

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 luglio 2004*

Nella causa T-203/02,

The Sunrider Corp., con sede in Torrance, California (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. A. Kockläuner,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra. S. Laitinen, in qualità di agente,

convenuto,

controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Juan Espadafor Caba, residente in Granada (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 aprile 2002 (procedimento R 1046/2000-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Juan Espadafor Caba e The Sunrider Corp.,

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. M. J. Plingers, amministratore

visti il ricorso e la replica depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 2 luglio 2002 e il 27 marzo 2003,

visti il controricorso e la controreplica dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 23 ottobre 2002 e il 23 giugno 2003,

in seguito alla trattazione orale del 3 dicembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 1° aprile 1996 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo VITAFRUIT.

- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 5, 29 e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, dopo ulteriori modifiche della domanda di marchio mediante lettere della ricorrente 30 luglio e 14 dicembre 1998, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
 - classe 5: «Medicine, prodotti farmaceutici e prodotti chimici per l'igiene; sostanze dietetiche e sostituti nutrizionali per uso medico; alimenti per bebè; prodotti a base di vitamine, oligoelementi e/o minerali per usi dietetici o come integratori nutrizionali; concentrati o integratori nutrizionali a base di erbe, infusi, tutti prodotti per la salute»;

 - classe 29: «Carne, pesce, molluschi e crostacei non vivi, pollame e selvaggina; carni e salsicce, frutti di mare, pollame e selvaggina, anche conservati o surgelati; frutta e ortaggi (compresi funghi e patate, in particolare patate fritte e altri prodotti a base di patate) conservati, surgelati, essiccati, bolliti o pronti da consumare subito; minestre o minestre in conserva; insalate a base di specialità gastronomiche; piatti di carne, pesce, pollame, selvaggina ed ortaggi, anche surgelati; uova; estratti di carne e di brodo; estratti vegetali ed erbe conservate per la cucina; concentrati o integratori alimentari non per uso medico a base di erbe, alimenti a base di erbe, anche sotto forma di spuntini in barrette»;

 - classe 32: «Birre; 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».

- 4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 5 gennaio 1998, n. 2/98.

- 5 Il 1° aprile 1998 la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti considerati nella domanda di marchio. L'opposizione era basata sull'esistenza di un marchio registrato in Spagna, con data di priorità 19 ottobre 1960. Tale marchio (in prosieguo: il «marchio anteriore»), consistente nel segno denominativo VITAFRUT, è stato registrato per prodotti rientranti nelle classi 30 e 32 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «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».

- 6 A sostegno della sua opposizione, la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha fatto valere l'impedimento alla registrazione di carattere relativo di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 7 Con lettera 21 ottobre 1998, la ricorrente ha chiesto che la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso fornisca la prova, conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nello Stato membro in cui tale marchio è tutelato. Con una comunicazione 26 novembre 1998, la divisione d'opposizione dell'UAMI (in prosieguo: la «divisione d'opposizione») ha invitato la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso a fornire tale prova entro un termine di due mesi.

- 8 Il 22 gennaio 1999 la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso 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.
- 9 Con decisione 23 agosto 2000, la divisione d'opposizione ha respinto la domanda di marchio ai sensi dell'art. 43, n. 5, prima frase, del regolamento n. 40/94 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». Nel respingere la domanda di marchio, essa ha considerato, in primo luogo, che gli elementi di prova forniti dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dimostravano che il marchio anteriore era stato seriamente utilizzato ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 per i prodotti denominati «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 sussistesse un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, tra i due segni controversi.
- 10 Il 23 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione d'opposizione. Essa ha chiesto alla commissione di ricorso, in via principale, di annullare parzialmente tale decisione nei limiti in cui quest'ultima ha respinto la domanda di marchio e, in subordine, di annullarla parzialmente nei limiti in cui essa ha respinto la domanda di marchio per i prodotti denominati «bevande alle erbe e vitaminiche».
- 11 Con decisione 8 aprile 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In sostanza, essa ha confermato le valutazioni contenute nella decisione della divisione d'opposizione sottolineando, tuttavia, che era stato dimostrato l'uso effettivo del marchio solo per i prodotti denominati «concentrati di succo» («succo concentrato»).

