



# MARCHI: LE PROVE D'USO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI®

Divisione VII

Trascrizione e annotazioni, nullità. Procedimento di opposizione

Intervengono:

Lara Martino e Marisa Vispo

**UIBM**



# IL PROCEDIMENTO DI NULLITÀ E DECADENZA DEI MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI

---

Le prove dell'uso in un quadro d'insieme

# Il nuovo procedimento di nullità e decadenza dei marchi: ratio e caratteristiche

## ✓ Caratteristiche:

Il nuovo procedimento ha come obiettivo di invalidare il marchio d'impresa attraverso una procedura **alternativa** rispetto a quella giurisdizionale e che si svolge davanti all'UIBM.

Invero, prima dell'introduzione del nuovo procedimento tale obiettivo era perseguibile soltanto attraverso l'instaurazione di un'azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario, come stabilito dagli articoli 120 e ss. Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale di seguito «CPI»)

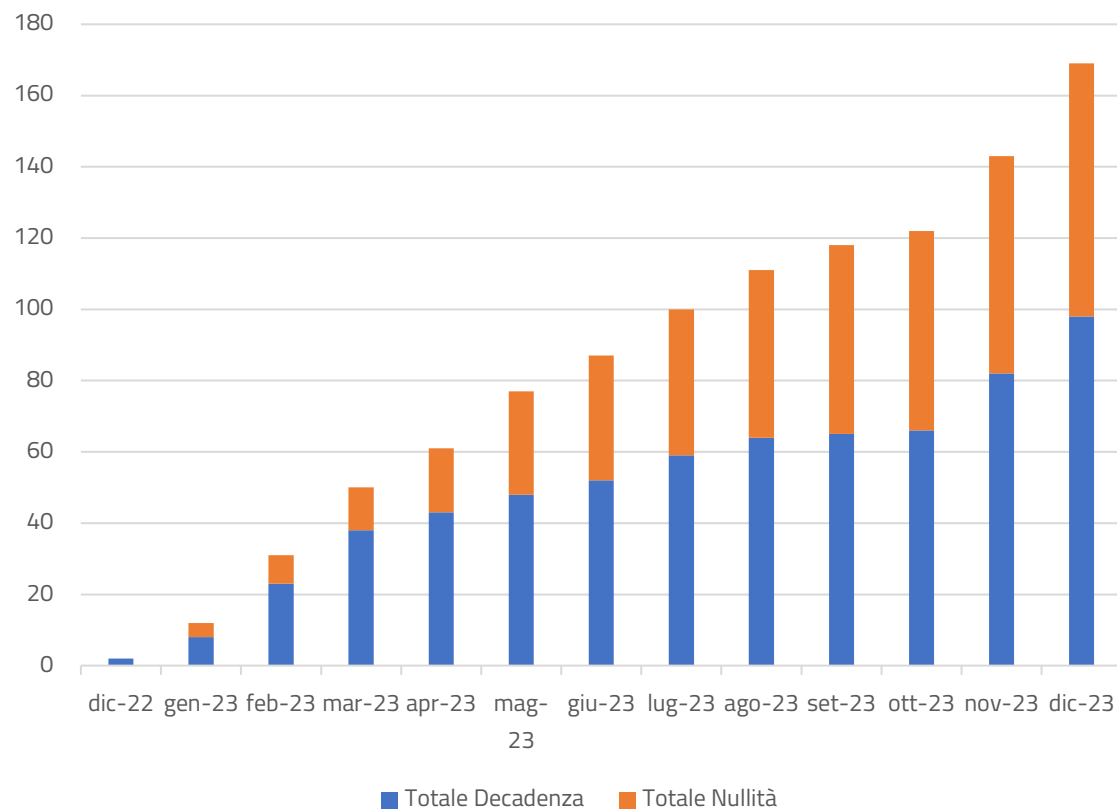
Oggi invece si prevede un **doppio binario**: si può proporre azione sia davanti al giudice, sia davanti l'UIBM

## ✓ Ratio:

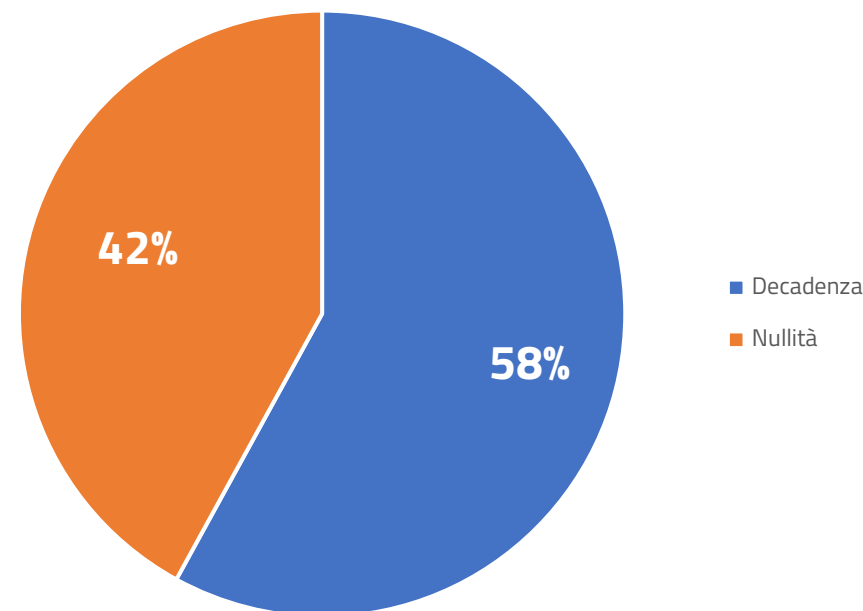
l'introduzione di un procedimento di tal fatta ha come obiettivo la **deflazione del contenzioso ed economicità** in termini di **risparmio di costi e tempi**

