termine, non può essere interpretata nel senso che essa osta a che vengano esaminati ulteriori elementi di prova, tenuto conto dell'esistenza di elementi nuovi, anche se sono forniti dopo la scadenza di tale termine.

(v. punto 56)

6. La possibilità per il Tribunale di riformare la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), prevista dall'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti lo consente. Ciò implica che il Tribunale possa, in base agli elementi di prova ad esso presentati, stabilire quale decisione la commissione di ricorso era tenuta a prendere ai sensi delle disposizioni applicabili al caso di specie. Tale condizione non è soddisfatta allorché la commissione di ricorso avrebbe potuto decidere essa stessa su un'opposizione, oppure rinviare l'istanza alla divisione d'opposizione.

(v. punti 62, 63)