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione impugnata;
- in subordine, annullare la decisione impugnata in quanto ha respinto il suo ricorso nei limiti in cui esso era diretto all'annullamento della decisione della divisione d'opposizione relativamente ai prodotti denominati «bevande alle erbe e vitaminiche»;
- condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede che il tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo, dedotto a sostegno della sua domanda principale, si riferisce a una violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Tale motivo si suddivide in due parti, la prima relativa al

fatto che l'UAMI ha considerato come uso effettivo quello effettuato da un terzo, senza che fosse provato il consenso del titolare del marchio, la seconda relativa al fatto che l'UAMI ha male interpretato la nozione di uso effettivo. Il secondo motivo, dedotto a sostegno della domanda in subordine, si riferisce a una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

Sul motivo relativo a una violazione dell'art 43, n. 2, del regolamento n. 40/94

Sulla prima parte del motivo, relativa al fatto che la commissione di ricorso ha tenuto conto, a torto, dell'uso del marchio effettuato da un terzo

— Argomenti delle parti

- 15 La ricorrente fa valere che si evince dalle fatture prodotte dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso che il marchio anteriore è stato sfruttato dalla società Industrias Espadafor, SA, e non dal titolare stesso del marchio anteriore, ovvero dal sig. Juan Espadafor Caba. La controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, infatti, è una persona fisica, mentre la persona che ha sfruttato il marchio anteriore è una società. Inoltre, secondo la ricorrente, la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non ha dimostrato che l'uso del marchio anteriore è stato effettuato con il consenso di quest'ultima, in quanto titolare di tale marchio, ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 16 La ricorrente ha precisato, all'udienza, di aver indicato, nelle sue memorie presentate nel corso dei procedimenti dinanzi all'UAMI, in data 22 settembre 1999 e 22 dicembre 2000, che gli elementi di prova presentati dalla controparte nel procedimento dinanzi all'UAMI non dimostravano un uso effettivo del marchio anteriore da parte di quest'ultima. Essa ne desume che la presente parte del motivo relativo alla violazione dell'art. 43 del regolamento n. 40/94 non è stata fatta valere tardivamente.

- 17 L'UAMI sostiene che la presente parte del motivo, poiché non è stata dedotta né nel corso del procedimento di opposizione né dinanzi alla commissione di ricorso, è irricevibile in forza dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 18 Per quanto riguarda il merito, secondo l'UAMI il fatto che, nell'ambito di un procedimento di opposizione, l'opponente sia in grado di produrre elementi di prova relativi allo sfruttamento del marchio anteriore permette di desumere che tale uso è stato effettuato con il consenso del titolare del marchio interessato. Secondo l'UAMI, una siffatta conclusione può essere invalidata solo ove il richiedente il marchio la contesti esplicitamente.

— Giudizio del Tribunale

- 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 solleva 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 oppure 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 o meno essere legittimamente adottata nel momento in cui si decide sul ricorso (sentenza KLEENCARE, cit., punto 29). In tale esame rientra anche l'accertamento se, alla luce dei fatti e delle 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 dalle 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.

Sulla seconda parte del motivo, relativa al fatto che la commissione di ricorso ha erroneamente interpretato la nozione di uso effettivo

— Argomenti delle parti

- 30 La ricorrente afferma, in primo luogo, che le etichette prodotte dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non avrebbero potuto essere prese in considerazione come elementi di prova poiché non riportavano alcuna data. Inoltre, la ricorrente sottolinea che la detta controparte non ha prodotto elementi di prova dimostranti che tali etichette erano state effettivamente utilizzate per la commercializzazione in Spagna dei prodotti indicati dal marchio anteriore nel corso del periodo pertinente. La ricorrente ha precisato, all'udienza, che la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe dovuto integrare gli elementi di prova prodotti con una dichiarazione giurata che le etichette erano state utilizzate sul mercato spagnolo durante il periodo pertinente.
- 31 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che la portata dell'uso del marchio anteriore, come si evince dagli elementi di prova prodotti dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, fosse sufficientemente rilevante da poter ritenere che si trattasse di un uso effettivo ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. A tale proposito, essa osserva che la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non ha prodotto alcuna dichiarazione giurata che indicasse il fatturato annuo realizzato mediante le vendite di prodotti effettuate con il marchio anteriore. Inoltre, essa precisa che le fatture presentate da tale controparte attestano solo vendite di prodotti con tale marchio per un valore complessivo di circa EUR 5 400 nell'intero periodo pertinente. All'udienza, la ricorrente ha effettuato una nuova valutazione di tale cifra precisando che il volume di prodotti interessati ammontava a circa EUR 3 500 nel 1996 e a EUR 1 300 nel 1997.