# INFO GRAFICA CANCELLAZIONE MARCHI

## Numero progressivo depositi



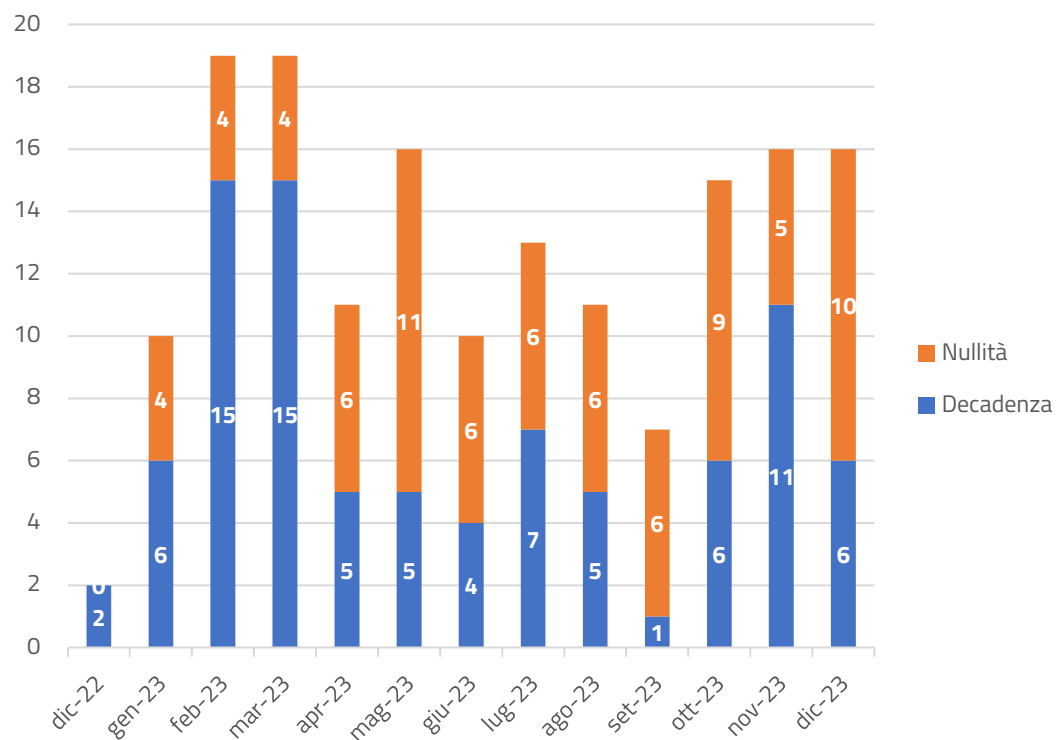
## Tipologie



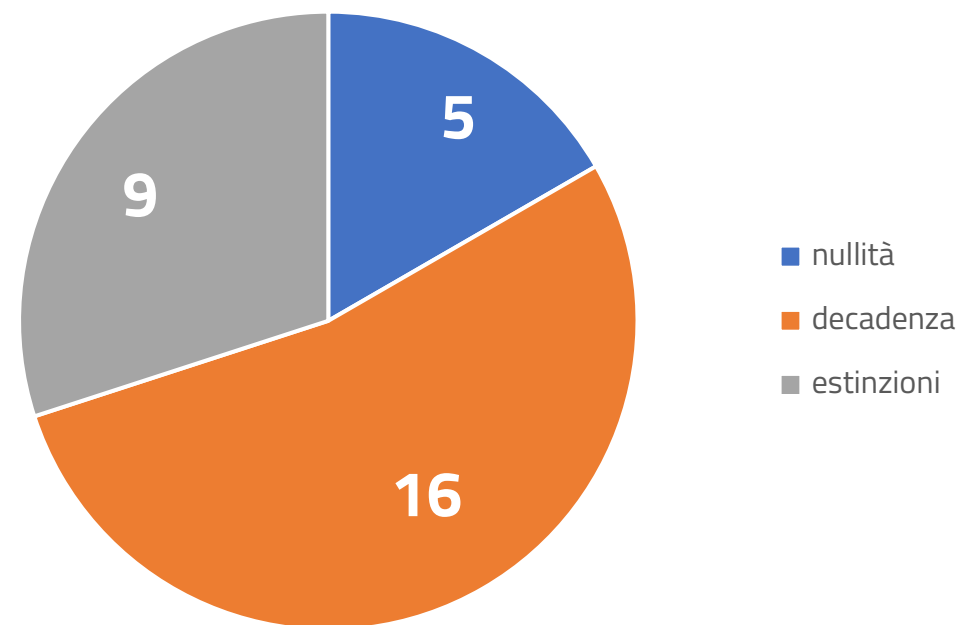
Dati: dal 29/12/2022 al 31/12/2023

# INFO GRAFICA CANCELLAZIONE MARCHI

## Numero depositi mensili



## Numero decisioni



Dati: dal 29/12/ 2022 al 31/12/2023



# LA PROVA DELL'USO

---

Il quadro normativo

# Quando viene in rilievo la prova dell'uso?

Nullità relativa: richiesta di  
prova dell'uso del marchio  
anteriore

Decadenza per non uso

# Prova d'uso in caso di nullità relativa

La prova dell'uso viene in rilievo nei casi di nullità relativa qualora si richieda la prova del marchio anteriore.

Norme di riferimento:

**artt. 184 quinquies CPI; 63 quinquies e 63 septies RACPI**

L'**art. 184 quinquies CPI** sancisce che su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, **nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda**, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire **entro sessanta giorni** dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la **domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta**.



## Continua...

- **L'art. 63 quinquies RACPI** sancisce che una volta decorso il secondo termine assegnato dall'Ufficio, se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, Alla scadenza del termine col'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. ncesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. **La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità ai sensi dell'articolo 184-quinquies del Codice.**
- **L'art. 63 septies RACPI** sancisce che **nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basati su marchi anteriori**, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), del Codice, **se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato**, comprensivo di eventuali proroghe, **l'Ufficio respinge l'istanza** ai sensi dell'articolo 184-quinquies, comma 3, del Codice. Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.

# Prova d'uso in caso di decadenza per non uso

Circa le **prove a carico del titolare del marchio** contestato nelle domande di decadenza per mancato uso si evidenzia che:

- esse devono consistere in **prove concrete e oggettive** di uso effettivo del marchio nel mercato di riferimento;
- sono oggetto di **valutazione globale**

Periodo rilevante: **5 anni che precedono l'istanza di decadenza o**, in caso di **richiesta di una data effettiva di decadenza anteriore**, l'istante deve dimostrare un uso effettivo in un periodo precedente (si fa salvo il c.d. periodo di grazia)

**Funzione dell'istituto della decadenza per non uso: verificare se l'uso concreto del marchio sia coerente con la sua funzione giuridicamente tutelata e, quindi, se la registrazione e le limitazioni alle libertà altrui che ne discendono sono ancora giustificati dall'ordinamento.**

# L'uso del marchio

**L'uso del marchio** consiste nell'atto di servirsi di un segno distintivo registrato o di fatto per identificare e promuovere l'attività di un'impresa, un prodotto o un servizio specifico.

Norma di riferimento [art. 24 CPI](#)

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di **uso effettivo** da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un **motivo legittimo**.

Tra le principali questioni interpretative riguardanti il comma 1 vi è quella di stabilire quando l'uso si può dire "**effettivo**" e quando si può parlare di "**motivo legittimo**".

# Focus: art. 24 cpi co.2, 3 e 4

**2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.**

**3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.**

**4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.**

# Problemi interpretativi connessi

L'uso del segno in una forma diversa, costituisce uso dello stesso?

Si purchè non alteri il carattere distintivo.

In base al 24 co.2 cpi, secondo la giurisprudenza, una volta registrato un marchio costituito da una lettera C stilizzata, l'uso di un segno identico capovolto ne impedisce la decadenza (e non ne altera il carattere distintivo) (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, GDI, 2004, 402); ancora si è ritenuto che l'uso del marchio "Teominale" valesse ad escludere la decadenza del marchio registrato "Theominal" (Cass. 22 gennaio 1974, n. 176, cit.).

Un'ipotesi particolare è quando venga utilizzata solo una componente «marginale» di un marchio complesso. In questi casi parte della giurisprudenza tende a negare che impedisca la decadenza per non uso l'utilizzo di un elemento secondario e marginale insufficiente a caratterizzarlo come segno distintivo (Cass. 26 aprile 1979 n.2417)

Dunque il cuore del marchio è la sua componente distintiva e deve essere riportato nel concreto utilizzo.

Fenomeno della c.d. riabilitazione del marchio: il co.2

Non è facile che una ripresa dell'uso – e a maggior ragione un inizio *ex novo* dell'uso – di un marchio decaduto è idoneo a restituire la vita a un marchio. Peraltro ciò è possibile se le sue dimensioni e consistenza sono in grado di stimolare la memoria del pubblico ormai perduta o comunque di creare un collegamento fra il segno e l'impresa.

