

USO EFFETTIVO e NOTORIETÀ: MEZZI di PROVA nella PRASSI EUIPO

Maria Luce CAPOSTAGNO
Dipartimento Giuridico EUIPO

10 aprile 2024
WEBINAR

Marchi: le prove d'uso nell'ambito dei procedimenti amministrativi



in collaborazione con **Accademia UIBM**

USO EFFETTIVO e NOTORIETA': PROVE

DI COSA PARLEREMO

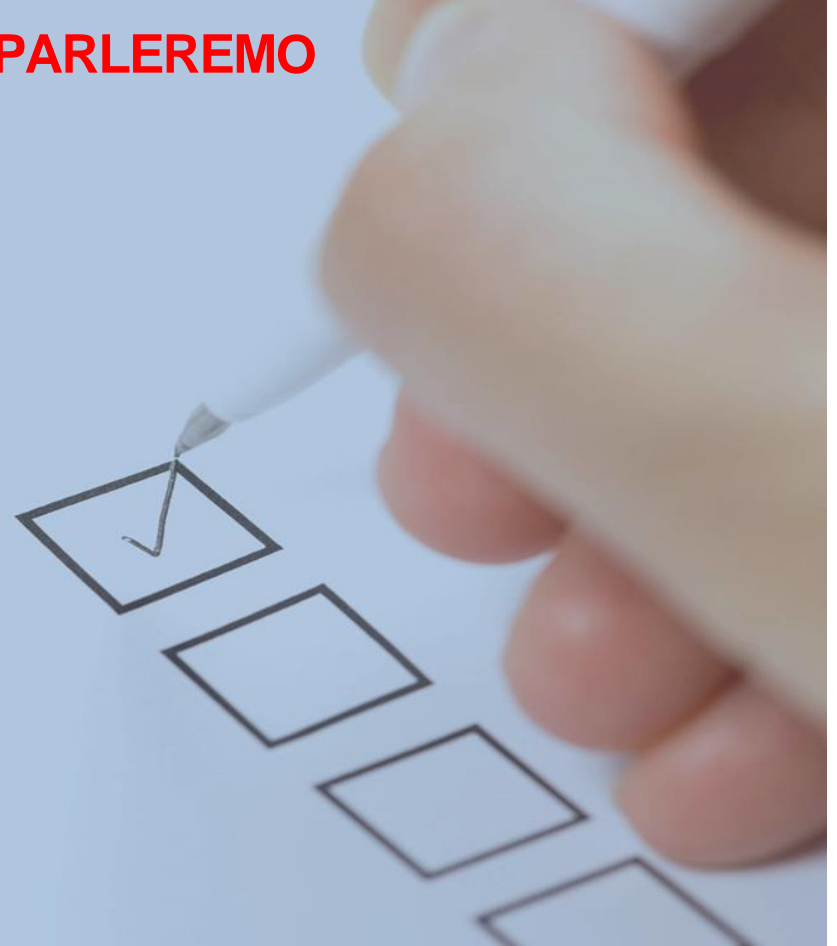
➤ MATERIALE DI RIFERIMENTO

➤ USO EFFETTIVO:

- Quando
- Come
- Cosa

➤ 'NOTORIETÁ':

- Quando
- Come
- Cosa



1 MATERIALE di RIFERIMENTO

PROVE: MATERIALE di RIFERIMENTO

GUIDELINES EUIPO

- **Parte A, Sez. 1, 3 NOTIFICA e COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI**, tra l'altro:
 - **Decisione ED N. EX-23-13 del 15.12.2023 e-comm**
 - **Decisione ED N. EX-22-7 del 29.11.2022 specifiche tecniche allegati su supporti**
 - **allegati, firma, riservatezza, ecc.**
- **Part A, Sez. 10, PROVE**



Direttive

Le Direttive concernenti l'esame rispecchiano le prassi attualmente applicate dall'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli e sono intese a essere di ausilio sia agli utenti sia al personale dell'Ufficio incaricato delle varie procedure.



Direttive concernenti i marchi

Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea

[Consulta le Direttive dell'EUIPO](#)



Direttive concernenti i disegni e modelli

Direttive concernenti l'esame dei disegni e modelli dell'UE

[Consulta le Direttive dell'EUIPO](#)

<https://www.euipo.europa.eu/it/manage-ip/guidelines>

PROVE: MATERIALE di RIFERIMENTO

2. COME PRESENTARE LE
PROVE

3. RIFERIMENTI AD ALTRI
PROCEDIMENTI

4. MEZZI ISTRUTTORI
SPECIFICI

5. PROVE TARDIVE NEI
PROCEDIMENTI INTER PARTES

**Parte A,
Sezione 10,
PROVE**

**+
BEST
PRACTICES**

PROVE: MATERIALE di RIFERIMENTO

GUIDELINES, PARTE A, SEZ. 10, 4. MEZZI ISTRUTTORI SPECIFICI



4.1 Prove online

4.2 Dichiarazioni giurate (affidavit)

4.3 Sondaggi di opinione e indagini di mercato

4.4 Audit

4.5 Relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali

4.6 Fatture e altri documenti commerciali

4.7 Certificazioni, classificazioni e premi

4.8 Materiali promozionali e pubblicazioni

4.9 Prove orali

4.10 Perizie disposte dall'Ufficio

4.11 Ispezioni in loco effettuate dall'Ufficio



PROVE D'USO: ERRORI PIÙ FREQUENTI NEL DEPOSITO!