32 In terzo luogo, la ricorrente afferma che le fatture prodotte dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non contengono indicazioni circa la forma in cui è stato usato il marchio anteriore.

33 Infine, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata presenti contraddizioni con la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2001 nel procedimento R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), in cui è stato tenuto conto del rapporto tra il fatturato realizzato mediante vendite con il marchio anteriore e il fatturato annuo totale realizzato dall'impresa che lo ha sfruttato.

34 L'UAMI controbatte che, per quanto riguarda la natura e il luogo dell'uso del marchio anteriore, si evince dal fascicolo che tale marchio è stato utilizzato nel territorio pertinente, ossia in Spagna, sotto forma di marchio denominativo e, pertanto, nella forma in cui è stato registrato.

35 Per quanto riguarda la rilevanza dell'uso del marchio anteriore, l'UAMI ammette che il volume delle vendite realizzate con il marchio anteriore durante l'intero periodo di riferimento non è consistente, e che, inoltre, le fatture prodotte si riferiscono solo a vendite effettuate presso un solo cliente. Tuttavia, l'UAMI ritiene che l'uso del marchio anteriore sia stato sufficientemente rilevante per poterlo ritenere effettivo.

— Giudizio del Tribunale

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 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 [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.

- 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 quest'ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (sentenze *Ansul*, cit., punto 37, e *Silk Cöcoon*, cit., punto 39).
- 40 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 (sentenza *Ansul*, cit., punto 43).
- 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).

- 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 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.
- 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.
- 57 Poiché il primo motivo è infondato, occorre esaminare la domanda in subordine diretta all'annullamento parziale della decisione impugnata, fondata su un'asserita violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 58 La ricorrente sostiene che, tutt'al più, esiste una lieve somiglianza tra i prodotti per i quali il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato, ossia i «concentrati di frutta», da un lato, e i prodotti denominati «bevande alle erbe e vitaminiche», oggetto della domanda di marchio, dall'altro.

- 59 A tale proposito, essa sostiene, in primo luogo, che vi sono differenze quanto alla natura di tali prodotti, poiché, di norma, i concentrati di succo sono confezionati a base di frutta, mentre i prodotti di base delle «bevande alle erbe e vitaminiche» sono l'acqua e, rispettivamente, erbe e componenti sintetici. Inoltre, secondo la ricorrente, la produzione di tali differenti prodotti richiede macchine e impianti diversi nonché un know-how specifico.
- 60 In secondo luogo, la ricorrente afferma che i prodotti di cui trattasi hanno una destinazione differente: i concentrati di frutta sono destinati alla produzione di bevande rinfrescanti, mentre le bevande alle erbe e vitaminiche sono principalmente consumate a scopo dietetico, cosmetico e/o medico.
- 61 Le differenze tra i prodotti di cui trattasi, secondo la ricorrente, riflettono il fatto che essi sono destinati ad acquirenti diversi, ossia alle industrie che producono succhi di frutta, nel caso dei concentrati di succo, e ai consumatori finali, nel caso delle bevande alle erbe e vitaminiche. Tuttavia, nel caso in cui i concentrati di succo siano acquistati anche dai consumatori finali, la ricorrente sostiene che i canali distributivi di tali prodotti, da un lato, e delle bevande alle erbe e vitaminiche, dall'altro, sono diversi. Secondo la ricorrente, infatti, i primi sono venduti nei supermercati, mentre le seconde sono piuttosto vendute in drogherie o in negozi di alimentazione dietetica. Tali due categorie di prodotti, anche nel caso in cui fossero commercializzate in uno stesso negozio, sarebbero presentate in reparti diversi.
- 62 L'UAMI considera che i concentrati di succo, rispettivamente i succhi di frutta, da un lato, e le «bevande alle erbe e vitaminiche», oggetto della domanda di marchio, dall'altro, sono prodotti simili.

Giudizio del Tribunale

- 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 commissione 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 complementarità (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.

Sulle spese

69 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

Per questi motivi

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**

- 2) La ricorrente è condannata alle spese.**

Pirrung

Meij

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung