



ANNULLAMENTO N. 7476 C (DECADENZA)

Piazza Affari S.r.l., Via Cena, 4, 64025 Pineto, Teramo, Italia (richiedente),
rappresentata da **Roberto Manno**, Via Geremia di Scanno, 65, 76121 Barletta, Italia,
(rappresentante professionale),

c o n t r o

Advance Magazine Publishers Inc., Four Times Square, 23rd Floor, 10036 New York,
Stati Uniti (titolare del marchio comunitario), rappresentata da **Beck Greener**, Fulwood
House 12 Fulwood Place, Londra WC1V 6HR, Regno Unito (rappresentante
professionale).

Il 13/06/2014, la Divisione Annullamento adotta la seguente

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è parzialmente accolta.
2. La titolare è dichiarata decaduta dai suoi diritti relativi al marchio comunitario n. 4 417 085, con effetto dal 20/01/2012, per parte dei prodotti e servizi contestati, vale a dire:

Classe 9: *Apparecchi e strumenti elettrici, elettronici, ottici, scientifici, di misura, di segnalazione, di controllo, nautici, geodetici, di sicurezza, di estinzione antincendio e di soccorso; indumenti, scarpe e cappelleria protettivi; apparecchi e strumenti sonori, video, televisivi, radiofonici e cinematografici; registrazioni audio e video; registrazioni audio e video scaricate da e/o a diffusione continua su reti informatiche e di telecomunicazione, compresi Internet e World Wide Web; apparecchi e strumenti per la ricezione e la decodifica di trasmissioni satellitari; apparecchi e strumenti per la registrazione, l'archiviazione, la generazione, il trasporto, la trasmissione, la manipolazione, l'elaborazione e la riproduzione di suoni, segnali, dati, software, codici e informazioni; hardware, firmware; software informatici (tranne se destinati a pubblicazioni informatiche); giochi per sale giochi adatti ad essere utilizzati con ricevitori televisivi; apparecchi a moneta; apparecchi elettronici per il divertimento concepiti per essere utilizzati con un ricevitore di televisione; giochi informatici; apparecchi e strumenti per l'istruzione e l'insegnamento; articoli per la vista; occhiali ed astucci per occhiali; occhiali da sole e custodie per occhiali da sole; carte d'identità elettroniche, magnetiche ed ottiche; carte di credito, carte di prelievo, carte di debito e carte intelligenti; diapositive e pellicole fotografiche; pellicole cinematografiche; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati; compresi i suddetti prodotti forniti on-line e tramite Internet, Worldwide Web e/o reti di comunicazione.*

Classe 16: *Carta, cartone; scatole di carta o di cartone; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; strumenti per scrivere, disegnare e marcare e custodie relative; strumenti matematici e geometrici e*

relativi astucci; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio; materiale per l'istruzione e l'insegnamento; materiali per imballaggio e impacchettatura; materie plastiche per l'imballaggio; confezioni regalo; borse di plastica e di carta; fazzoletti; salviette di carta; stampe; manifesti; fotografie; carte; biglietti di auguri; bigliettini per regali; calendari; agende e diari; caratteri tipografici; cliché; decalcomanie; adesivi a pressione; copertine per libri; segnalibri; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 35: *Marketing; pubbliche relazioni, servizi di supporto e pubblicitari; servizi di rappresentanza e d'agenzie per artisti, scrittori, attori, modelle, intrattenitori, fotografi e altre persone coinvolte nel settore dello spettacolo e dei mezzi di comunicazione; relazioni pubbliche, materiali di supporto e pubblicitari; distribuzione di campioni; servizi di ricerche di mercato; organizzazione di fiere campionarie e mostre per scopi pubblicitari e promozionali; servizi di vendita all'asta; lavori di ufficio; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; informazioni, ricerca, assistenza e consulenza commerciali; servizi di contabilità; servizi di elaborazione di dati; servizi relativi a personale e risorse umane; reclutamento di personale; servizi di acquisto; servizi di vendita al dettaglio; servizi di vendita per corrispondenza; rappresentazione d'artisti; organizzazione, prenotazioni, informazioni, ricerca, consulenza e assistenza relativa ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti prodotti forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.*

Classe 38: *Servizi di telecomunicazione e comunicazione; telefoni e servizi di telefonia cellulare; servizi di trasmissione; trasmissione radiofonica, televisiva, satellitare e su Internet; trasmissione e recapito di testi, messaggi, immagini, video, suoni, dati, segnali e comunicazioni tramite reti informatiche e teletrasmissione; fornitura di bacheche elettroniche; accesso e noleggio di tempi d'accesso a siti Internet; fornitura di servizi e nomi di dominio su Internet; server per l'accesso Internet (ISP); servizi di posta elettronica; noleggio, locazione e leasing d'apparecchi di comunicazione e di cassette di posta elettronica; agenzie di notizie, agenzie di stampa ed agenzie fotografiche; gestione di motori di ricerca; ordinamento, informazioni, consulenza e assistenza relativa ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti servizi forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.*

Classe 41: *Divertimento; educazione; formazione; attività sportive e culturali; organizzazione e gestione di giochi e competizioni; organizzazione e gestione di spettacoli di talenti e spettacoli di moda; organizzazione di concorsi di talento e di bellezza; editoria; registrazione; produzione di pellicole e registrazioni; direzione di film e spettacoli; valutazione e concessione di qualifiche e premi; organizzazione e conduzione di feste, festival e manifestazioni d'intrattenimento; intrattenimenti musicali, radiofonici, teatrali e televisivi; rappresentazioni; servizi di disc jockey; servizi fotografici e servizi di controllo fotografico; prenotazione di biglietti per manifestazioni d'intrattenimento e sportivi; ordinamento, informazioni, consulenza e assistenza relativa ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti servizi forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.*

Classe 42: *Servizi scientifici e tecnologici, ovvero lavori di ricerca e sviluppo per l'industria farmaceutica; servizi di collaudo di materiali; servizi di controllo di qualità; servizi di ingegneria; servizi di analisi e di ricerche industriali; design, design pubblicitario, disegno di capi d'abbigliamento, progettazione di prodotti, design industriale, decorazione interna e servizi di progettazione grafica; servizi architettonici; servizi in materia di proprietà intellettuale; gestione e licenza di proprietà intellettuale; progettazione, creazione e manutenzione di siti Web; servizi d'informazioni meteorologiche; servizi in materia di software; analisi, progettazione e programmazione di sistemi informatici; noleggio e concessione di licenze di software, firmware e hardware; servizi giuridici; organizzazione, informazioni, ricerca, consulenza ed assistenza relative ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti servizi forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.*

3. Il marchio comunitario rimane registrato per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 9: *Pubblicazioni elettroniche, ottiche e digitali non stampate; software e applicazioni destinate all'uso per pubblicazioni elettroniche.*

Classe 16: *Pubblicazioni; libri; opuscoli; manuali; riviste; pubblicazioni periodiche; giornali; bollettini di informazione.*

Classe 35: *Pubblicità, promozione; diffusione di annunci pubblicitari, marketing, promozioni.*

4. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

MOTIVAZIONE

In data 10/01/2013 la richiedente ha presentato una domanda di decadenza del marchio comunitario n. 4 417 085, (marchio denominativo) "MYSELF" (nel prosieguo, il "MC contestato"), depositato il 21/04/2005 e registrato il 19/01/2007 per prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42. La domanda è diretta contro tutti i prodotti e servizi designati dal marchio, ad eccezione dei seguenti prodotti: *pubblicazioni; libri; opuscoli; manuali; riviste; pubblicazioni periodiche; giornali; bollettini di informazione* (classe 16).

La richiedente ha invocato la causa di decadenza di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nella domanda introduttiva, la richiedente sostiene che negli ultimi cinque anni il MC contestato ha costituito oggetto di uso solo come titolo di una rivista periodica, con esclusione di tutti gli altri prodotti e servizi rivendicati dal marchio.

Nelle osservazioni di risposta presentate il 21/05/2013, la titolare produce una dichiarazione solenne del sig. John Bellando, vicepresidente dell'Advance Magazine

Publishers Inc. ("AMPI", l'impresa della titolare). Alla dichiarazione sono acclusi i documenti da JB1 a JB13. Nel merito, la titolare argomenta come segue:

- "MYSELF" è il nome di una rivista pubblicata dalla titolare in Europa attraverso affiliate in Italia e in Germania. La rivista, come molte riviste di successo, viene offerta anche in versione elettronica, fornendo al pubblico le applicazioni corrispondenti. Gran parte degli utili della rivista proviene da servizi pubblicitari offerti a terzi. La rivista è uno strumento che permette a terzi di comunicare tra loro per via elettronica e, inoltre, offre attraverso il suo sito web servizi d'intrattenimento, quali ad esempio giochi e concorsi. Tali prodotti e servizi sono stati offerti in due paesi membri dell'Unione Europea nel corso del periodo di riferimento. Pertanto, la domanda di decadenza dovrebbe essere respinta per i seguenti prodotti e servizi: *versioni digitali/elettroniche della rivista; software e in particolare le applicazioni (classe 9); servizi di pubblicità, marketing e promozionali; diffusione di pubblicità, marketing e promozioni e materiali pubblicitari (classe 35); comunicazioni; fornitura di bacheche elettroniche (compreso blogs); trasmissione e consegna di test messaggi e informazioni da parte di reti di comunicazione (classe 38); intrattenimento; pubblicazione; organizzazione e gestione di giochi e concorsi (classe 41).*

Nella dichiarazione del sig. John Bellando, le prove sono commentate come segue:

- Documento JB1: tabelle che riportano le diffusioni digitali della rivista "Myself". In Italia, la diffusione ha raggiunto una media mensile di 316 000 utenti negli ultimi mesi del 2011 e di 218 000 nell'intero 2012, anche se il numero reale di lettori è ben più ampio. In Germania, le diffusioni medie mensili sono oscillate tra le 292 000 del 2008 e le 255 000 del primo trimestre 2013. La titolare fa parte di una delle più importanti organizzazioni editoriali del mondo, cui fanno capo anche riviste conosciute a livello mondiale quali "Vogue", "Vanity Fair" e "GQ". La rivista Myself è un mensile femminile pubblicato in Europa in due edizioni, una tedesca, lanciata nel 2005, e una italiana, lanciata nel 2011.
- Documenti JB2 e JB3: estratti dell'edizione italiana della rivista Myself, da agosto 2012 a gennaio 2013. Dal documento JB3 (agosto 2012) si evince la disponibilità della rivista in formato digitale attraverso l'editore digitale Zinio. Le riviste sono prodotte e pubblicate dalle affiliate Conde Nast Verlag GmbH (in Germania) e Edizioni Conde Nast S.r.l. (in Italia). Queste società utilizzano il marchio "MYSELF" con il consenso della titolare.
- Documenti JB4: estratti che mostrano applicazioni a marchio "MYSELF" fornite al pubblico in Italia, in particolare per iPhone e iPad. Le versioni digitali di entrambe le edizioni, tedesca e italiana, sono disponibili anche attraverso le App "MYSELF" (programma computer). Il pubblico tedesco e italiano può scaricare tali applicazioni su PC, iPhone, iPad, tablet e altri dispositivi.
- Documento JB5: estratto in cui è pubblicizzata la versione Android dell'App italiana di "MYSELF", per i dispositivi che funzionano con tale sistema operativo.
- Documento JB6: schermata dell'applicazione "MYSELF" tedesca per iTunes App Store, con allegata traduzione in italiano. L'applicazione è stata lanciata nel maggio 2012.
- Documenti JB7 e JB8: copie di pubblicità di terzi che hanno acquistato spazi pubblicitari nella versione italiana di Myself nell'agosto 2012 (in particolare, orologi

Patek Philippe, LIU·JO jeans, Intimissimi, ecc.). Riguardo ai servizi nella classe 35, l'attività svolta con il marchio "MYSELF" comprende la vendita di spazi pubblicitari a terzi che desiderano pubblicizzare i loro prodotti e servizi nella rivista. L'allegato contiene articoli di stampa commerciale in cui si menziona l'importante attività pubblicitaria svolta attraverso la rivista Myself. Ad esempio, ADV Express del 21/12/2011 menziona il fatto che la tiratura è stata di 280 000 copie per i primi due numeri usciti negli ultimi mesi del 2011, che il mensile Myself ha una foliazione totale di 280 pagine, di cui oltre 140 di pubblicità, e che si distingue per la distribuzione omogenea dei settori delle imprese inserzioniste. Il giornale commerciale Today del 22/12/2011 sottolinea il successo editoriale della rivista Myself e rileva l'incremento degli introiti pubblicitari da essa ottenuti. Daily Media del 22/12/2011 conferma la crescita del 7% degli introiti pubblicitari di Myself; Media Key del 27/04/2012 e Today del 02/05/2012 sottolineano come la raccolta pubblicitaria della rivista Myself sia stata ottenuta ben oltre le previsioni e i settori abbigliamento, oggetti personali e beauty costituiscano il 76% del fatturato.

- Documento JB9: l'allegato si riferisce alla classe 38 ed è inteso a dimostrare che tra i servizi offerti ai lettori di Myself in Germania e in Italia vi è la possibilità di comunicare sia con la rivista sia con altri lettori, attraverso blog e bacheche elettroniche. L'allegato contiene estratti dell'edizione tedesca della pagina Facebook di Myself. La pagina è gestita e moderata dalla titolare e contiene i post dell'editore e del pubblico tedesco nel corso del 2012.
- Documento JB10: estratti del blog "Myself" italiano tratti dai siti myselfitalia.it e style.it.myself.aspx. Vi sono mostrati esempi di post effettuati dalla titolare e da lettori italiani nel corso del 2012.
- Documento JB11: l'allegato si riferisce ai servizi nella classe 41 e contiene estratti dei siti web tedesco e italiano, reperiti attraverso l'archivio Internet, così come apparivano in vari momenti nel corso del periodo di riferimento (in particolare, in luglio-novembre 2012 per il sito italiano e in gennaio-settembre 2012 per quello tedesco).
- Documento JB12: estratti del sito web tedesco myself.de di marzo e giugno 2012 in riferimento a giochi e concorsi. In particolare, si annuncia che è possibile vincere un "Sony Tablet S" del valore di EUR 4 000, borse del valore di 500 euro, profumi del valore di 120 euro, ecc.
- Documento JB13: l'allegato è inteso a dimostrare che i siti "Myself" in Europa sono visitati da un numero significativo di utenti. Nel corso del 2012 il sito italiano è stato visitato da circa 30 000 utenti al mese. Le cifre relative al sito tedesco sono superiori, pari a una media mensile di 200 000 persone nel corso del 2012.

Nella replica presentata il 29/10/2013, la richiedente rileva quanto segue:

- Per quanto riguarda il periodo di riferimento, il calcolo dei cinque anni di mancata utilizzazione deve partire non dal deposito della domanda di decadenza, come fa la titolare, ma dalla registrazione del marchio. Deve quindi prendersi in considerazione il periodo che va dal 20/01/2007 al 19/01/2012. Dopo la scadenza di tale periodo, la titolare può impedire la decadenza usando il marchio prima che venga proposta la domanda di decadenza. Tuttavia, tale eccezionale facoltà incontra un'importante limitazione, cioè l'irrelevanza dell'uso fatto durante il periodo di tre mesi a partire dal deposito della domanda, qualora tale uso sia stato effettuato nella consapevolezza dell'imminente deposito di una domanda di

decadenza. Pertanto, nel presente procedimento, il periodo di cinque anni di non uso è scaduto il 19/01/2012 e le prove d'uso datate nei tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda, avvenuta in data 10/01/2013, non vanno prese in considerazione, poiché la titolare era a conoscenza del deposito della domanda di decadenza. Tale conoscenza le proveniva dal fatto che la richiedente, per difendersi da un procedimento per contraffazione di marchio, ha dovuto promuovere un giudizio di accertamento negativo di contraffazione dinanzi al Tribunale di Milano e, il 14/11/2012, l'atto di citazione è stato notificato alla Edizione Condè Nast S.r.l., affiliata italiana della titolare. In tale atto si eccepeva la decadenza del marchio comunitario per mancato uso, tranne che per i prodotti non contestati in classe 16. A partire da tale data, quindi, la titolare era sicuramente a conoscenza dell'intenzione della richiedente di contestare l'uso effettivo del marchio della titolare. Tuttavia, i documenti prodotti da quest'ultima nel presente procedimento dimostrano come l'uso del MC al di fuori della classe 16 sia avvenuto solo dopo la scadenza del periodo di cinque anni dalla data di registrazione del marchio.

- Di conseguenza, la titolare era già decaduta dai diritti nelle classi rivendicate oltre la classe 16, nel momento in cui la richiedente ha registrato il proprio nome di dominio; quindi, nessuna contraffazione poteva essere rimproverata alla richiedente, in riferimento ai servizi di posta elettronica da essa prestati attraverso il proprio domain myself.it. Quando la titolare ha agito per chiedere e ottenere la riassegnazione di tale dominio, era già maturato il periodo di decadenza per mancato utilizzo del marchio "MYSELF". Poiché le prove fornite sono tutte posteriori al 19/01/2012, esse non vanno prese in considerazione.
- Riguardo alla dichiarazione scritta del sig. Bellando, tale prova è inammissibile poiché non presenta garanzie di imparzialità e indipendenza, essendo una dichiarazione resa dalla parte stessa. Né può riconoscersi rilevanza probatoria alle affermazioni del rappresentante della titolare, poiché le prove non sono conclusive in riferimento alla natura, al luogo, al luogo e alla portata d'uso del marchio.
- La recente sentenza della Corte di giustizia 19/12/2012 (C-149/11, 'Leno Marken') ha precisato che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che per valutare il requisito dell'uso effettivo occorre prescindere dai confini territoriali degli Stati membri. Ciò determina, quindi, l'inammissibilità di moltissime delle prove fornite in quanto i fatti che tramite esse si cerca di accertare non sono idonei a dimostrare un uso coerente con la funzione essenziale del marchio nell'Unione europea.
- Le prove per la classe 16 sono irrilevanti, poiché la validità del marchio in tale classe non viene contestata. Quanto alle altre classi, il MC contestato è stato registrato per una vasta serie di prodotti e servizi, ma la titolare stessa ammette che le prove dimostrano l'uso del marchio per una parte limitata di tali prodotti e servizi; pertanto, il MC va senz'altro cancellato per tutti gli altri prodotti e servizi. Per quanto riguarda i documenti JB2, il fornitore dei prodotti è Zinio, mentre l'AMPI è solo il contenuto di tale servizio. È infatti Zinio a vendere il prodotto sulla propria piattaforma, mentre all'AMPI vengono riconosciuti i diritti per aver messo a disposizione del provider di e-review il contenuto editoriale. Gli altri documenti sono inattendibili o posteriori al periodo d'uso. Senza alcun riscontro è poi l'affermazione sui ricavi pubblicitari generati nell'anno 2012 dalla rivista Myself. In ogni caso, tale affermazione potrebbe solo riguardare il (non contestato) successo editoriale, di cui la vendita di spazi pubblicitari (consistenti in pagine della rivista) potrebbe costituire un'attività ancillare, ma non un'autonoma attività come quella svolta da un'agenzia pubblicitaria.

- Riguardo alla classe 38, le prove non dimostrano alcuna prestazione di servizi. La possibilità di ospitare all'interno del proprio sito i servizi di social networking elaborati e forniti dai rispettivi fornitori (Facebook; LinkedIn; Twitter; WordPress ecc.) rientra in una strategia di marketing on line, ma non può in nessun modo portare a confondere i servizi tra di loro e tantomeno i loro fornitori. Nulla nelle prove prodotte consente di stabilire che nell'Unione Europea sia mai stato fornito o venduto un solo servizio della classe 38, intendendosi la fornitura di un servizio che consenta a due o più persone di comunicare tra loro telefonicamente, tramite Internet, o di ricevere informazioni via televisione, ai sensi delle linee guida sulla classificazione di Nizza redatta dalla WIPO (ONPI). L'attivazione di una pagina Facebook dal titolo "Myself Deutschland" dimostra solo un uso ancillare rispetto a quello nella classe 16. Possedere una pagina Facebook o un nome di dominio non consente di ritenere il suo titolare un fornitore di servizi di telecomunicazioni.
- Quanto ai documenti JB10, le prove fornite, vale a dire gli articoli e gli altri testi pubblicati sui siti myselfitalia.it e style.it/myself.aspx, non costituiscono in nessun modo "servizi di fornitura di bacheche elettroniche (compreso blogs); trasmissione e consegna di testi, messaggi ed informazioni da parte di reti di comunicazioni". Una cosa è pubblicare un articolo, com'è normale che faccia il titolare di una testata giornalistica internazionale, ben altra è fornire un servizio di messaggistica online. Un sito internet (e il suo identificativo sulla rete, il nome di dominio) non può essere altro che un luogo virtuale accessibile da qualsiasi punto della rete e da chiunque salvo restrizioni.
- Quanto alle prove relative alla classe 41, con i documenti JB11, JB12 e JB13 la titolare ancora una volta confonde il senso della classificazione di Nizza dei servizi pretendendo che un sito web, per quanto ben fatto, possa dimostrare l'uso come marchio in categorie precisamente definite. Manca qualsiasi prova del fatto che il marchio sia stato genuinamente utilizzato nella Comunità per preservare o creare quote di mercato in riferimento a servizi nella classe 41. I giochi di cui alla classe 41 non hanno nulla a che fare con le iniziative commerciali e i giochi o concorsi a premio, di cui le pagine prodotte dimostrerebbero solo inviti a partecipare.

Nella controreplica del 18/03/2014, la titolare osserva quanto segue:

- La titolare conviene con la richiedente che il periodo di cinque anni per dimostrare l'uso effettivo inizia dalla data di registrazione del marchio in questione (cioè va dal 20/01/2007 al 19/01/2012), ma non accetta l'affermazione della richiedente secondo cui le prove d'uso per i tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda sarebbero irrilevanti.
- Le critiche della richiedente riguardo alle prove prodotte sono immotivate. Le prove coprono il periodo di riferimento e le prove riferentisi all'impresa Zinio riguardano un uso fatto col consenso della titolare ed hanno pertanto piena rilevanza.
- La richiedente non offre alcuna spiegazione del perché, secondo lei, le prove di cui al Documento JB6 sarebbero inattendibili. Riguardo alla classe 35, le prove coprono tutti i servizi compresi in questa classe.
- Per quanto riguarda il Documento JB8, gli articoli di stampa italiani provengono da giornali indipendenti dalla titolare e confermano specificatamente l'attività pubblicitaria svolta con il marchio.

- Riguardo alla classe 38, la stessa titolare fornisce gli strumenti di comunicazione elettronica, sotto il marchio "MYSELF". Non è necessario che i siti web di comunicazione elettronica della titolare utilizzino effettivamente il marchio per i servizi in questione. Lo stesso vale per le prove relative alla classe 41. Come affermato dal sig. Bellando nella sua dichiarazione, tra i vari scopi del sito web Myself vi è la fornitura di informazioni, notizie e soprattutto svago e intrattenimento. Ciò costituisce chiaramente uso effettivo del marchio nella classe 41.
- La richiedente fraintende la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-149/11. La Corte non ha affermato che per l'utilizzo effettivo nell'ambito dell'Unione non si dovrebbe tener conto delle prove riguardanti singoli Stati membri.

In data 11/04/2014 l'Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio era conclusa e che una decisione nel merito sarebbe stata presa in base alle prove in suo possesso.

MOTIVAZIONE

Norme e principi generali sulla decadenza

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC, il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all'UAMI o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

La regola 22 REMC, applicabile *mutatis mutandis* al procedimento per dichiarazione di decadenza in forza del rinvio di cui alla regola 40, paragrafo 5, REMC, prevede al paragrafo 2 che "le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative 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". Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, REMC, "le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento".

La *ratio legis* dell'obbligo dell'uso effettivo di un marchio comunitario esclude "che il registro dell'UAMI possa essere equiparato a un deposito strategico e statico, atto a conferire a un titolare inattivo un monopolio legale per una durata indeterminata". Conformemente al considerando n. 10 RMC, "il registro dell'UAMI deve sempre riflettere fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e servizi nella vita economica" (sentenza del Tribunale 15/09/2011, T-427/09, 'Centrotherm', punto 24).

Come si evince dalla sentenza della Corte di giustizia 11/03/2003 (C-40/01, 'Ansul', punto 43), 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. L'uso effettivo del marchio richiede che quest'ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno ('Ansul', loc. cit., punto 37, e sentenza del Tribunale 08/07/2004, T-203/02, 'Vitafruit', punto 39).

Per valutare l'effettività dell'uso, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, e 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 ('Vitafruit', loc. cit., punti 40-42).

Considerazioni preliminari

La titolare aveva l'onere di provare l'uso del marchio in relazione ai seguenti prodotti e servizi contestati:

- Classe 9: *Apparecchi e strumenti elettrici, elettronici, ottici, scientifici, di misura, di segnalazione, di controllo, nautici, geodetici, di sicurezza, di estinzione antincendio e di soccorso; indumenti, scarpe e cappelleria protettivi; apparecchi e strumenti sonori, video, televisivi, radiofonici e cinematografici; registrazioni audio e video; registrazioni audio e video scaricate da e/o a diffusione continua su reti informatiche e di telecomunicazione, compresi Internet e World Wide Web; apparecchi e strumenti per la ricezione e la decodifica di trasmissioni satellitari; apparecchi e strumenti per la registrazione, l'archiviazione, la generazione, il trasporto, la trasmissione, la manipolazione, l'elaborazione e la riproduzione di suoni, segnali, dati, software, codici e informazioni; hardware, firmware e software informatici; giochi per sale giochi adatti ad essere utilizzati con ricevitori televisivi; apparecchi a moneta; apparecchi elettronici per il divertimento concepiti per essere utilizzati con un ricevitore di televisione; giochi informatici; apparecchi e strumenti per l'istruzione e l'insegnamento; pubblicazioni elettroniche, ottiche e digitali non stampate; articoli per la vista; occhiali ed astucci per occhiali; occhiali da sole e custodie per occhiali da sole; carte d'identità elettroniche, magnetiche ed ottiche; carte di credito, carte di prelievo, carte di debito e carte intelligenti; diapositive e pellicole fotografiche; pellicole cinematografiche; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati; compresi i suddetti prodotti forniti on-line e tramite Internet, Worldwide Web e/o reti di comunicazione.*
- Classe 16: *Carta, cartone; scatole di carta o di cartone; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; strumenti per scrivere, disegnare e marcare e custodie relative; strumenti matematici e geometrici e relativi astucci; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio; materiale per l'istruzione e l'insegnamento; materiali per imballaggio e impacchettatura; materie plastiche per l'imballaggio; confezioni regalo; borse di plastica e di carta; fazzoletti; salviette di carta; stampe; manifesti; fotografie; carte; biglietti di auguri; bigliettini per regali; calendari; agende e diari; caratteri tipografici; cliché; decalcomanie; adesivi a pressione; copertine per libri; segnalibri; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati.*
- Classe 35: *Pubblicità, marketing, promozione, pubbliche relazioni, servizi di supporto e pubblicitari; servizi di rappresentanza e d'agenzie per artisti, scrittori, attori, modelle, intrattenitori, fotografi e altre persone coinvolte nel settore dello spettacolo e dei mezzi di comunicazione; diffusione di*

annunci pubblicitari, marketing, promozione, relazioni pubbliche, materiali di supporto e pubblicitari; distribuzione di campioni; servizi di ricerche di mercato; organizzazione di fiere campionarie e mostre per scopi pubblicitari e promozionali; servizi di vendita all'asta; lavori di ufficio; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; informazioni, ricerca, assistenza e consulenza commerciali; servizi di contabilità; servizi di elaborazione di dati; servizi relativi a personale e risorse umane; reclutamento di personale; servizi di acquisto; servizi di vendita al dettaglio; servizi di vendita per corrispondenza; rappresentazione d'artisti; organizzazione, prenotazioni, informazioni, ricerca, consulenza e assistenza relativa ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti prodotti forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.

Classe 38: *Servizi di telecomunicazione e comunicazione; telefoni e servizi di telefonia cellulare; servizi di trasmissione; trasmissione radiofonica, televisiva, satellitare e su Internet; trasmissione e recapito di testi, messaggi, immagini, video, suoni, dati, segnali e comunicazioni tramite reti informatiche e teletrasmissione; fornitura di bacheche elettroniche; accesso e noleggio di tempi d'accesso a siti Internet; fornitura di servizi e nomi di dominio su Internet; server per l'accesso Internet (ISP); servizi di posta elettronica; noleggio, locazione e leasing d'apparecchi di comunicazione e di cassette di posta elettronica; agenzie di notizie, agenzie di stampa ed agenzie fotografiche; gestione di motori di ricerca; ordinamento, informazioni, consulenza e assistenza relativa ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti servizi forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.*

Classe 41: *Divertimento; educazione; formazione; attività sportive e culturali; organizzazione e gestione di giochi e competizioni; organizzazione e gestione di spettacoli di talenti e spettacoli di moda; organizzazione di concorsi di talento e di bellezza; editoria; registrazione; produzione di pellicole e registrazioni; direzione di film e spettacoli; valutazione e concessione di qualifiche e premi; organizzazione e conduzione di feste, festival e manifestazioni d'intrattenimento; intrattenimenti musicali, radiofonici, teatrali e televisivi; rappresentazioni; servizi di disc jockey; servizi fotografici e servizi di controllo fotografico; prenotazione di biglietti per manifestazioni d'intrattenimento e sportivi; ordinamento, informazioni, consulenza e assistenza relativa ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti servizi forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.*

Classe 42: *Servizi scientifici e tecnologici, ovvero lavori di ricerca e sviluppo per l'industria farmaceutica; servizi di collaudo di materiali; servizi di controllo di qualità; servizi di ingegneria; servizi di analisi e di ricerche industriali; design, design pubblicitario, disegno di capi d'abbigliamento, progettazione di prodotti, design industriale, decorazione interna e servizi di progettazione grafica; servizi architettonici; servizi in materia di proprietà intellettuale; gestione e licenza di proprietà intellettuale; progettazione, creazione e manutenzione di siti Web; servizi d'informazioni meteorologiche; servizi in materia di software; analisi, progettazione e programmazione di sistemi informatici; noleggio e concessione di licenze di software, firmware e hardware; servizi giuridici; organizzazione, informazioni, ricerca, consulenza ed assistenza relative ai suddetti servizi; compresi, tra l'altro, tutti i suddetti*

servizi forniti tramite Internet, World Wide Web e/o reti di comunicazione.

La titolare ha depositato, come prove dell'uso, una dichiarazione del sig. John Bellando e documenti contrassegnati come allegati da JB1 a JB13, che sono stati menzionati e descritti in precedenza.

In via preliminare, occorre esaminare alcune obiezioni d'inammissibilità sollevate dalla richiedente nei confronti di tale documentazione probatoria.

In primo luogo, la richiedente osserva che le prove prodotte sono tutte datate dopo i cinque anni dalla registrazione del marchio e, pertanto, inammissibili. Tale argomento è manifestamente infondato. La richiedente confonde il periodo di riferimento per la prova dell'uso con il periodo di tolleranza del non uso. Nel presente caso, il MC contestato è stato registrato in data 19/01/2007 e la domanda di decadenza è stata depositata il 10/01/2013. Alla titolare incombeva, in forza dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC, di dimostrare l'uso effettivo nel corso dei cinque anni precedenti quest'ultima data, vale a dire **dal 10/01/2008 al 09/01/2013**, e non, come sostiene la richiedente, nel corso dei cinque anni successivi alla registrazione, dal 19/01/2007 al 18/01/2012. Si evince infatti dalla *ratio* della causa di decadenza in questione che il non uso quinquennale deve sussistere al momento della domanda di decadenza, non rilevando il fatto che sia esistito in un momento anteriore. Di conseguenza, le prove dell'uso datate tra il 10/01/2012 e il 18/01/2013 sono ammissibili.

La richiedente trae inoltre argomento dalla sua concezione del periodo di riferimento per affermare che alla data in cui il suo nome di dominio venne contestato dalla titolare, in un procedimento nazionale italiano, la titolare era già decaduta dai diritti derivanti dal marchio comunitario contestato. Ciò, tuttavia, alla luce di quanto sopra chiarito, non ha rilevanza ai fini della determinazione del periodo della prova dell'uso, che decorre a ritroso dalla data di presentazione della domanda. La circostanza riferita dalla richiedente, riguardo al procedimento nazionale tra le parti, può tuttavia essere tenuta in considerazione come giustificato motivo per richiedere la retroattività degli effetti della decadenza ai sensi dell'articolo 55 RMC, ovviamente rispetto ai prodotti e servizi per i quali la decadenza sia dichiarata (v. oltre) e fermo restando, in ogni caso, che per dimostrare che tale decadenza non è avvenuta sono senz'altro ammissibili le prove d'uso riferentisi ai dodici mesi sopra indicati.

In secondo luogo, la richiedente sostiene che le prove datate negli ultimi tre mesi del periodo di riferimento sono inammissibili ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC, poiché la titolare era sicuramente a conoscenza dell'intenzione della richiedente di proporre un'azione di decadenza per non uso. Tale argomento si fonda, essenzialmente, sull'assunto erroneo che il periodo di riferimento dell'uso sia quello indicato dalla richiedente, ossia i cinque anni successivi alla registrazione del MC. Ad ogni buon conto, la *ratio* della regola degli ultimi tre mesi è di impedire l'uso fittizio del marchio fatto esclusivamente in vista di una domanda di decadenza. Pertanto, tale regola si applica all'ipotesi in cui l'uso del marchio sia iniziato *ex novo* o sia ripreso dopo un'interruzione durata oltre cinque anni durante gli ultimi tre mesi. Tuttavia, se non si tratta di uso iniziale o di uso ripreso dopo un'interruzione, bensì della continuazione di un uso già iniziato o ripreso in precedenza, come nel caso di specie, le prove datate negli ultimi tre mesi vanno tenute in considerazione.

In terzo luogo, la richiedente contesta l'ammissibilità della dichiarazione del sig. Bellando in quanto non proveniente da una parte indipendente e, quindi, non obiettiva. Tuttavia, dichiarazioni come quella prodotte dalla titolare sono espressamente considerate mezzi probatori ammissibili dall'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC. La

circostanza che esse consistano in affermazioni unilaterali, che la parte compie nel proprio interesse, può rendere necessario che siano completate e corroborate da prove oggettive (v. sentenza del Tribunale 12/03/2014, T-348/12, 'Sport TV International', punto 33, e giurisprudenza ivi citata). Ciò è tuttavia cosa ben distinta dall'ammissibilità e attiene al valore probatorio delle dichiarazioni. Sotto quest'ultimo profilo, "per valutare l'efficacia probatoria di un documento, si deve innanzi tutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile" (sentenza del Tribunale 07/06/2005, T-303/03, 'Salvita', punto 42). Nel presente caso, le affermazioni del sig. Bellando, come si vedrà nel prosieguo, in alcuni casi sono confermate da elementi obiettivi e non provenienti dal dichiarante stesso, e neppure precostituiti per le finalità della dichiarazione in questione.

In quarto luogo, la richiedente invoca la sentenza della Corte di giustizia 19/12/2012 (C-149/11, 'Leno Merken') secondo cui per valutare il requisito dell'uso effettivo occorre prescindere dai confini territoriali degli Stati membri. A suo parere, tale principio determina l'inammissibilità di prove relative specificamente a due paesi membri, la Germania e l'Italia. Anche in questo caso, la questione non è di ammissibilità ma riguarda semmai la portata territoriale dell'uso del marchio. In ogni caso, la sentenza invocata dalla richiedente non ha affermato la necessità che il marchio sia usato rispetto all'Unione Europea in quanto tale, ma ha solo precisato che occorre che l'uso abbia riguardato una parte sostanziale di quest'ultima e che il concetto di parte sostanziale dev'essere valutato prescindendo dai confini territoriali degli Stati membri ('Leno Merken', loc. cit., punto 44 e dispositivo).

In quinto e ultimo luogo, sempre in via generale, la richiedente contesta l'ammissibilità dell'uso del marchio fatto dall'editore digitale Zinio. Anche quest'obiezione è infondata poiché l'articolo 15, paragrafo 2, RMC assimila espressamente l'uso fatto da terzi con il consenso del titolare all'uso fatto dal titolare stesso. Quanto all'esistenza di tale consenso, la circostanza che la titolare stessa abbia fatto valere l'uso del marchio da parte di un terzo costituisce una chiara indicazione del fatto che essa ha acconsentito a tale uso (v. sentenza 'Vitafruit', loc. cit., punti 24-26).

Tempo dell'uso

Le prove prodotte dalla titolare coprono il periodo da novembre 2011 alla fine del 2012. Come ricordato sopra, il periodo di riferimento è costituito dai cinque anni precedenti la domanda di decadenza, ossia dal 10/01/2008 al 09/01/2013. Secondo una giurisprudenza costante, l'uso del marchio non deve necessariamente coprire l'intero periodo di riferimento di cinque anni, essendo sufficiente che sia dimostrato per una parte di esso (v. sentenza del Tribunale 08/11/2007, T-169/06, 'Charlott France Entre Luxe et Tradition', punto 41). Le prove sono, inoltre, in massima parte antecedenti agli ultimi tre mesi del periodo di riferimento. Ciò dimostra che l'uso non è stato iniziato o ripreso durante gli ultimi tre mesi, con la conseguenza che l'eventuale conoscenza che la titolare aveva dell'intenzione della richiedente di depositare una domanda di decadenza del marchio contestato non ha rilevanza. Pertanto, il requisito del tempo dell'uso deve considerarsi soddisfatto.

Luogo dell'uso

Per quanto attiene al luogo dell'uso, le prove si riferiscono a due paesi dell'Unione Europea, l'Italia e la Germania. Questi due paesi costituiscono senz'altro una parte sostanziale del territorio dell'Unione Europea, ai sensi della giurisprudenza 'Leno Merken'. In quest'ultima sentenza la Corte ha affermato che se in linea generale è

ragionevole attendersi che un marchio comunitario sia utilizzato in un territorio più ampio rispetto a quello dei marchi nazionali, non è necessario che tale uso sia geograficamente esteso in termini assoluti, poiché siffatta qualificazione dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente ('Leno Merken', loc. cit., punto 50). Il territorio di due grandi paesi membri, in ogni caso, soddisfa tale condizione.

Inoltre, con riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto della prova dell'uso, va rilevato che questi ultimi, avendo natura digitale, sono accessibili da qualsiasi terminale della rete e quindi da qualsiasi luogo geografico. Tuttavia, il fatto che essi vengano forniti o prestati in due lingue specifiche, l'italiano e il tedesco, ovviamente delimita la sfera territoriale dei consumatori e utenti interessati. L'uso nel territorio dei suddetti due paesi è, quindi, ampiamente giustificato dalla natura e dalle caratteristiche dei prodotti e servizi in questione. Pertanto, il criterio della portata territoriale dell'uso è anch'esso soddisfatto.

Estensione dell'uso

Tale requisito implica che venga fornita una serie di indicazioni pertinenti circa il volume d'affari e il fatturato conseguito grazie al marchio, da valutarsi alla luce della frequenza e della regolarità dell'uso del marchio ('Vitafruit', loc. cit., punto 36, e sentenza del Tribunale 08/072004, T-334/01, 'Hipoviton', punto 35). Nel caso di specie, tali dati quantitativi sono costituiti (v. Documento JB1) dalle tabelle che riportano le diffusioni della rivista digitale Myself, che indicano una media mensile in Italia di 316 000 negli ultimi mesi del 2011 e di 218 000 nell'intero 2012; in Germania, si va da una media di 292 000 diffusioni del 2008 a 255 000 del primo trimestre 2013. Le dichiarazioni del sig. Bellando, al riguardo, sono confermate dagli estratti – che dimostrano anche la regolarità, continuità e frequenza delle pubblicazioni digitali della titolare – e dagli articoli di stampa indipendenti, che confermano sia l'esistenza delle pubblicazioni Myself sia la significativa entità delle vendite di spazi pubblicitari. La portata quantitativa dell'uso è, quindi, tenuto conto del mercato di cui trattasi, dimostrata e le prove fanno stato di un uso pubblico e verso l'esterno, non limitato a una rete di distribuzione interna (v., al riguardo, 'Vitafruit', loc. cit., punto 50).

Si deve pertanto concludere che il requisito dell'estensione dell'uso viene soddisfatto, fermo restando quanto sarà rilevato nel prosieguo circa la natura di tale uso.

Natura dell'uso

La natura dell'uso deve essere considerata sotto tre profili. In primo luogo, il marchio deve essere stato utilizzato nella sua specifica funzione di segno distintivo dei prodotti e servizi offerti dall'impresa e non come segno distintivo di quest'ultima. In secondo luogo, il marchio deve essere stato usato nella forma in cui è registrato, o quantomeno in una forma che non alteri il suo carattere distintivo [v. articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC]. In terzo e ultimo luogo, il marchio deve essere stato usato per i prodotti e servizi specifici per i quali è registrato.

Riguardo ai primi due profili, non vi è dubbio che il marchio denominativo "MYSEF" sia stato utilizzato esattamente come registrato, o con una lieve caratterizzazione tipografica, in tutti i documenti presentati e con la funzione di contraddistinguere i prodotti e servizi offerti al pubblico. La richiedente, peraltro, non sembra sollevare dubbi al riguardo. La richiedente osserva, tuttavia, che la titolare ha ammesso che le prove dimostrano un uso per una parte limitata dell'ampio elenco di prodotti e servizi. Essa conclude, quindi, che la decadenza andrebbe dichiarata *in primis* per i prodotti e servizi per i quali la titolare ha espressamente ammesso il non uso. Tale conclusione

merita di essere accolta, non perché sia di per sé determinante l'ammissione fatta dalla titolare, ma perché dall'esame complessivo delle prove prodotte risulta evidente che il MC contestato ha costituito oggetto di uso per una parte ristretta dei prodotti e servizi contestati (oltre che per quelli non contestati, per i quali l'uso del marchio non rileva). Per i rimanenti prodotti e servizi, non vi è alcuna traccia di uso del marchio nelle prove fornite.

L'uso del marchio ha riguardato solo alcuni prodotti della classe 9 (*pubblicazioni elettroniche, ottiche e digitali non stampate; software e applicazioni destinate all'uso per pubblicazioni elettroniche*) e alcuni servizi della classe 35 (*pubblicità, promozione; diffusione di annunci pubblicitari, marketing, promozioni*). Infatti, dal complesso delle prove fornite si evince, da un lato, che la rivista "Myself" è stata pubblicata e diffusa anche in versione digitale e che software e applicazioni all'uopo necessari sono stati forniti agli utenti; dall'altro, che tramite la detta rivista sono stati prestatati servizi pubblicitari e promozionali a favore di terzi, servizi che, come confermato da articoli di giornali indipendenti dalla titolare, hanno raggiunto una significativa portata economica. Si deve, pertanto, ritenere provato l'uso del marchio per *pubblicazioni elettroniche, ottiche e digitali non stampate; software e applicazioni destinate all'uso per pubblicazioni elettroniche* (classe 9) e per *pubblicità, promozione; diffusione di annunci pubblicitari, marketing, promozioni* (classe 35).

La titolare rivendica espressamente l'uso del marchio anche in relazione a *marketing* (classe 35); *comunicazioni; fornitura di bacheche elettroniche (compreso blogs); trasmissione e consegna di test messaggi ed informazioni da parte di reti di comunicazione* (classe 38) e *intrattenimento; pubblicazione; organizzazione e gestione di giochi e concorsi* (classe 41).

Quanto ai servizi di *marketing* (classe 35), è evidente che ciò che risulta provato dai documenti sono solo servizi di 'diffusione' di annunci pubblicitari, marketing e promozioni, non veri e propri servizi di consulenza di marketing a favore di altre imprese.

Riguardo ai servizi della classe 38, va rilevato che, come correttamente affermato dalla richiedente, la possibilità di ospitare all'interno del proprio sito web servizi di social networking elaborati da altri fornitori (Facebook; LinkedIn o Twitter) rientra in una strategia di marketing seguita dalla maggior parte delle pubblicazioni digitali, ma non implica che si tratti di servizi forniti dagli editori di tali pubblicazioni. Infatti, l'attivazione di una pagina Facebook dal titolo "Myself Deutschland" costituisce inoltre un servizio meramente accessorio rispetto al prodotto della classe 9 di cui trattasi (pubblicazione digitale) e il possesso di una pagina Facebook o di un nome di dominio non consente di ritenere il titolare della pagina come un prestatore di servizi di telecomunicazioni. Del pari, gli articoli e gli altri testi pubblicati sui siti myselfitalia.it e style.it/myself.aspx non costituiscono *servizi di fornitura di bacheche elettroniche (compreso blogs); trasmissione e consegna di testi, messaggi e informazioni da parte di reti di comunicazioni*. Pubblicare articoli è la normale attività di una rivista digitale, che non può essere confusa con un servizio di messaggistica online. Manca, in ogni caso, nelle prove prodotte qualsiasi indicazione del fatto che non si tratti di servizi sporadici, messi a disposizione dei lettori in modo non meramente accessorio ma con lo specifico intento di mantenere o trovare specifiche quote di mercato per tali servizi.

Analogamente, i documenti JB11, JB12 e JB13, che secondo la titolare provano che il MC contestato è stato utilizzato per *servizi di intrattenimento; pubblicazione; organizzazione e gestione di giochi e concorsi* (Classe 41), non dimostrano un uso del marchio per mantenere o creare quote di mercato in riferimento ai suddetti servizi.

Come rilevato dalla richiedente, i servizi della classe 41 non hanno nulla a che fare con le iniziative, i giochi o i concorsi a premio che figurano nelle pagine di una rivista digitale. Questi ultimi sono servizi meramente accessori offerti ai lettori della rivista a fini promozionali, in modo sporadico e senza la reale intenzione di acquisire o preservare una quota di mercato all'interno della categoria di servizi di cui trattasi.

È importante sottolineare, al riguardo, che la circostanza che un servizio sia prestato in modo accessorio non esclude di per sé un uso effettivo del marchio rispetto a tale servizio, purché la prestazione di quest'ultimo sia seriamente intesa a creare o preservare quote di mercato per il medesimo. Ciò premesso, mentre nel caso dei servizi di *pubblicità, promozione, diffusione di annunci pubblicitari, marketing, promozioni* (classe 35) può ravvisarsi un uso del marchio diretto a creare o preservare quote di mercato, non altrettanto può dirsi per l'uso rispetto ai servizi nelle classi 38 e 41. Nel primo caso, infatti, la natura accessoria dei servizi pubblicitari prestati a terzi non toglie che si sia trattato di un'attività economica di un certo rilievo, i cui proventi erano destinati a finanziare almeno in parte l'attività svolta dall'editore rispetto a prodotti (pubblicazioni) offerti nelle classi 9 o 16. Ciò è quanto affermato espressamente dal sig. Bellando (secondo cui l'attività pubblicitaria ha avuto un giro d'affari complessivo di circa 10 milioni di euro nel 2012), ma è, altresì, confermato dagli articoli di giornali indipendenti, che rilevano tutti l'incremento di fatturato connesso a tali servizi e mettono in risalto la strategia perseguita dall'impresa della titolare, mirante chiaramente a espandersi in tale settore. Si tratta, quindi, di attività che, pur avendo carattere strumentale rispetto ad altre (la fornitura di prodotti), non possono considerarsi "meramente" accessorie, né tantomeno sporadiche od occasionali, essendo intese a procurare stabilmente all'editore i proventi che saranno impiegati nella gestione dell'attività imprenditoriale.

Nel caso dei *servizi di marketing* (classe 35) e di tutti gli altri servizi rivendicati nelle classi 38 e 41, invece, stando alle prove fornite, si tratta di attività sporadiche e meramente promozionali, cioè prestate senza continuità o per attirare i lettori e promuovere così l'acquisto di prodotti editoriali. Va ricordato che l'uso effettivo deve essere escluso quando prodotti e servizi siano offerti all'unico scopo di incentivare l'acquisto di altri prodotti e servizi (sentenza della Corte di giustizia 15/01/2009, C-495/07, 'Silberquelle', punto 20), salvo se, al di là del carattere promozionale di tali attività accessorie, la titolare dimostri un uso effettivamente inteso a creare o mantenere quote di mercato specificamente per questi servizi. Tale non è, però, il caso dei suddetti servizi indicati dalla titolare.

Conclusione sulla prova dell'uso

La valutazione globale delle prove dell'uso è intesa ad accertare se le prove, considerate nel loro complesso, forniscano sufficienti indicazioni per quanto riguarda i requisiti di tempo, luogo, estensione e natura dell'uso del marchio. In tale analisi, 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. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che non è necessario che ciascuna singola prova dell'uso dimostri specificamente tutti i quattro fattori rilevanti di cui alla regola 22, paragrafo 3, REMC. Tuttavia, l'insieme di queste indicazioni deve emergere in modo chiaro dal complesso delle prove prodotte, alla luce della loro valutazione globale e della loro messa a confronto reciproca ('Charlott France Entre Luxe et Tradition', loc. cit., punto 47).

Alla luce dei suddetti criteri, le prove prodotte nel caso di specie vanno considerate complessivamente sufficienti sotto i profili del tempo, del luogo e dell'estensione

dell'uso, ma incomplete per quanto concerne l'uso del marchio in relazione all'intera gamma di prodotti e servizi per i quali esso è registrato. Come sopra rilevato, non sono state presentate prove sufficienti per prodotti e servizi diversi da *pubblicazioni elettroniche, ottiche e digitali non stampate; software e applicazioni destinate all'uso per pubblicazioni elettroniche* (classe 9) e *pubblicità, promozione; diffusione di annunci pubblicitari, marketing, promozioni* (classe 35).

Pertanto, considerando che la titolare non ha invocato ragioni legittime per il non uso, l'articolo 51, paragrafo 2, RMC sull'uso parziale deve trovare applicazione e la domanda di decadenza deve essere parzialmente accolta. La decadenza del MC contestato deve essere dichiarata per tutti i prodotti e servizi ad esclusione di quelli indicati nel precedente paragrafo, per i quali la domanda è respinta, nonché dei prodotti non contestati nella classe 16, per i quali il MC contestato rimane registrato.

Per quanto riguarda la data di decorrenza della decadenza, questa è di norma la data di presentazione della domanda se non sono stati invocati dalla richiedente giustificati motivi per una data anteriore. La Divisione Annullamento ritiene che i motivi adottati dalla richiedente, correlati agli effetti della declaratoria di decadenza su un procedimento nazionale in corso tra le parti, siano giustificati alla luce dell'articolo 55 RMC. Nel caso di specie, il MC contestato non è mai stato usato, dalla data in cui è stato registrato, per i prodotti e servizi per i quali è dichiarata la decadenza parziale. Occorre tuttavia tener conto del fatto che l'articolo 15 RMC riconosce alla titolare un periodo di cinque anni durante il quale il mancato uso non ha alcuna conseguenza. Appare pertanto giustificato concludere che l'effetto retroattivo della decadenza debba decorrere dal giorno successivo a quello della fine del predetto periodo di cinque anni, vale a dire dal 20/01/2012 (v., per analogia, decisione della Seconda Commissione di ricorso 05/10/2011, R 81/2009-2, 'RBS').

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la Divisione Annullamento può decidere una diversa ripartizione delle spese.

Nel presente procedimento, essendo le parti rimaste reciprocamente soccombenti su una o più statuizioni, la Divisione Annullamento decide che ciascuna parte supporterà le proprie spese.



La Divisione Annullamento

Alessandro SEMPIO

Gianluigi MANNUCCI

Maria Luce
CAPOSTAGNO

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato

per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, entro quattro mesi da tale data deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.