- **INDICE NON DEPOSITATO/NON CORRETTO**
- **NON RISPETTO** delle **SPECIFICHE TECNICHE** (*file pdf non statici, nome del file troppo lungo, ecc.*)
- **PARTI DEI DOCUMENTI RISULTANO ILLEGGIBILI** (*se il doc. risulta conforme alle specifiche tecniche, invito a ritrasmetterlo*)
- **USB sticks contengono COPIE NON IDENTICHE** (*non obiezione e non tenute in considerazione*)

WEBINAR EUIPO, martedì 30 Aprile 2024, ore 10:00

***Mastering Inter Partes Proceedings:
Expert Tips for Filing Documents***



<https://www.euipo.europa.eu/it/discover-ip/learning-corner>

2 **USO EFFETTIVO**

USO EFFETTIVO

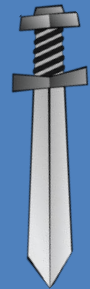
Entro 5 anni dalla registrazione
il marchio deve avere formato oggetto di un **uso effettivo**
da parte del titolare (o con il suo consenso)



Strumento di DIFESA
(uso effettivo del marchio
ANTERIORE azionato)

OPPOSIZIONE (art. 47(2) RMUE)

NULLITÀ (art. 64(2) RMUE)



Arma di ATTACCO
(uso effettivo del marchio
CONTESTATO)

DECADENZA per
MANCATO USO
(art. 58(1)(a) RMUE)

L'uso DEVE sempre ESSERE PROVATO
(anche se marchi presumibilmente noti)

USO EFFETTIVO: QUADRO NORMATIVO e GUIDELINES EUIPO

➤ Art. 18 **RMUE** +

Art. 47 (2 e 3), Art. 64(2 e 3), Art. 58(1)(a)RMUE:

Disposizioni **sostanziali**



➤ Art. 10 **RDMUE** (*opposizione*) e Art. 19 RDMUE (*nullità/decadenza*) :

Disposizioni **procedurali**

GUIDELINES EUIPO:

- **PARTE C, Sezione 1, 5** *Procedura relativa alla RICHIESTA DELLA PROVA DELL'USO*
- **PARTE C, Sezione 7, PROVE D'USO**
- +
 - **PARTE D (Sezione 1 + PARTE C)**



PROVE D'USO: COSA PROVARE (oggetto della prova)

TEMPO: uso nei 5 ANNI precedenti...

- se opposizione: la data di DEPOSITO/PRIORITA' della domanda MUE (o, per INT. ext UE, REGISTRAZIONE)
- se nullità: la data di deposito della DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ (+ possibile 'secondo' periodo rilevante: la data di DEPOSITO/DI PRIORITÀ della domanda di MUE contestata)
- se decadenza per non uso: la data di deposito della DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA

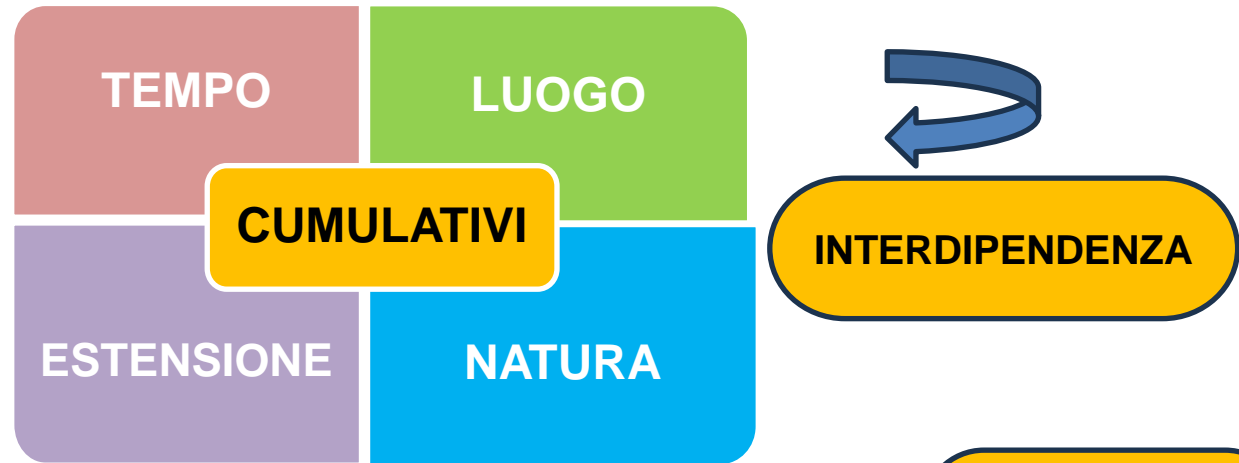
LUOGO: uso nel TERRITORIO in cui il marchio anteriore è REGISTRATO

ESTENSIONE: INTENSITÀ dell'uso sul mercato (*quantificazione*)

NATURA: uso del segno

- i) in quanto MARCHIO
- ii) nella FORMA REGISTRATA
- iii) per i PRODOTTI/SERVIZI rilevanti

PROVE D'USO: COSA PROVARE (Art. 10(3)RDMUE)



**ELEMENTI
CONCRETI
ed
OGGETTIVI**

VALUTAZIONE GLOBALE:

**USO al fine di
ACQUISIRE o MANTENERE
una POSIZIONE NEL MERCATO
di riferimento?
Oppure solo SIMBOLICO?**

Uso da parte
del **TITOLARE**
o con il suo
CONSENSO
(T-636/21,
14.12.2022 EUROL
LUBRICANTS)

Uso
ESTERNO
(01/03/2023,
T-552/21, Camel,
95-97)

PROVE D'USO: COME PROVARE (mezzi di prova, v. Art. 10 (4)RDMUE)

Fattura a:
[Nome dell'azienda del cliente]
[Indirizzo dell'azienda del cliente]
P.IVA/C.F.: [Numero di partita IVA del cliente /
Codice Fiscale]

Data fattura: 14/10/2021
Data di scadenza: 28/10/2021

Fattura n. 560

Descrizione	Quantità	Prezzo	Subtotale
il mio prodotto	1	50,00	50,00
il mio servizio	1	100,00	100,00

Subtotale: 150,00 €
IVA(22%): 33,00 €
Totale: 183,00 €

[Nome dell'Azienda] [Indirizzo]
P.IVA/C.F.: [Numero di partita IVA
/ Codice Fiscale]

[Nome della banca]
[Conto corrente (iban)]
SWIFT/BIC: [SWIFT/BIC]

FATTURE
*(per vendita prodotti, etichette,
per pubblicità, ecc.),*
LISTINI PREZZI

**CATALOGHI, OPUSCOLI,
BROCHURES** (rappresentazione
marchio su prodotti, eventuali
codici prodotto*; dati circolazione;
luogo/lingua; data/rif. temporale)



**IMBALLAGGI, ETICHETTE,
FOTOGRAFIE**
*(anche di negozi/stand in fiere
ove i prodotti sono esposti*)*



Correlazione codice/marchio-prodotti:
T-408/22, 22.03.2023, SEVEN, 29-30, 33
T-686/19, 08.07.2020, GNC LIVE WELL, 45

...PROVE D'USO: COSA PRESENTARE (mezzi di prova)

PUBBLICITA' (cartacea/online):
DATI DI DIFFUSIONE E
CIRCOLAZIONE + LUOGO + DATA
+ CONTENUTO + MARCHIO/P-S

Se da **INTERNET**



'interazione'
(non mera presenza)

DICHIARAZIONI GIURATE:

se provenienti da soggetti nella
sfera del titolare,
devono essere

avallate da PROVE OGGETTIVE
e il loro effettivo valore probatorio dipende
dalle **circostanze del caso**
(coerenza contenuto-altre prove)



PROVE: QUALITA'
(documenti, argomenti,
eventuali traduzioni*)
...piú che QUANTITA'!

PROVE D'USO: TEMPO

Uso nei 5 ANNI precedenti...

- **NON** necessariamente **USO CONTINUATIVO**
- **USO PRECEDENTE/SUCCESSIVO**: se in aggiunta, tali prove possono consentire di **confermare o di apprezzare** meglio la portata dell'uso del marchio durante il **periodo rilevante** e le reali intenzioni del titolare durante lo stesso periodo (15.11.2023, T-780/23, **INCRUISES**, *fatture successive; 10.000 etichette acquistate dal titolare del marchio UE 6-8 mesi prima del periodo rilevante utili in quanto **indicative dell'etichettatura e della commercializzazione delle bottiglie durante il periodo rilevante**, 22.06.22, T-29/21 Bucanero ➡ **ATTI PREPARATORI: OK se in vista di imminente commercializzazione**).*
- **ASSENZA DI DATA**: non rende lo specifico mezzo di prova **automaticamente irrilevante** (v. fotografie) se in combinazione con altri mezzi

PROVE D'USO: LUOGO

USO nel TERRITORIO
in cui il marchio anteriore è **REGISTRATO**



- **NO** uso in **Stati extra-UE**
- **Se MUE:** possibile **uso** anche in **uno SM** o in **una sola città**
(07.11.2019, T-380/18, INTAS)
- **INDIRIZZO** (fatture, cataloghi)
- **LINGUA** utilizzata nei documenti (cataloghi, pubblicità, ecc.)
- **MONETA** (fatture, cataloghi)

PROVE D'USO: ESTENSIONE

ESTENSIONE

- **VOLUME COMMERCIALE**
(*tipo di P/S, segmento di mercato/prodotti di nicchia, prezzo/quantità, capacità di produzione e di commercializzazione/grado di diversificazione dell'impresa*)
- **DURATA** (ma non necessario un uso continuativo)
- **FREQUENZA** (*'selezione' di fatture non consecutive, con diverse date/numeri, a titolo esemplificativo, 11.10.2023, T-52/23, Santa Rita*)



INTERDIPENDENZA

PROVE D'USO: ESTENSIONE

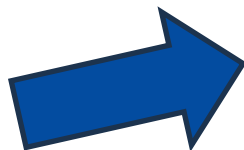
ESTENSIONE

➤ **FATTURE/DOCUMENTI CONTABILI: molto importanti!**

...ma in certi casi possono essere sufficienti anche altri mezzi di prova (ad esempio, cataloghi o dichiarazioni giurate se circostanziati e conclusivi):

22.06.22 T-329/21 FRAAS, 124: **affidavit molto dettagliato** del distributore mondiale con dati sul fatturato + fotografie di negozi, cataloghi, opuscoli, estratti da sito internet = **OK!**

➤ **Può essere OK anche uso a TITOLO GRATUITO** o da parte di società **SENZA SCOPO DI LUCRO**



No de minimis rule:

**NO valutazione del
SUCCESSO COMMERCIALE!**

PROVE D'USO: ESTENSIONE

USO OK



Birra - **UE**: 18 fatture che mostrano vendite per oltre 130.000 sterline non è uso meramente simbolico (anche se il volume può sembrare relativamente modesto rispetto ai volumi del settore del prodotto rilevante nel suo complesso, 09/03/22, T-766/20 Stones).

scialli (abbigliamento) - **UE**: circa 2 milioni di scialli + 2 milioni di etichette recanti il marchio + fatturato annuo complessivo scialli con marchio cresciuto da circa 2,1 milioni € a 36 milioni € (22/06/22, T-329/21, FRAAS)

maglie polo - **UE**: 87000 € per 1940 unità nei 5 anni (OK anche in considerazione della strategia di commercializzazione di edizioni limitate di modelli 'polo', 24.01.2024, T-562/22, NOAH)

elettrodomestici (stufe/fornelli, frigoriferi) - **Portogallo**: 58 fatture per circa 120.000 € (la merce consegnata gratuitamente non è irrilevante) + foto + estratti di catalogo non datati (27/04/22, T-181/21, SmartThinQ / Smartthing)

servizi di vendita online di pasti e alimenti vari - **UE**: 1700 fatture relative a 16 mesi in diversi Stati UE + dichiarazione su fatturato superiore a 500.000 € (20.12.2023, T-27/23, The Feed)

altoparlanti - **UE**: 35 fatture relative a 3 anni a 11 clienti in diversi Stati UE per un totale di circa 83.000 € e 2800 unità (07.02.2024, T-792/22, WOXTER)

PROVE D'USO: ESTENSIONE

USO OK



MERCATI DI NICCHIA:

Gasdotti - **UE**: sebbene vendite piuttosto basse, beni molto costosi e altamente specializzati per l'industria dei gasdotti che fanno parte di un mercato di nicchia e si rivolgono a un pubblico professionale altamente specializzato (01.06.22, T-316/21 Superior manufacturing)

Abbigliamento, borse, penne, portachiavi, bicchieri - **UE**: fatturato (circa 260.000 sterline per abbigliamento, 80.000 sterline per borse, ecc.) indicato nell'affidavit relativamente elevato per il settore in questione (*prodotti destinati principalmente a un pubblico specifico di nicchia, cioè bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni appartenenti alle Girlguiding UK, che sono circa 200 000, 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE / BROWNIE*)

impianti di desalinizzazione (Cl. 11) - **Italia**: 21 fatture suff. considerato lo specifico mercato e l'elevato costo unitario (26.04.2023, T-546/21, ROCHEM MARINE)

calzature sportive - **UE** : sebbene vendite non molto alte (ordini per 1 596 paia di scarpe per importo 33 516 dollari statunitensi e 18 fatture per vendita di 190 paia di scarpe a vari clienti in UK per importo di 7 517 sterline + affidavit fatturato totale superiore a 3 milioni di sterline, di cui il 95% relativo a scarpe sportive), mercato delle scarpe sportive competitivo (07.06.2023, T-63/22, BROOKS ENGLAND)

PROVE D'USO: ESTENSIONE

USO NON OK



Tequila: poche centinaia di bottiglie vendute nell'arco di 5 anni per 8.000 € (*prodotto di consumo relativamente corrente e dimensioni del mercato UE delle tequila*, 22.06.22, T-628/21, Revolution Vodka – TEQUILA REVOLUCIÓN)

Biciclette: Fatture per 80 biciclette e € 17500 in totale (ordinate 3 mesi prima della scadenza del periodo di grazia) + concezione/sviluppo del prodotto ma senza atti preparatori validi (ad esempio, pubblicità o commercializzazione) durante il periodo rilevante (*il mercato UE delle biciclette è ampio - (normalmente, milioni di pezzi venduti all'anno e il titolare del marchio non ha dimostrato che le sue biciclette avessero caratteristiche speciali e fossero indirizzate ad un pubblico limitato)*). 'Stagionalità' del mercato delle biciclette **non giusto motivo** per il mancato uso (07.09.22, T-353/21, R2R; su 'stagionalità' v. 10.11.2021, T-500/20 HALLOWIENER)

Eventi (cl 41, intrattenimento): l'organizzazione di 6 eventi in 5 anni (*non è stato dimostrato che tali eventi avevano caratteristiche particolari o erano rivolti ad un pubblico ristretto*, 07.09.22 T-699/21 My boyfriend is out of town)

Medaglie: la vendita di 30 medaglie (6 fatture) per un importo totale di 4.900 € senza altri documenti come cataloghi o pubblicità (*il livello inferiore di vendite non è giustificato dalla circostanza che il titolare del marchio UE è un'organizzazione senza scopo di lucro e che le medaglie sono destinate ai 2.200 membri*, 13.10.22, T-752/21, quit us Deus).

PROVE D'USO: NATURA

USO in quanto MARCHIO

- **NO** se solo **DENOMINAZIONE SOCIALE** (OK se **apposizione** dello stesso segno su prodotti o se **collegamento** tra segno e prodotti, v. T-26/04/2023, T-546/21, ROCHEM MARINE)
- **OK** uso del marchio anche come **NOME A DOMINIO** se funzione **commerciale (vendita) o promozionale** del sito (02.03.2022, T-615/20, MOOD MEDIA)
- **NO** se **NON COERENTE CON IL TIPO DI MARCHIO** (v. marchio **individuale** e uso come marchio di **certificazione**, 06.09.2023, T-774/21 Bottiglia con freccia )
- **OK** anche se **atti di uso indirizzati a CLIENTI PROFESSIONALI** (esempio, **rivenditori**) e non a cliente finale (04.04.2019, T-910/16 and T-911/16, TESTAROSSA)

PROVE D'USO: NATURA

USO nella FORMA REGISTRATA o VARIAZIONE ACCETTABILE

VARIAZIONI

(PC8 - USO DI UN MARCHIO IN UNA FORMA DIVERSA DA QUELLA REGISTRATA

<https://www.tmdn.org/#/practices/1819724>)

Analisi in 2 steps (INTERAZIONE, visiva e concettuale, degli elementi):

- 1) segno **registrato** (*elementi distintivi e visivamente dominanti*)
- 2) **differenze** nel segno **utilizzato** e loro **impatto** (*aggiunte e omissioni*: se di elementi distintivi o non distintivi*; modifiche a carattere tipografico, dimensione, colori, posizione)

*aggiunta/omissione di **elementi descrittivi**, in principio, non altera il carattere distintivo

[uso '**simultaneo**' con altri marchi: **non** propriamente ex Art. 18(1)(a)RMUE..]

USO IN FORMA DIFFERENTE CHE NON ALTERA



SEMBELLA



MUE registrato

Marchio usato

23.01.2014, T-551/12, Rebella
(elementi fig. puramente decorativi)

TOURING CLUB ITALIANO



Touring Club Italiano

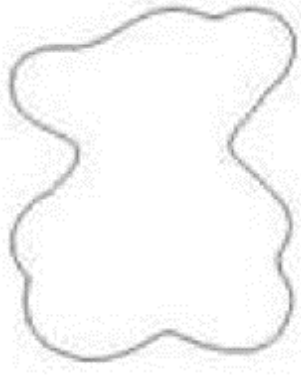


Touring Club Italiano

MUE registrato

Marchio usato

05.02.2020, T-44/19, TOURING CLUB ITALIANO
(bandiera: illustra l'elemento ITALIANO; 120: poco distintivo)

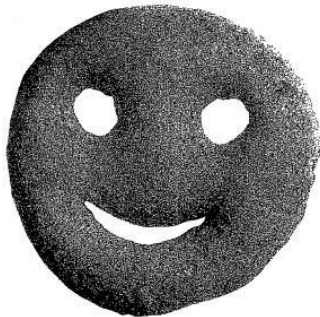


MUE registrato
(Cl. 14, 18, 25)



Marchio usato

**26.07.2023, T-638/21, figura orso
(uso congiunto)**



MUE registrato (patate)



Marchio usato

14.12.2022, T-553/21, FORM EINES SMILEYS (3D)
(il colore giallo corrisponde a quello delle patate, quindi non particolarmente distintivo)

STEAM



MUE registrato (birra)

Marchio usato

14.09.2022, T-609/21, STEAM
(‘beer’ descrittivo)

GUFIC



**H 15
Gufic**



MUE registrato

Marchio usato

11.01.2023, T-346/21, GUFIC
(elementi decorativi/descrittivi e GUFIC inalterato)

DRINK FIT



MUE registrato

Marchio usato

12.12.2014, T-105/13, TrinkFix

(elemento grafico: decorativo;

raccomandazione su due righe: usuale nel settore delle bevande)

BROWNIES



MUE registrato

Marchio usato

30.01.2020, T-598/18, BROWNIE / BROWNIE

(stilizzazione: meramente decorativa; BROWNIES chiaramente percepibile)



MUE registrato



Marchio usato

16.11.2022, T-512/21, EPSILON TECHNOLOGIES (fig.)

*(cuore, parentesi, linee orizzontali e 'technologies' non particolarmente distintivi;
EPSILON elemento piu' distintivo, chiaramente visibile, nello stesso color arancio e
con la ϵ iniziale uguale)*

USO IN FORMA DIFFERENTE CHE ALTERA



卡斯特



MUE registrato (vini)

Marchio usato

19.10.2022, T-323/21, KASITE
(marchio in caratteri cinesi - corrispondenti a 'KA SI TE' - percepito solo come elemento decorativo dal consumatore rilevante - che non e' necessariamente cinese o in grado di comprendere i caratteri cinesi)

USO IN FORMA DIFFERENTE CHE ALTERA



MUE registrato

Marchio usato

28.06.2023, T-645/22, CS JEANS
(la componente stilizzata JEANS: e' debole ma non completamente irrilevante e 'interagisce' con gli altri elementi; la sua omissione non passera' inosservata)

USO IN FORMA DIFFERENTE CHE ALTERA



MUE registrato



Marchio usato



03/05/2023, T-52/22, TEHA (fig.) / tema (fig.)
(differenze grafiche e cromatiche rilevanti)

MOOD MEDIA

MUE registrato



Marchio usato


02/03/2022, T-615/20, MOOD MEDIA

(MOOD e MEDIA sono entrambi 'deboli' per i servizi in questione, pertanto, l'omissione di MEDIA altera, mentre OK uso come:



PROVE D'USO: NATURA

USO per i PRODOTTI/SERVIZI rilevanti

- **STESSI PRODOTTI** (non prodotti simili, 28.06.2023, T-645/22, CS JEANS)
- **CLASSIFICAZIONE** di NIZZA in vigore alla data della domanda di marchio (*significato letterale, natura e scopo = 1 classe*)
- **SOTTOCATEGORIE:** se P/S registrati per CATEGORIA AMPIA, ma USO provato SOLO per P/S SPECIFICI  individuare (*in modo non artificioso*) una adeguata e coerente sottocategoria di prodotti 'indipendenti' (T- 126/03, 14.07.2005, ALADIN) in base allo **SCOPO** (T-509/15, 03.02.2017, PREMENO; C-714/18, 16.07.2020, TAIGA).

Esempio tipico: prod. farmaceutici e *indicazione terapeutica*

PROVE D'USO: NATURA

USO per i PRODOTTI/SERVIZI rilevanti: ESEMPI

- marchio registrato per *pane*: NO OK uso per *prodotti di pasticceria ricoperti di cioccolato* (poiché la Classe 30 contiene le due indicazioni generali 'pane' e 'prodotti di pasticceria', 01.09.2021, T-697/20 Donas dulcesol)
- marchio registrato per *raccordi per tubi flessibili in Classe 17* (non metallici): NO OK uso per *prodotti metallici* (la classe fornisce indicazione di natura/caratteristiche/materiale del prodotto, 26.04.2023, T-794/21, Mouldpro)
- marchio registrato per *bevande a base di caffè (Classe 30)*: NO OK uso per *bevande energetiche aromatizzate al caffè* ('bevande energetiche' nella classe 32 che esclude espressamente le bevande a base di caffè, 10.11.2021, T-758/20, Monster)
- marchio registrato per *prodotti farmaceutici*: NO OK uso per *integratori alimentari* che rientrano nella categoria della Classe 5 'sostanze dietetiche per uso medico' (30.12.22, T-12/22 Naturkaps)

PROVE D'USO: NATURA

USO per i PRODOTTI/SERVIZI rilevanti: SOTTO-CATEGORIE

- Marchio registrato per *calzature*: uso per *calzature da donna* quale sottocategoria (15.06.2018, R2595/2015-G, PELLICO)
- Marchio registrato per *calzature sportive*: uso per *scarpe da corsa* OK per l'intera categoria in quanto scarpe sportive (07.06.2023, T-63/22, BROOKS ENGLAND)
- Marchio registrato per *automobili*: uso per *macchine da corsa* quale sottocategoria (23.09.2020, T-677/19, SYRENA)
- Marchio registrato per *integratori alimentari per uso medico*: uso per *prodotti per migliorare lo stato delle articolazioni* OK per l'intera categoria (scopi non molto diversi, 12.07.2023, T-585/22, Artresan; principio confermato da 20.12.2023, T-221/22, Lutamax che precisa:

*la suddivisione dei **prodotti farmaceutici** in base alla loro **indicazione terapeutica** **NON** è applicabile per analogia agli integratori alimentari per uso medico o dietetico, che non hanno necessariamente un'indicazione terapeutica precisa e specifica).*

PROVE D'USO: NATURA

USO per i PRODOTTI/SERVIZI rilevanti: SOTTO-CATEGORIE

- Marchio registrato per *gambling*: uso per *servizi di sale giochi (arcade game services)* quale sottocategoria (01/02/2023, T-772/21, efbet)
- Marchio registrato per *abbigliamento*: uso per *jeans per uomo e donna* quale sottocategoria (28.05.2020, T-615/18, D (fig.))
- Marchio registrato per varie categorie in *classe 3*: uso per *balsamo per le labbra* OK per l'intera categoria *cosmetici* (07.06.2023, T-419/22, medex)
- Marchio registrato per *prodotti di pasticceria*: uso per *biscotti (cookies)* quale sottocategoria (07.06.2023, T-419/22, medex)

3 'NOTORIETÀ'

‘NOTORIETÀ’: DEFINIZIONI e TEST

➤ CAPACITÀ DISTINTIVA ACCRESCIUTA in seguito all’USO:

se espressamente invocato, FATTORE RILEVANTE nell’ambito dell’analisi del **RISCHIO DI CONFUSIONE (Art. 8(1)(b) RMUE)** in procedimenti di opposizione e nullità ➡ **maggior capacità di identificare i P/S come provenienti da una specifica impresa**

➤ NOTORIETÀ in senso stretto:

REQUISITO INDISPENSABILE nell’ambito dell’analisi delle azioni di **opposizione/nullità** basate sull’**Art.8(5)RMUE** contro un marchio depositato/registrato per **P/S identici/simili/differenti** se l’uso (senza giusto motivo) di tale marchio successivo consente di trarre **indebito vantaggio** dal carattere distintivo o dalla notorietà del **marchio anteriore registrato** o recherebbe **pregiudizio** agli stessi ➡ **tutela ‘ampliata’**

TEST:

sostanzialmente uguale

(stesse prove, stessi criteri di valutazione),

ma soglia diversa

'NOTORIETÀ': QUADRO NORMATIVO e GUIDELINES EUIPO

- Art. 8(1)(b) **RMUE** + Art. 8(5) **RMUE**: Disposizioni **sostanziali**
- Art. 7- 8 **RDMUE** (*opposizione*)
e Art. 16 **RDMUE** (*nullità*) : Dispos. **Procedurali**



GUIDELINES EUIPO:

- **PARTE C, Sezione 1 Procedimento di OPPOSIZIONE, 4 Fase del CONTRADDITTORIO** (tra cui **prove** notorietà/carattere distintivo accresciuto, **traduzioni**, ecc.)
- **PARTE C, Sezione 2 DOPPIA IDENTITÀ e RISCHIO DI CONFUSIONE, 5 Carattere distintivo del marchio anteriore, 2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto**
- **PARTE C, Sezione 5 MARCHI CHE GODONO DI NOTORIETÀ' , 3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà (+ 2.1.2 Relazione tra marchi che godono di notorietà (art. 8(5) RMUE) e marchi notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE)**
- +
• **PARTE D (Sezione 1 + PARTE C)**



'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ : PROVA

La notorietà non è mai presunta e
DEVE sempre ESSERE PROVATA

- **QUANDO:** '*notorietà*' acquisita **prima del deposito (o priorità)** della domanda di MUE contestata
- **DOVE:**
 - Nel **territorio** dove il marchio anteriore è **registrato** e in cui si **rivendica**
 - **Parte sostanziale** è **suff.** (**estensione geografica** e **popolazione**; se MUE, anche in 1 solo SM)
- **PER COSA:** **Stessi Prodotti/Servizi** per cui il marchio è registrato e per cui si rivendica (...e *non simili*)

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ : PROVA

- Da una **PARTE SIGNIFICATIVA** dei **CONSUMATORI** dei **P/S rilevanti**:
NON % fissa, ma analisi CASO PER CASO

[SOGLIA piú ALTA nel caso di **NOTORIETA'** ex Art. 8(5)RMUE]



- **COME:**

Considerando **TUTTI GLI ELEMENTI RILEVANTI**,
in particolare:

**Critério
essenzialmente
QUANTITATIVO**

- **QUOTA DI MERCATO** (*%vendite totali*) detenuta dal marchio
- **INTENSITÀ** (*unità vendute*), **AMBITO GEOGRAFICO** e **DURATA** dell'uso
- entità degli **INVESTIMENTI** realizzati dall'impresa per **promuovere il marchio**

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ : PROVA

➤ **PER MEZZO DI** (*elenco indicativo*):

- **Indagini di mercato/sondaggi (market share)**
- Investimenti in pubblicità e promozione
- *Materiale promo-pubblicitario (cataloghi, spot televisivi, presenza in fiere, presenza in Internet, sponsorizzazioni di attività culturali/sportive, ecc.)*
- Revisioni contabili/Audit e Rapporti Interni (economici, istituzionali)
- *Fatture (vendite importanti, a largo spettro, a grandi distributori)*
- *Dichiarazioni giurate della parte (ad esempio, relative a vendite/fatturato)*
- Dichiarazioni di clienti/fornitori
- Dichiarazioni di Camere di Commercio/Associazioni di categoria
- Pubblicazioni a mezzo stampa (*articoli, relazioni tecniche, recensioni*)
- Attestazioni di qualità/Premi
- Lista di distributori (nazionali/internazionali)
- Decisioni di autorità amministrative/giudiziarie attestanti la notorietà
- Internet/Social media

**ENTRO il termine per
'SOSTANZIARE' l'azione
(eventuale TRADUZIONE)**

VALUTAZIONE GLOBALE

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: VALUTAZIONE PROVE

ASPETTI IMPORTANTI

- **PERIODO RILEVANTE:**
 - prove prossime alla data di riferimento = maggior valore probatorio (28.02.2024, T-98/23, ATOMIC FUND)
 - prove per **periodo precedente/successivo** alla data di riferimento: possono permettere di trarre conclusioni in relazione alla notorietà rispetto al momento di riferimento poiché la notorietà si acquisisce progressivamente (16.10.2018, T 548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling)
- **MARCHIO-P/S:** le prove devono riguardare **specificamente** il **marchio anteriore** (anche se utilizzato in combinazione con un altro marchio purché sia percepito in modo indipendente e esso stesso come indicatore di origine) in relazione agli specifici **P/S rilevanti**
- **TERRITORIO:** le prove devono riguardare **chiaramente** l'uso **nel territorio rilevante** (quindi **NON idonee**: quote per intera UE se marchio nazionale o quote a livello mondiale se MUE)

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: VALUTAZIONE PROVE

...ASPETTI IMPORTANTI

- **SONDAGGI - INDAGINI DI MERCATO**: in generale, il mezzo di prova **più efficace, ma non indispensabile** (28.02.2024, T-98/23, ATOMIC FUND)

Informazioni essenziali (v. *PC12 - Prove nei procedimenti di ricorso*):

- **ente** che ha svolto l'indagine (*competenza, esperienza, imparzialità*)
- **pubblico destinatario** (*criteri di selezione, dimensione/profilo, rappresentatività del campione*)
- **metodo** utilizzato (*formulazione domande; di persona/per telefono/per internet; circostanze oggettive in cui i marchi sono normalmente presenti nel mercato*)
- pertinenza e esaustività delle **informazioni ottenute**
- **date** (*non troppo precedenti o troppo successive rispetto alla data rilevante*)

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: VALUTAZIONE PROVE

...ASPETTI IMPORTANTI

- **PUBBLICAZIONI** (*articoli, relazioni tecniche, recensioni*): se **oggettive e indipendenti** (16.12.2010, T-345/08, BOTOLIST)
- **INTERNET e SOCIAL MEDIA**: le **stampe da siti web non modificabili** devono contenere un riferimento alle **date e ai luoghi** in cui i prodotti in questione sono stati commercializzati (12.09.2007, T-164/06, BASICS); **numero visite, emails ricevute e volume di affari** generato attraverso *analytics reports* (19.11.2014, T-344/13, FUNNY BANDS); estratti da piattaforme di **social media** possono essere trattati come fonti indipendenti se includono **informazioni create dalle piattaforme stesse**, che non possono essere controllate o alterate dal proprietario di una pagina/account (24/10/2017, T-202/16, coffeeinn).
- **PREMI**: **potenzialmente rilevanti solo se info su: ente** che concede il premio, **criteri** per la concessione del premio, numero e qualifiche degli **altri concorrenti**, se reso **pubblico tra i consumatori rilevanti nel periodo rilevante** (28.02.2024, T-98/23, ATOMIC FUND)
- **RAPPORTI INTERNI**: se **corroborati da prove oggettive**
- **DECISIONI PRECEDENTI**: valutazione caso per caso tenendo conto delle **differenze sostanziali e procedurali** dei vari casi (*attenzione a lingua del procedimento!*)

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: PROVE



NOTORIETÀ OK

**28.05.2020, T-677/18,
OREO**



**Notorietà eccezionale in Spagna per
biscotti (quindi, UE) grazie a uso
prolungato e intenso**

Data rilevante: marzo 2015

- **certificato vendite** prodotto "Oreo" in **Spagna** periodo **2012-2015** rilasciato da legale rappresentante titolare (**114 milioni di euro con un fatturato nel 2015 di oltre 32 milioni di euro**).
- **certificato investimenti pubblicitari** 2013-2015 rilasciato da Direttrice Impresa di Pubblicità (**5.5 milioni di euro**)
- **indagine di mercato** svolta nel 2015: OREO risulta il **quinto marchio** di biscotti più conosciuto dal pubblico spagnolo e il **96%** della popolazione spagnola conosce il biscotto in questione
- **brochure e fotografie** dei punti vendita periodo 2012-2015 che mostrano il biscotto
- **fotografie campagna pubblicitaria** che utilizzava un **autobus** che viaggiava lungo la costa spagnola e sul quale compariva il biscotto e di una campagna pubblicitaria che promuoveva il prodotto "Oreo" sulle varie **stazioni radio spagnole molto conosciute** (radio KISS, Cadena 100, ecc.)
- un campione di **autorizzazioni commerciali** rilasciate a terzi per l'utilizzo dell'immagine della forma tridimensionale del biscotto e dei marchi "Oreo"
- **spot pubblicitari** dal 2012 al 2015 che mostrano il biscotto CD e registrazioni dell'apparizione del prodotto Oreo nello spazio pubblicitario di un **famoso programma televisivo spagnolo**
- **articoli di stampa** dal 2012 sul centenario del biscotto, in cui la forma tridimensionale compare in tutti gli articoli
- **articoli di stampa** su campagne pubblicitarie del 2014 e 2015
- **certificato rilasciato nel 2016 da ANDEMA** (Associazione nazionale spagnola per la difesa dei marchi) che attestano la notorietà dei marchi anteriori
- **Certificati rilasciati dalle Camere di Commercio di Madrid e Barcellona** che attestano la notorietà e la reputazione del marchio anteriore
- **studio di mercato** realizzato dall'impresa **GFK** nel 2016 (con **nota tecnica** che fornisce informazioni su GFK e il personale responsabile dello specifico studio, spiega la metodologia applicata, le domande e il campione): il **76%** degli intervistati ha riconosciuto la forma del biscotto – **senza che la parola figurasse nell'immagine mostrata** – e l'ha associata **spontaneamente** al prodotto "Oreo".

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: PROVE



NOTORIETÀ OK

**26.04.2023, T-681/21,
MAC**

MAC
MAKE-UP ART COSMETICS

**Alto grado di reputazione dei
cosmetici nell'Unione Europea**

Data rilevante: febbraio 2018

Dichiarazione (11/03/2019) del vicepresidente di The Estee Lauder Companies Inc. (responsabile marchi mondo) con i) tabella di **dati relativi alle vendite, alla pubblicità e alla promozione** nell'UE per il periodo **2001-2018** (numero *impressionante* di vendite e di spese pubblicitarie e promozionali) e ii) **allegati** tra cui:

- **estratti del sito web aziendale di "MAC" con info su azienda e business** (attiva in 100 Paesi, più di 2.700 punti vendita, tra cui negozi MAC indipendenti, grandi magazzini di fascia alta e online tramite il sito web MAC e rivenditori internet terzi), *vastissima gamma* di **prodotti a marchio "MAC"**, coinvolgimento di "MAC" nell'**industria della moda, campagne** per raccolta fondi contro l'IAIDS.
- **Documenti da database interno di "MAC"** (confermati dal vicepresidente): numero di località in numerosi SM dell'UE in cui sono disponibili i prodotti "MAC" e dettagli negozi indipendenti "MAC" nell'UE con immagini di tali negozi
- **listini prezzi** (datati tra il 2014 e il 2018; relativi a Spagna, Benelux, Svezia, Danimarca, Francia con titoli nelle rispettive lingue e descrizioni prodotti in inglese; prezzo di ogni articolo espresso in euro), **moduli d'ordine e contratti**
- **estratti relazioni annuali del 2008, 2012 e 2013** di "The Estee Lauder Companies Inc." con dettagli sul marchio "MAC"
- **quantità molto considerevole di campioni di fatture** per cosmetici "MAC" venduti tra il **2008 e il 2013** in Germania, Francia e Regno Unito, e dal **2014 al 2018** in Francia, Germania e Spagna (numero vendite *impressionante*)
- Campioni di **pubblicità e promozioni** effettuate da "MAC" sulle **principali riviste di moda** (come "Elle", "Vogue", "Glamour", "Marie Claire", "Cosmopolitan", "TELVA", "Gala", "Vanity Fair") con il marchio "MAC" nell'UE tra il **2003 e il 2104**, comprese le campagne "MAC" realizzate in Germania, Spagna, Polonia e Regno Unito.
- Alcuni estratti delle **classifiche di "Total Beauty Media"** (il più grande database di recensioni indipendenti di prodotti di bellezza per le donne) del 2008, 2009 e 2011 (*uno dei migliori marchi di cosmetici al mondo*) e **premi vinti**.
- Estratti dai profili **Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest** di "MAC" : MAC è attualmente il marchio di make-up di prestigio numero uno su **Facebook, con oltre 19 milioni di "like"**; ha oltre **1,5 milioni di follower su Twitter**, dove i make-up artist di 'MAC' twittano in 10 lingue; oltre **20 milioni di follower su Instagram**.

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: PROVE

NOTORIETÀ NO OK

28.02.2024, T-98/23, ATOMICO (servizi finanziari e software)



Data rilevante: febbraio 2018

Dichiarazione (25/05/2021) del consulente legale di **Atomico UK Partners LLP** (del gruppo cui fa parte l'opponente e del gruppo di fondi d'investimento "ATOMICO"), con informazioni sulle attività dell'opponente e del gruppo e che fa riferimento a 29 allegati tra cui:

- **cinque relazioni trimestrali datate 31 dicembre 2017, 31 marzo 2018** relative a fondi Atomico gestiti da società situate nelle Isole Cayman (**non dall'opponente**) con informazioni sulla localizzazione geografica degli investimenti, compresa una cifra **per l'Europa (e non per l'UE)**.
- Estratti di **giornali USA, UK e svedesi datati dal 2013 al 2017** in cui si fa riferimento ad alcune attività finanziarie compiute da Atomico Institutional Venture Partners (**non l'opponente**)
- Un **documento non datato** che elenca le società in cui i fondi Atomico hanno investito (indicazione dell'ubicazione di tali società come "**Europa**" e non "**UE**").
- Un documento aziendale che descrive l'origine e le attività di Atomico **in Europa (e non nell'UE)**.
- Un documento in cui si legge che tra il 2006 e il 2017 il nome di Atomico è stato citato in 1359 articoli pubblicati **nel mondo**.
- Interviste del fondatore di Atomico, su **CNBC e Bloomberg (non in UE)** nel 2015, 2016, 2017.
- **Premio** (Investor Allstars "Exit of the Year") ricevuto nel **2014**.
- Registrazione del **nome di dominio** atomico.com il 1° dicembre 2002.
- Tabella che mostra il numero di visitatori del **sito web di Atomico** a giugno 2018: **origine e data** del documento **non sono fornite**.
- Documenti **non datati** con cifre relative agli account **Tweeter** (le cifre, piuttosto modeste - **23000 follower**) e **LinkedIn** (le cifre, piuttosto modeste - **30770 follower**) **non suddivise per Paesi**.
- Documento con elenco **conferenze (100)** a cui hanno partecipato i **rappresentanti di Atomico nel 2017** e che attesta che **2 rappresentanti di Atomico** sono stati invitati a conferenze a Londra e a Helsinki.

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: PROVE

NOTORIETÀ **NO OK**



...28.02.2024, T-98/23, ATOMICO

- **NO DATE** in molti docc.
- **NO UE** in modo specifico
- **PUBBLICAZIONI: non oggettive e indipendenti; no numero esemplari venduti/messi in circolazione; no indicazioni** che i consumatori rilevanti (investitori?) leggono effettivamente queste riviste/giornali (alcune pubblicate fuori UE) né che si tratti di pubblicazioni popolari tra gli investitori (a parte Forbes, il cui articolo però è del 2013, quindi troppo precedente)
- **RELAZIONI ANNUALI e altri DOCUMENTI INTERNI (storia, attività, ecc): provengono dall'opponente e non sono supportati da prove oggettive**
- **PREMIO ricevuto: nessun dato specifico**
- **PROVE ONLINE: nessun report con date, numero utenti, durata media di ogni sessione, visitatori che non hanno effettuato alcuna azione (bounce rate), da dove è avvenuto l'accesso al sito**
- **SOCIAL MEDIA: le informazioni sono fornite dall'opponente stesso, senza alcun dettaglio sulla fonte delle informazioni, sul luogo di chi ha interagito, ecc.**

IMPOSSIBILE ACCERTARE l'effettivo grado di conoscenza o di riconoscimento del marchio presso il pubblico, senza fare ricorso a mere presunzioni

'CAPACITA' DISTINTIVA ACCRESCIUTA e NOTORIETÀ: PROVE

NOTORIETÀ OK – NO OK?

Altri esempi di interesse:

14.09.2022, T-416/21, Itinerant (fig.) / Rappresentazione di un papero cantando (fig.) et al.

16.03.2022, T-351/21, Apial / Apiretal

28.04.2021, T-509/19, Flügel / ... Verleiht Flügel et al.

09.09.2020, T- 144/19, Adlon / Adlon

14.05.20219, T-12/18, Triumph / TRIUMPH

Grazie per la Vostra attenzione!

**Maria Luce
CAPOSTAGNO**

Maria.CAPOSTAGNO@euipo.europa.eu

* Le opinioni espresse sono strettamente personali e non devono essere attribuite all'EUIPO. L'EUIPO non potrà essere ritenuto responsabile per le opinioni o i consigli espressi nella presente presentazione.