Il titolare possiede più marchi: il co.3

Questione dei c.d. marchi difensivi. Nel caso in cui il titolare possieda più marchi (fascio di marchi), volti a contraddistinguere stessi prodotti e servizi, l'uso di uno di essi impedisce la decadenza per non uso.

# Cosa bisogna provare: l'uso effettivo

Occorre provare **l'uso effettivo del marchio contestato**. I criteri per valutare l'effettività, non si discostano da quelli comunitari, dunque:

- “Per ‘uso effettivo’ deve intendersi un uso non simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, bensì conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o l'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa”
- occorre “prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato”
- “Così ... si potrà tener conto, in particolare, della natura della merce o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessato, dell'ampiezza e della frequenza dell'uso del marchio. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, non occorre che esso sia quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche” del bene considerato (Corte di Giustizia 27 gennaio 2004 (ord.), caso «Laboiratore de La Mer», cit., par. 18-19 e 27; 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 39; Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm I», cit., par. 28.)

# Motivo legittimo del non uso

La nozione di motivo legittimo è legata a doppio filo con quella di uso serio o effettivo; e quindi va interpretata in un significato unitario, che deve essere desunta dagli scopi della disciplina comunitariamente armonizzata della decadenza per non uso.

- Sono circostanze **indipendenti** dalla volontà del titolare
- occorre che esista una **relazione sufficientemente diretta fra l'ostacolo e la mancata utilizzazione del marchio** (Corte di Giustizia 14 giugno 2007, caso «Le Chef de Cuisine», cit., parr. 51 ss. e in particolare 54. Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, caso «Giorgio Aire»)
- L'assoggettamento a procedure concorsuali, l'impotenza finanziaria nonché il fallimento, **non sono motivi legittimi di non uso.**

# Principi generali

Le fatture di vendita, cataloghi e materiale promozionale **datati** costituiscono le principali prove per dimostrare la commercializzazione dei prodotti/servizi.

Si fa presente che nel caso in cui le fatture non riportino il marchio ma un codice articolo, è necessario produrre anche cataloghi datati che riconducano il codice al prodotto e relativo marchio.

L'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato [sentenze del 12 dicembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ UAMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, punto 47, e del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, UE: T:2004:292, paragrafo 28].

Secondo la giurisprudenza, se documenti non datati possono, in determinati casi, essere utilizzati per dimostrare l'uso di un marchio, tali prove possono tuttavia essere rilevanti ai fini dell'accertamento di tale uso durante il periodo di riferimento solo nella misura in cui consentano di confermare fatti che sarebbero desunti da altre prove [cfr. sentenza del 2 febbraio 2017, Marcas Costa Brava/EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé di Julius Meinl), T-686/15, non pubblicata, EU:T:2017:53, punto 59].



# Caso BIG MAC EUIPO, del 11/01/2019, 14788 C : Prove insufficienti a evitare la decadenza

McDonald aveva prodotto una serie di documenti consistenti ad es. in affidavit sui dati di vendita firmati da rappresentanti interni, screenshot di pagine web, brochure, poster pubblicitari, menù, materiali di packaging, estratto di wikipedia.

Tali prove non sono state ritenute sufficienti.

I documenti menzionati sono ammessi, ma hanno scarso valore probatorio se non provenienti da fonti terze e imparziali e, in ogni caso, se non supportati da altro materiale probatorio efficace.

**La sentenza ha chiarito che la sola presenza del marchio su un sito internet non è sufficiente, di per sé, a provare l'uso del marchio, essendo necessario dimostrare anche una certa affluenza di pubblico nel sito (allegando, ad esempio, analisi del traffico) e la presenza di ordini di vendite on-line.**



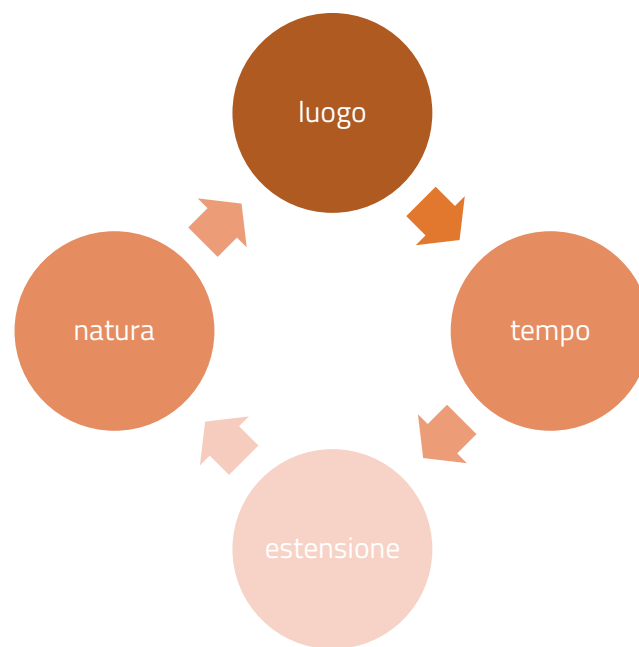
# VALUTAZIONE PROVA DELL'USO

---

I principi fondamentali

# Come si valuta la prova dell'uso?

Sia in caso di decadenza, che in caso di nullità relativa, si applica l'art. 53 RACPI, che detta i fattori da tenere in considerazione. **Questi fattori vanno valutati cumulativamente.**



- **Tempo** : per quanto riguarda il tempo dell'uso, non si tratta di esaminare se un marchio sia stato oggetto di un uso continuo nel corso del periodo rilevante. È sufficiente che un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo durante una parte di tale periodo ([sentenza 15/07/2015, T-398/13](#), TVR ITALIA, § 52-53).
- **Natura dell'uso**: In relazione alla "natura dell'uso" richiesta del segno, essa si riferisce a:
  - a) l'uso come marchio nel commercio;
  - b) l'uso del marchio come registrato o nelle sue varianti; e
  - c) l'uso per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato.

In relazione alla prima condizione, emerge dalla giurisprudenza che sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è quella di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Questo implica che il marchio debba essere utilizzato come segno distintivo dei prodotti e servizi offerti dall'impresa.

- **Estensione:** riguardo all'estensione dell'uso, secondo una giurisprudenza consolidata, occorre tener conto, in particolare, **del volume commerciale dell'uso complessivo e della durata del periodo durante il quale il marchio è stato utilizzato nonché della frequenza dell'uso** (sentenza 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, § 35).

Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che l'impresa abbia seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi e di guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie ([sentenza 11/03/2003, C-40/01, Minimax, § 37](#)).

- **Luogo:** coincide con il luogo di protezione del marchio contestato, dunque l'Italia.



# ERRORI PIÙ FREQUENTI

---

La prassi

# Deposito prova dell'uso: la circolare 622/2023

Termine: entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per raggiungere accordo di conciliazione. Dalla prima comunicazione decorrono due termini cumulativi.

Invio tramite CD: La grandezza massima per ogni documento, in formato \*.pdf è di 10 MB.

Non è ammesso il deposito con modalità diverse da quelle previste dall'art. 147 CPI ed illustrate nella presente circolare ai punti 1, 2 e 3. Conseguentemente ai fini del deposito delle istanze e relativi seguiti non è utilizzabile la *pec* della Divisione VII. Né la email ordinaria degli esaminatori.

