

USO EFFETTIVO NELLA PRASSI EUIPO: PRINCIPALI ASPETTI PROCEDURALI E SOSTANZIALI

13 luglio 2023

Maria Luce CAPOSTAGNO
Giulia PREDONZANI
Dipartimento Giuridico EUIPO

WEBINAR 'GENUINE OR NOT GENUINE USE'

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale
in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

ASPETTI PROCEDURALI

USO EFFETTIVO

DI COSA PARLEREMO

➤ ASPETTI PROCEDURALI IN GENERALE:

- Istituti e quadro normativo
- Richiesta di prova d'uso (*quando e come presentarla*)
- Prove d'uso (*quando e come presentarle*)

❖ Errori più frequenti!

❖ **Novità** introdotte nelle GUIDELINES EUIPO

➤ ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE ?



USO EFFETTIVO

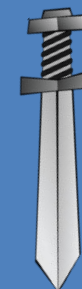
Entro 5 anni dalla registrazione
il marchio deve avere formato oggetto di un **uso effettivo**
da parte del titolare (o con il suo consenso)



DIFESA
(uso effettivo del marchio
anteriore azionato)

OPPOSIZIONE (art. 47(2) RMUE)

NULLITÀ (art. 64(2) RMUE)



ATTACCO
(uso effettivo del marchio
contestato)

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



QUANDO e COME

USO EFFETTIVO: QUADRO NORMATIVO

- Art. 18 **RMUE** +
Art. 47 (2 e 3), Art. 64(2 e 3), Art. 58(1)(a)RMUE:
Disposizioni **sostanziali**
- Art. 10 **RDMUE** (*opposizione*) e Art. 19 RDMUE (*nullità/decadenza*) :
Disposizioni **procedurali**



GUIDELINES EUIPO:

- **PARTE C, Sezione 1, 5. Procedura relativa alla richiesta della prova dell'uso**
- **PARTE C, Sezione 7, Prove d'uso**
- +
- **PARTE D (Sezione 1 + PARTE C)**

Direttive

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



Direttive di marchi

Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea

[Vai a Direttive EUIPO](#)



Direttive concernenti i disegni e modelli

Direttive concernenti l'esame dei disegni e modelli comunitari registrati

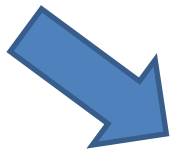
[Vai a Direttive EUIPO](#)

RICHIESTA DI PROVA D'USO: 'QUANDO'

➤ QUANDO depositarla:

- **OPPOSIZIONE/DOMANDA DI NULLITÀ:** entro il **PRIMO TERMINE** assegnato al richiedente/titolare **per rispondere** all'opposizione/azione di nullità (**OPPO:** artt. 10(1) e 8(2) RDMUE; **NULLITÀ:** artt. 19(2) e 17(1)RDMUE)

Osservazioni nel merito non indispensabili in questa fase (art. 10(5) RDMUE)



Se termine non rispettato: prosecuzione del procedimento ex Art. 105RMUE

- **DECADENZA per NON-USO:** nessun termine

RICHIESTA DI PROVA D'USO: 'QUANDO'

➤ SE:

OPPOSIZIONI

- opposizioni presentate **contro domande di MUE**: alla data di deposito/di priorità* della domanda di MUE, il **marchio anteriore** è **registrato da almeno 5 anni**
- opposizioni presentate **contro registrazioni internazionali che designano l'UE**: alla data di registrazione/di priorità (o alla data di designazione successiva dell'UE*), il **marchio anteriore** è **registrato da almeno 5 anni**

* Per le **domande di MUE** depositate prima del 23/03/2016, la data pertinente è la data di pubblicazione e per le **registrazioni internazionali che designano l'UE** depositate prima del 23/03/2016, la data pertinente è sei mesi dopo la **data della prima ripubblicazione** da parte dell'Ufficio (**cambiamento di prassi** da marzo 2023 in seguito a **T-515/21, 23.11.2022, EUPHYTOS/EuPhidra**)



RICHIESTA DI PROVA D'USO: 'QUANDO'

➤ SE:

DOMANDE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

- alla data di **deposito della domanda di dichiarazione di nullità**, il **marchio anteriore** è registrato da **almeno 5 anni** (*‘primo’ periodo rilevante*)

[+ possibile ‘secondo’ periodo rilevante:

- alla data di deposito/di priorità* della domanda di MUE (o alla data di registrazione/di priorità o alla data di designazione successiva dell'UE*), il **marchio anteriore** era **registrato da almeno 5 anni**]

* vedi nota slide precedente

RICHIESTA DI PROVA D'USO: 'QUANDO'