Non è ammessa la riserva di deposito di documentazione e non sono ammesse correzioni o integrazioni all'istanza, fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 63-bis, comma 6 e 63-terdecies del RACPI;

Il *file name* deve consistere nella dicitura "Prova d'uso\_" seguita da una succinta descrizione del genere: ad esempio: fatture, cataloghi, pagine web, etc. In caso allegazioni plurime, deve riportare all'inizio il numero progressivo eventualmente sottonumerato (ad es: "1\_Prova d'uso\_fatture.pdf"; "2\_Prova d'uso\_cataloghi.pdf, 2.1\_Prova d'uso\_cataloghi.pdf, 2.3\_Prova d'uso\_cataloghi.pdf").

In caso di produzioni di **grandi dimensioni** è possibile provvedere al deposito esclusivamente tramite plico postale indirizzato al Ministero, su uno o più supporti digitali non modificabili (CD, DVD, etc.), in duplice esemplare, contenente un indice dei documenti, fatta salva la possibilità dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33.



# IL PROCEDIMENTO D'OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

---

Le prove dell'uso in un quadro d'insieme



# Ratio e caratteristiche

## ✓ Caratteristiche:

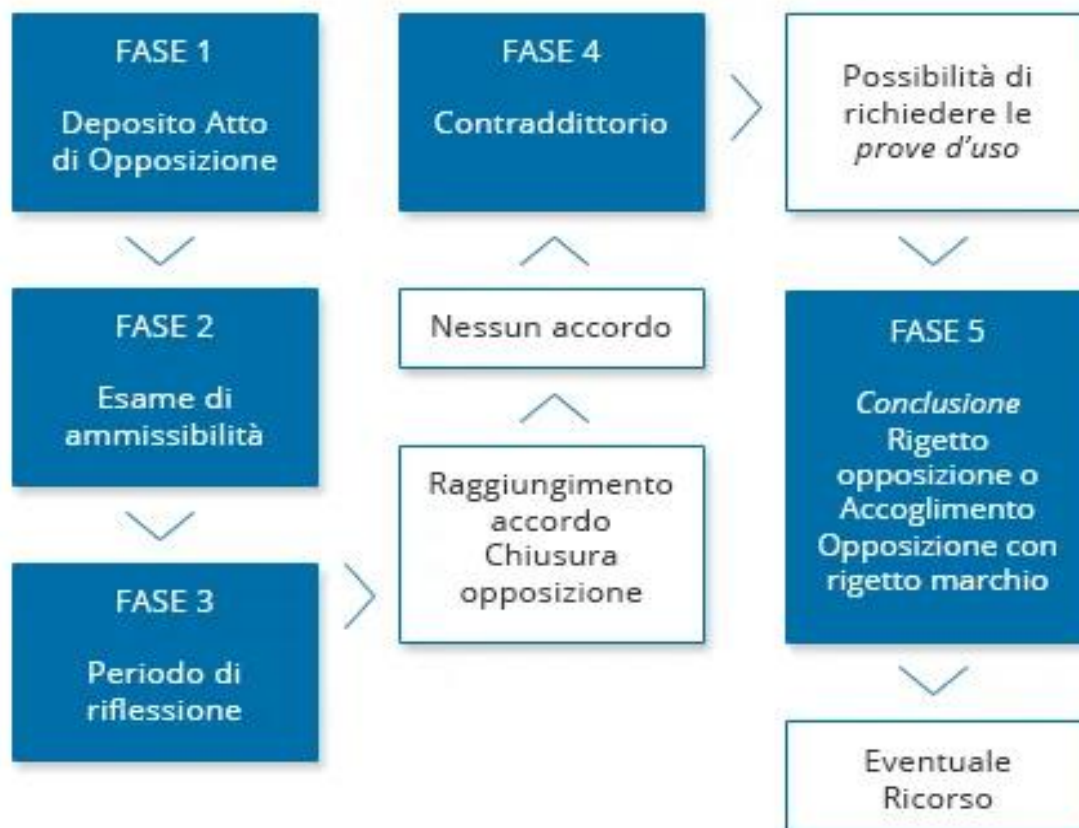
Il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio successivo quando ritiene che quest'ultimo possa comportare un rischio di confusione o di associazione con il proprio.

## ✓ Ratio:

Lo strumento dell'opposizione dà la possibilità di intervenire a livello amministrativo con un procedimento rapido, agevole e pratico, per far valere dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (e non dinanzi al giudice ordinario), alcuni impedimenti alla registrazione del marchio.

Tale procedimento consente un notevole risparmio di tempo e di denaro, con il vantaggio di avere un titolo più difficilmente attaccabile in sede di contenzioso, consentendo all'imprenditore di difendere il proprio marchio che si trova ad essere "attaccato" da una domanda depositata successivamente.

# Fasi del procedimento d'opposizione



## Disposizioni di riferimento: Art. 178, comma 4 cpi

**Se il marchio dell'opponente è stato registrato da almeno 5 anni,  
il richiedente può pretendere la prova d'uso.**

In questo caso, l'opponente avrà 60 giorni di tempo per depositare documentazione che dimostri l'uso effettivo del marchio per i prodotti/servizi sui quali ha fondato l'opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione.

E' NECESSARIA UN'ISTANZA

In mancanza di tale prova l'opposizione è respinta.

Se la prova viene fornita soltanto per alcuni prodotti o servizi, l'opposizione decadrà per gli altri.

Nel caso in cui la prova d'uso venga fornita, l'UIBM deciderà sulla base delle argomentazioni scritte fornite dalle parti.

# Art. 53 Reg. attuazione Codice della proprietà industriale

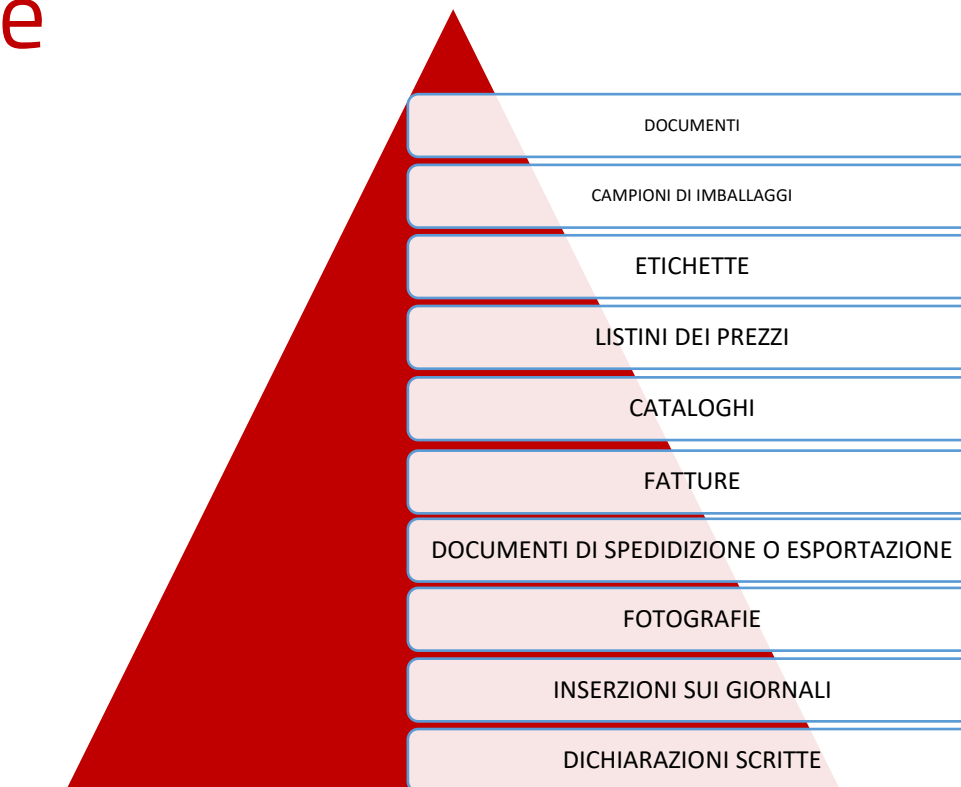
1. «Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al **luogo**, al **tempo**, alla **estensione** e alla **natura** dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione.

Le prove possono consistere nella presentazione di **documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi simili.**»



# Art. 53 co.2 Reg. attuazione Codice della proprietà industriale

«Le prove possono consistere nella presentazione di **documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi simili**»



**Elencazione non tassativa**

# Principi generali

La valutazione – indipendentemente dalla categoria e dal tipo di documentazione depositata – deve avere ad oggetto NON la singola risultanza, **bensì il complessivo materiale probatorio acquisito nella procedura attraverso la valorizzazione di ogni elemento coinvolto e di tutte circostanze del caso concreto.**

NON PUO' considerarsi effettivo un uso del marchio che sia meramente occasionale o simulato

la valutazione deve essere articolata i base alla percezione del medesimo da parte del pubblico di riferimento, tenendo in debita considerazione tutti gli elementi della situazione di fatto

è necessario verificare la natura dell'attività economica contrassegnata dal marchio e ad esso direttamente riferibile, nonché la frequenza del suo utilizzo e le caratteristiche dei prodotti e dei servizi commercializzati

## I casi concreti alla luce dei principi

Un **uso anche minimo** può quindi essere sufficiente per essere ritenuto **effettivo**, purché sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, al fine di conservare o creare **quote di mercato a favore dei prodotti o dei servizi protetti dal marchio**.

Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, la soglia quantitativa in base alla quale stabilire se l'uso sia stato effettivo oppure no, sicché non può essere fissata una regola *de minimis*, che non consenta di valutare tutte le circostanze della controversia di cui devono conoscere (sentenza della Corte dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C416/04 P).

La documentazione probatoria consistente nei seguenti documenti, riguardo ai quali l'opponente espone informazioni al riguardo, che sono di seguito riassunte:

- ALLEGATO 1: verbale di presentazione dell'opposizione;
- ALLEGATO 2: serie di fatture emesse prevalentemente dalla filiale francese alla filiale portoghese e relativa a prodotti quali: *passate e salse di pomodoro; ravioli, lasagne, ricotta, cannelloni, salse al pesto* che dimostrano l'uso nel territorio francese e portoghese;
- ALLEGATO 3: volantini distribuiti da ipermercati francesi, quali Intermarche e Les Mousquetaires, relativi a: *lasagne, pizza, ravioli, passata e salse di pomodoro, pasta;*
- ALLEGATO 4: prospetto (Excel) del fatturato complessivo dei prodotti a marchio FIORINI, realizzato dalla contabilità dell'opponente, suddiviso per anno e relativo agli anni dal 2015 al 2019.

Di tali documenti viene ammessa la documentazione prodotta da Allegato 1 a Allegato 4, limitatamente a quella riportante la data e riferibile al periodo compreso tra l'11 luglio 2014 ed il 10 luglio 2019 risultando pertanto espunta quella riferibile a periodi precedenti (es: fatture del 2013 o ante 11.7.2014 dell'Allegato 2 e volantini del 2013 o ante 10.7.2014 dell'Allegato 3) e pertanto non ascrivibile al periodo di riferimento.

Si fa inoltre presente che il documento dell'Allegato 4 ha scarso valore probatorio non essendo su carta dell'opponente né dallo stesso sottoscritto, né proveniente da fonti indipendenti.

Dall'esame di detta documentazione, si ritiene relativamente ai vari aspetti della prova d'uso che:

- tempo dell'uso:

da quanto si è potuto rilevare, dai sopra menzionati documenti, l'elemento temporale è stato soddisfatto. L'opponente deve dimostrare che il marchio anteriore è stato utilizzato nel periodo quinquennale compreso tra l'11 luglio 2014 ed il 10 luglio 2019. Infatti, la maggior parte delle fatture e dei volantini fanno riferimento a tali periodi;

- luogo dell'uso:

anche questo fattore viene soddisfatto. Le fatture ed i volantini si riferiscono ad attività nel territorio U.E., in particolare Francia e Portogallo;

- estensione dell'uso:

la documentazione in questione è idonea a dimostrare l'intensità dell'uso del marchio FIORINI attraverso le fatture ed il materiale promozionale (2014/2019), che forniscono una seria indicazione di uso intensivo del marchio;

- natura dell'uso:

tutta la predetta documentazione riporta il marchio FIORINI per una serie di prodotti (per quanto riconoscibili dall'esaminatore in quanto in lingua straniera senza che l'opponente abbia fornito la relativa traduzione): pasta, pizza, salse di pomodoro anche con ortaggi, salsa al pesto, cannelloni, ravioli, gnocchi. Tali prodotti sono ascrivibili alle seguenti categorie di prodotti della Classe 29 (piatti cucinati freschi o surgelati a base di carne, pesce, pollame, selvaggina, crostacei o verdure) e della Classe 30 (farine e preparati fatti di cereali, salse (condimenti); salse cotte per la pasta; salse al pomodoro; pizze fresche o surgelate; piatti cucinati freschi o surgelati a base di pasta).



# Segue...la prova d'uso ritenuta sufficiente

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che l'opponente abbia sufficientemente provato l'uso effettivo dei marchi anteriori, nel periodo temporale previsto dall'art. 178 comma 4 del CPI, limitatamente ai prodotti della Classe 29 “piatti cucinati freschi o surgelati a base di carne, pesce, pollame, selvaggina, crostacei o verdure” e della Classe 30 “farine e preparati fatti di cereali, salse (condimenti); salse cotte per la pasta; salse al pomodoro; pizze fresche o surgelate; piatti cucinati freschi o surgelati a base di pasta” e che non abbia provato l'uso per i rimanenti prodotti della Classe 29 e della Classe 30.

# Rigetto prova d'uso: mancata traduzione

Con nota del 2 maggio 2013 l'opponente ha prodotto la seguente documentazione relativa alla prova d'uso:

1. N. 195 annunci del marchio BRILLANTE pubblicati tra il 2005 e il 2010 nei seguenti

giornali spagnoli: El Pais, ABC, La Gaceta, Canarias 7, Diario de Sevilla, Diario de Cadiz, Diario de Jerez, Malaga hoy, Granada Hoy, La Voz de Almeria, El Dia de Cordoba, Diario de Pontevedera, El Progreso, Diario de Avila, Diario de Burgos, Europa Sur, Huelva Informacion, Nuestro Golf, El Correo de Andalucia, RdA, Empresa y Finanzas;

2. Copia di n. 39 fatture emesse a grandi clienti tra il 2000 e il 2011 per un importo complessivo di 1.101.762, 31 €;
3. Un listino prezzi per aprile 2005, gennaio 2006, dicembre 2006, giugno 2007, settembre 2007, dicembre 2007, maggio 2008, settembre 2008, ottobre 2009, per marzo 2011, giugno 2011 e novembre 2011;
4. Brochure dei prodotti Arroz Basmati, Arroz de la Huerta, Arroz del Pescador, Arroz Negro de sepia, Arroz Ibérico, Arroz al Curry, Arroz cantonés tres delicias riportanti il marchio BRILLANTE;
5. Brochure del prodotto BRILLANTE Basmati Brajma;
6. Catalogo prodotti del marchio BRILLANTE degli anni 2008/2009 sia per il riso, che per i piatti pronti a base di riso, piatti pronti a base di pasta e purè di patate;
7. Copia della dichiarazione della società Herba Nutricion in cui si afferma che si tratta di un'impresa individuale interamente posseduta da Ebro Foods e la sua traduzione in italiano.

Dall'esame della documentazione inviata si è rilevato che trattasi di documentazione integralmente in lingua spagnola di cui non è stata fornita la traduzione in lingua italiana, eccettuata la dichiarazione di cui al punto 7.

Anche nelle osservazioni sulla prova d'uso inoltrate dal richiedente con nota IMI-7343 del 31 ottobre 2014, lo stesso richiedente osserva che "tutto il materiale è fornito in lingua spagnola (e peraltro nemmeno con una leggenda relativa alle parole chiave in italiano rendendone più difficile la comprensione)".

**Pertanto l'intera documentazione a supporto della prova d'uso presentata dall'opponente (eccetto la dichiarazione di cui al punto 7 che comunque non prova l'uso del marchio comunitario n. 3493756) è ritenuta non ammissibile, in quanto consistente in documentazione in lingua straniera di cui non è fornita la traduzione in lingua italiana, entro il termine prescritto, come richiesto dall'articolo 47, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale).**

**Per le motivazioni sopra esposte, non essendo provato l'uso del marchio a base dell'opposizione ai sensi dell'art. 178 comma 4 C.P.I. e dell'art. 53 del D.M. n. 33/2010, l'opposizione viene rigettata.**

**Conseguentemente la domanda di marchio n. MI2011C009970 del richiedente può proseguire.**

# Rigetto opposizione: uso non provato

Con nota del 24 luglio 2013 l'opponente ha prodotto la documentazione relativa alla prova d'uso.

In tale nota l'opponente fa presente di trasmettere i seguenti documenti:

- fatture,
- copertine dei cataloghi dove viene indicata la presenza di un distributore italiano,
- immagini di prodotti marchiati Vertical,

con la precisazione che i prodotti "Vertical" così come i prodotti di abbigliamento sono venduti sia tramite la grande distribuzione ma anche in negozi e punti vendita "specializzati" dove il consumatore richiede il prodotto agli assistenti di vendita o al negoziante e dove non sempre è prevista la possibilità di acquisto in modalità self-service.

In particolare l'opponente ha prodotto:

- immagini di n. 9 prodotti di abbigliamento con il segno dell'opponente (magliette, felpe, pantalone corto, etc...),
- la copertina del documento "Verticality is a quest" 2010 in lingua francese/inglese della ditta Vertical sita in Saint Chamond – France riportante il segno dell'opponente,
- la copertina del documento "Verticality is a quest" 2011 in lingua francese/inglese della Ditta Vertical sita in Saint Genest Malifaux – France riportante il segno dell'opponente,
- la copertina del documento "Vertical - book winter 2011-2012" in lingua francese/inglese della Ditta Vertical sita in St. Pierre de Chartreuse – France riportante il segno dell'opponente,
- la copertina del documento "Vertical - book summer 2012" in lingua francese/inglese della Ditta Vertical sita in St. Pierre de Chartreuse – France riportante il segno dell'opponente,
- la copertina del documento "Vertical - book winter 2012-20132" in lingua francese/inglese della Ditta Vertical sita in St. Pierre de Chartreuse – France riportante il segno dell'opponente,
- svariate fatture (per n. 160 pagine) della Ditta Vertical sita in St. Pierre de Chartreuse – France in lingua francese a ditte site nel territorio italiano e relative al periodo 30.8.2007 – 18.6.2010 riportanti nell'intestazione il segno dell'opponente.

Dall'esame della documentazione inviata si è rilevato che:

- la documentazione è integralmente in lingua francese/inglese e non è stata fornita la traduzione in lingua italiana;
- le fotografie dei prodotti (n. 9 prodotti) non consentono in quanto tali di evincere né il luogo, né il tempo, né l'estensione dell'uso in quanto non riferibili all'intervallo temporale rilevante ai fini della prova d'uso;
- le copertine dei documenti 2010, 2011 e 2012 non sono utili circa la prova d'uso in quanto non riportano né i prodotti né sono associabili a vendite;
- le copie delle fatture riferibili a vendite della ditta Vertical non consentono di essere valutate positivamente relativamente alla prova d'uso del marchio comunitario n. 004712411 in

quanto non sono riconducibili inequivocabilmente al segno di cui si intende preservare la tutela. Infatti le fatture riportano codici e nomi dei prodotti venduti che non hanno riscontro in alcun documento che colleghi tali prodotti (codici alfanumerici e nomi identificativi) a prodotti con il marchio anteriore. La presenza del segno dell'opponente è limitata all'intestazione della fattura riportante il logo e le coordinate dell'opponente (nome, indirizzo, telefono, fax)

Pertanto l'intera documentazione a supporto della prova d'uso presentata dall'opponente è ritenuta non ammissibile, in quanto consistente in documentazione in lingua straniera di cui non è fornita la traduzione in lingua italiana, entro il termine prescritto, come richiesto dall'articolo 47, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale ed in quanto non è documentato il collegamento con vendite relative a prodotti protetti dal marchio anteriore.

**Per le motivazioni sopra esposte, non essendo provato l'uso del marchio a base dell'opposizione ai sensi dell'art. 178 comma 4 C.P.I. e dell'art. 53 del D.M. n. 33/2010, l'opposizione viene rigettata.**

**Conseguentemente la domanda di marchio n. FI2012C000206 del richiedente può proseguire.**

# Ulteriore caso: l'uso non provato

## PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 178, comma 4, CPI, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione, deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l'opposizione è respinta.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 24 CPI e 178 CPI, il marchio anteriore può essere oggetto di una richiesta di prova dell'uso solo quando è stato registrato da non meno di cinque anni dalla data della pubblicazione del marchio impugnato.

Nel presente caso, la domanda di marchio contestata è stata pubblicata il 15 novembre 2016; l'opponente doveva fornire la prova dell'uso in relazione al marchio anteriore nel periodo dal 15 novembre 2011 al 14 novembre 2016.

L'art. 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del CPI) precisa che le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione e per i prodotti e i servizi per i quali esso è stato registrato; tali informazioni debbono intendersi cumulative e non alternative.

Le prove presentate dall'opponente comprendono i seguenti documenti:

- allegato 1 (visura camerale): visura della Camera di Commercio irlandese;
- allegato 2 (rapporti di terze parti): rapporto Standard & Poor's (azienda di ricerche finanziarie e analisi su titoli azionari e obbligazioni); rapporto The Law Society (associazione professionale britannica del settore legale);
- allegato 3 (copie delle polizze): dichiarazioni di assicurazione (Federazione Ciclistica Italiana); convenzione assicurativa lesioni (Federazione Motociclistica Italiana); polizza infortuni (Federazione Motociclistica Italiana); informativa coperture assicurative (Associazione Nazionale Libera Caccia); polizza infortuni (Associazione Nazionale dei Carabinieri);
- allegato 4 (articoli): profilo aziendale (MMGA - associazione non-profit britannica del settore assicurativo); profilo aziendale (Bloomberg - multinazionale operativa nel settore dei mass media); pagina Wikipedia; articolo The Irish Times; - articolo portale Intermediari Assicurativi.it; articolo Business Insurance; articolo Insurance Journal; articoli AssicurazioneOnline.com; articoli Asefi Brokers;
- allegato 5 (stampe sito ufficiale): stampe tratta dal sito ufficiale [www.axiscapital.com](http://www.axiscapital.com) per gli anni 2014-2017 ottenute attraverso l'archivio Wayback Machine ([www.web.archive.org](http://www.web.archive.org));
- allegato 6 (brochure aziendali): anni 2014-2017.

Dall'esame della suddetta documentazione è emerso quanto segue:

## ALLEGATO 1

- Visura, in inglese con relativa traduzione in estratto, dalla quale si evince: il nome dell'azienda (AXIS SPECIALTY EUROPE SE), la denominazione precedente (Axis Specialty Europe Limited), la sede legale (Mount Herbert Court 34 Upper Mount Street Dublin 2,) la data d'incorporazione (18/02/2002) e quella dell'ultimo rendimento annuo (15/05/2018). **Tale documento, oltre a non contenere il marchio anteriore, non risulta utile ai fini della prova dell'uso effettivo del segno in questione;**

## ALLEGATO 2

- Rapporto della Standard & Poor's datato 5 maggio 2017, in inglese con relativa traduzione in estratto, da cui si evince che la Axis Capital Holdings Ltd è una *Società delle Bermuda che offre piani riassicurativi ibridi attraverso una importante rete di società affiliate sviluppata capillarmente in tutto il mondo.*  
*AXIS è una società di riassicurazione con sede nelle Bermuda che offre prodotti assicurativi specialistici danni/infortuni. Sebbene la maggior parte della sua dotazione patrimoniale è situata nelle Bermuda, il gruppo ha una portata mondiale, operando attraverso società controllate e succursali che operano nelle Bermuda, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e a Singapore. Ha anche uffici di marketing in Brasile, Francia, Spagna e Dubai. La sua attività consiste in due distinte piattaforme globali di sottoscrizione assicurativa: AXIS Assicurazione e AXIS Riassicurazione.*  
*AXIS mantiene una forte presenza sui mercati assicurativi e riassicurativi mondiali con premi lordi contabilizzati nel 2016 del valore di circa 5 miliardi di dollari statunitensi: 55% di assicurazione e 45% di riassicurazione.*  
*Assicurazione. Il segmento assicurativo di AXIS offre prodotti assicurativi specialistici rivolti a numerosi mercati di nicchia in tutto il mondo.*  
*AXIS Assicurazioni opera per il tramite di uffici situati nelle Bermuda, Stati Uniti, Canada, Europa, Medio Oriente e Singapore.*  
*Riassicurazione. Il segmento della riassicurazione opera per il tramite di uffici situati nelle Bermuda, negli Stati Uniti, in Svizzera, a Singapore, in Brasile e in Canada.*
- Rapporto della The Law Society datato 24 gennaio 2017, anche esso in inglese, con relativa traduzione in estratto che di seguito si riporta:  
*2016-17 Guida per gli assicuratori 2*  
*4 gennaio 2017*  
*Assicuratore: Axis Specialty Europe SE Valutazione sulla sicurezza finanziaria / fornitore: A + / S & P, A + / AM Best*  
*Allegato B: quota di mercato degli assicuratori 2015-16*  
*Axis - Totale: 7%*  
*Principale fornitore di assicurazioni PII [assicurazioni sulla responsabilità professionale] degli avvocati nel 2015-16 in base al numero totale di imprese assicurate*  
*Axis: 7%*

**Nei suddetti documenti, così come tradotti, si evincono informazioni relative all'attività sociale che viene descritta come attività avente una portata mondiale senza, tuttavia, precise indicazioni circa il mercato d'interesse della prova d'uso, che è quello dell'Italia o, almeno, dell'Unione Europea. La genericità dei dati ivi riportati non consente di circoscrivere e apprezzare in relazione al territorio rilevante la portata dell'uso del marchio anteriore che,**



# Continua...

peraltro, non compare in entrambi i documenti. Si rileva in tale senso che la detta documentazione non prova il fatto che i servizi ivi descritti siano espletati in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea (posto che l'Europa non coincide con l'Unione Europea); in particolare non vengono fornite prove sul numero dei clienti residenti in Italia o nell'Unione Europea che hanno richiesto i servizi per i quali il marchio è stato registrato.

## ALLEGATO 3

- Dichiarazione di assicurazione con la Federazione Ciclistica Italiana, nella quale compare il marchio anteriore, attestante la contrazione di una polizza infortuni (morte e invalidità permanente 80.000,00), datata 24/02/2014 (luogo Londra, polizza n. 937800214); una seconda dichiarazione di assicurazione sempre con la Federazione Ciclistica Italiana attestante la contrazione della medesima polizza infortuni n. 937800214 datata 30/12/2014 (luogo Londra).
- Copia della polizza n. 937800114, con contraente la Federazione Motociclistica Italiana relativa al periodo dal 31/12/2014 al 31/12/2015, nella quale non compare il marchio anteriore.
- Copia della polizza n. 35920/053/9198 contratta sempre con la Federazione Motociclistica Italiana ma relativa al periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2017, quindi oltre il periodo temporale attinente alla prova d'uso del marchio anteriore che, pertanto, non viene presa in considerazione.
- Una brochure dell'Associazione Nazionale Libera Caccia contenente indicazioni circa le coperture assicurative relative al periodo 2014-2015, divise per tipologia di sinistro e massimale associabile, che, presumibilmente, possono essere rese dalla Axis (in relazione alla quale compare il marchio anteriore) o da un altro operatore del settore.
- Modulo datato 29/12/2017, relativo alla polizza n. A7CPA00042I per infortuni, contratto con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, ma relativo al periodo dal 31/12/2017 al 31/12/2018, anche esso pertanto relativo ad un periodo differente a quello oggetto della prova d'uso che, pertanto, non viene preso in considerazione.

## ALLEGATO 4

- Profilo aziendale (MMGA - associazione non-profit britannica del settore assicurativo), in inglese con relativa traduzione in estratto. In tale documento non compare il marchio anteriore né alcun riferimento alla società opponente. Esso pertanto non può essere preso in considerazione.
- Profilo aziendale AXIS Specialty Europe, in cui compare il marchio anteriore, in inglese con relativa traduzione in estratto che di seguito si riporta: *Costituita nel novembre 2001, AXIS Capital è ora un fornitore leader a livello mondiale di prodotti assicurativi e riassicurativi specialistici. Tramite selezionati agenti di vendita, che comprendono gli agenti generali per la gestione, soddisfiamo le richieste di una vasta gamma di aziende e di organizzazioni offrendo prodotti e servizi caratterizzati da un diverso trasferimento del rischio, il tutto supportato da una considerevole capacità. Presenza globale*

*AXIS è in grado di supportare clienti e agenti di vendita in tutto il mondo attraverso le nostre società controllate, succursali e uffici di rappresentanza che operano nelle Bermuda, Canada, Europa, America Latina, Medio Oriente e Nord Africa (Dubai), Singapore e Stati Uniti.*

*AXIS Specialty Europe SE, che opera anche come AXIS Specialty London, è regolamentata dalla Banca Centrale Irlandese. AXIS Specialty London è autorizzata e soggetta ad una limitata regolamentazione da parte della Autorità di Gestione Finanziaria.*

Dal suddetto documento si evincono informazioni relative all'attività sociale che viene descritta come attività avente una portata mondiale senza, tuttavia, precise indicazioni circa il mercato d'interesse della prova d'uso, ossia specificatamente quello dell'Unione Europea. La genericità dei dati ivi riportati non consente di circoscrivere e apprezzare in relazione al territorio rilevante la portata dell'uso del marchio anteriore che, peraltro, non viene riprodotto.

- Pagina Wikipedia dedicata alla AXIS Capital, nella quale compare il marchio anteriore, in inglese e con relativa traduzione in estratto. Tale estratto, tuttavia, non è utile per soddisfare le condizioni dettate dalla normativa circa il luogo e l'estensione dell'uso del marchio anteriore. In tal senso, si precisa che la presenza del marchio su un sito internet, dimostra l'esistenza di uno spazio detenuto dall'opponente, ma non è una prova valida ai fini dell'uso effettivo, mancando i dati circa il numero degli accessi dei visitatori e, conseguentemente, i dati sugli ordini relativi ai servizi in questione.
- Articolo The Irish Times del 27/01/2015, in inglese con relativa traduzione in estratto, ma in cui non compare il marchio anteriore;
- un elenco del 19/03/2013 recante l'indicazione delle 994 compagnie assicurative in libera prestazione di servizi nel quale compare alla pagina 7 di 37 la citazione della AXIS SPECIALTY EUROPE operante in Irlanda e nel Regno Unito. In tale documento non compare il marchio anteriore;
- articolo Business Insurance del 5 luglio 2017, in inglese e con relativa traduzione in estratto. Tale documento si riferisce ad un periodo temporale diverso dal quello oggetto della prova d'uso e non contiene il marchio anteriore. Esso, pertanto, non può essere preso in considerazione.
- articolo Insurance Journal del 29 novembre 2016, in inglese e con relativa traduzione in estratto. Tale documento si riferisce ad un periodo temporale diverso dal quello oggetto della prova d'uso e non contiene il marchio anteriore. Esso, pertanto, non può essere preso in considerazione.
- estratto dal sito AssicurazioneOnline.com del 30/01/2015 ma in cui non compare il marchio anteriore;
- articoli Asefi Brokers del 18 luglio 2017 e dell'11 luglio 2017. In essi compare il marchio anteriore, ma i medesimi fanno riferimento ad un periodo temporale diverso da quello oggetto della prova d'uso. Essi, pertanto, non possono essere presi in considerazione.

## ALLEGATO 5

# Continua...

- n. 4 stampe tratte dal sito axiscapital.com recanti informazioni relative al periodo 2013-2017. I relativi testi sono tutti in inglese e dall'allegata traduzione (in estratto) si evincono generiche indicazioni relative all'attività della società opponente.  
Testualmente: *I nostri team di sottoscrittori e attuari assicurativi con grande esperienza e di esperti sulle richieste di indennizzo e le modellazioni hanno una conoscenza ampia e approfondita che ci permette di distinguerci nel settore assicurativo. I clienti di tutto il mondo apprezzano la nostra esperienza in tema di sottoscrizioni assicurative, gestione qualificata dei sinistri e coperture assicurative di prim'ordine.*  
*Presenza nel mondo*  
*Offriamo i nostri servizi in una miriade di settori e soddisfiamo diverse esigenze di copertura assicurativa attraverso le nostre società controllate e succursali che operano nelle Bermuda, Australia, Canada, Europa, America Latina, Singapore e Stati Uniti.*  
*Le nostre attività*  
*AXIS Assicurazioni*  
*AXIS Assicurazioni fornisce assicurazioni personalizzate nel settore della proprietà, responsabilità, settore marittimo, energetico, aereo, antiterrorismo, responsabilità professionale, rischio politico, credito e altri rischi in tutto il mondo attraverso i broker grossisti e dettaglianti e gestendo i sottoscrittori generali).*

Nei suddetti documenti si evincono informazioni relative all'attività sociale che viene descritta come attività avente una portata mondiale senza, tuttavia, precise indicazioni circa il mercato d'interesse della prova d'uso, che è quello dell'Italia o, almeno, dell'Unione Europea. La genericità dei dati ivi riportati non consente di circoscrivere e apprezzare in relazione al territorio rilevante la portata dell'uso del marchio anteriore che, peraltro, non è riprodotto.

## ALLEGATO 6

- Brochure aziendale, in inglese con relativa traduzione in estratto, del 30/09/2014 nella quale compare il marchio anteriore e informazioni sulla società AXIS Capital, evidentemente, autorizzata all'uso del marchio. Anche tale documento, però, non contiene indicazioni circa il mercato d'interesse della prova d'uso, che è quello dell'Italia o, almeno, dell'Unione Europea.

Nel complesso, le informazioni desumibili dalla globale valutazione di quanto allegato non consentono di dimostrare un congruo uso del marchio anteriore in relazione al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione dello stesso per i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione.

Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza dell'Unione Europea, la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato. La prova d'uso deve dimostrare che il titolare del marchio anteriore ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento e non di aver utilizzato il marchio al fine di preservare i diritti conferiti dallo stesso (uso simbolico).

quanto non sono riconducibili inequivocabilmente al segno di cui si intende preservare la tutela. Infatti le fatture riportano codici e nomi dei prodotti venduti che non hanno riscontro in alcun documento che colleghi tali prodotti (codici alfanumerici e nomi identificativi) a prodotti con il marchio anteriore. La presenza del segno dell'opponente è limitata all'intestazione della fattura riportante il logo e le coordinate dell'opponente (nome, indirizzo, telefono, fax)

Pertanto l'intera documentazione a supporto della prova d'uso presentata dall'opponente è ritenuta non ammissibile, in quanto consistente in documentazione in lingua straniera di cui non è fornita la traduzione in lingua italiana, entro il termine prescritto, come richiesto dall'articolo 47, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 20101, n. 33 (regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale ed in quanto non è documentato il collegamento con vendite relative a prodotti protetti dal marchio anteriore.

**Per le motivazioni sopra esposte, non essendo provato l'uso del marchio a base dell'opposizione ai sensi dell'art. 178 comma 4 C.P.I. e dell'art. 53 del D.M. n. 33/2010, l'opposizione viene rigettata.**

**Conseguentemente la domanda di marchio n. FI2012C000206 del richiedente può proseguire.**



*Grazie a tutti per l'attenzione!*

Per eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni, si forniscono i seguenti contatti email:

- [lara.martino@mise.gov.it](mailto:lara.martino@mise.gov.it)
- [marisa.vispo@mise.gov.it](mailto:marisa.vispo@mise.gov.it)