➤ Marchio anteriore **REGISTRATO** da almeno 5 anni

MARCHIO ANTERIORE	CALCOLO dell'inizio del periodo di tolleranza di 5 anni
MUE	Data di registrazione
RI che designa l'UE	Data della seconda ri-pubblicazione della designazione dell'UE nella parte M.3.1 del Bollettino MUE
Marchio nazionale	Data di completamento della procedura di registrazione , come definita nel diritto nazionale (cfr. tabella riportata nelle Guidelines)
RI che designa Stati membri	Data della pubblicazione della dichiarazione di concessione di protezione nella Gazzetta dell'OMPI (INID 450)

RICHIESTA DI PROVA D'USO: 'QUANDO'

➤ **SE:**

AZIONI di DECADENZA per MANCATO USO

- **Marchio contestato registrato da almeno 5 anni al momento del deposito della domanda di decadenza**

RICHIESTA DI PROVA D'USO: COME

OPPOSIZIONI/DOMANDE DI NULLITÀ*

- **INCONDIZIONATA**
- **ESPRESSA**
- **LINGUA DEL PROCEDIMENTO**
- **INEQUIVOCABILE**
- **IN DOCUMENTO SEPARATO**



* **DECADENZA PER MANCATO USO:** nessun onere probatorio grava sul richiedente la decadenza

RICHIESTA DI PROVA D'USO: COME

➤ **INEQUIVOCABILE**

ISTANZA IN QUANTO TALE: **NON** sufficientemente **esplicita e inequivocabile**

- Controparte **ha utilizzato** il suo marchio **solo per** [...]
- Controparte **non ha utilizzato** il suo marchio per [...]
- **Non ci sono prove** che l'opponente abbia mai usato il suo marchio [...]

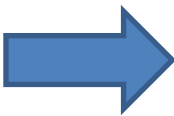
AMBITO DELL'ISTANZA: **NON** sufficientemente **esplicito e inequivocabile**

*Si richiede che l'opponente presenti la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore **per**:*

- ***i prodotti richiesti nel marchio contestato***
- ***prodotti identici o simili ai prodotti richiesti***
- ***per pantaloni e camicie**, quando i prodotti del marchio anteriore sono **articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria***
- ***per non-alcoholic beverages, especially for energy drinks**, quando i prodotti dei due marchi anteriori sono, rispettivamente: **beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages** e **beers flavoured with vodka***

RICHIESTA DI PROVA D'USO: COME

➤ IN DOCUMENTO SEPARATO

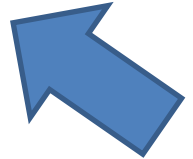
- 
- specifica **e-action** *Richiedi la prova dell'uso* dalla User Area (la presentazione automaticamente generata è considerata **equivalente a una richiesta presentata tramite un documento separato**, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni)
 - **e-action** *Presenta osservazioni* dalla User Area, ma solo se presentata come **allegato separato e non unita alle osservazioni** del richiedente
 - **allegato separato**: richieste unite alle osservazioni **NON** saranno prese in considerazione e non saranno **ACCETTATE** (*anche se inserite in sezione, paragrafo o titolo separati o se compaiono nella prima o nell'ultima pagina delle osservazioni*)

RICHIESTA DI PROVA D'USO: ERRORI PIU FREQUENTI!

- **NON DOCUMENTO SEPARATO**
- **NON NELLA LINGUA DEL PROCEDIMENTO** *(e non traduzione)*
- **RICHIESTA DEPOSITATA DOPO IL TERMINE**
- **ERRORI NEL CALCOLO DEI 5 ANNI del PERIODO DI GRAZIA** *(in particolare, REG. INTERN. con SVARIATE DESIGNAZIONI SUCCESSIVE o quando rivendicazioni di PRIORITA' del marchio contestato)*
- **MANCANZA DI CHIAREZZA SU PRODOTTI e SERVIZI** per cui è richiesta la prova

PROVE D'USO: QUANDO PRESENTARLE

➤ **2 MESI**, con possibilità di **proroga** ex Art. 68 RDMUE (e, per mancato rispetto del termine, possibile **prosecuzione del procedimento** ex Art. 105RMUE)



➤ Prove '**TARDIVE**'?

- Se opponente/richiedente nullità **NON** ha presentato **alcuna prova o indicazione ENTRO IL TERMINE** fissato: **RIGETTO** opposizione/azione di nullità (Art. 10(2) RDMUE)
- Se opponente/richiedente nullità ha presentato **ELEMENTI DI PROVA O INDICAZIONI PERTINENTI ENTRO IL TERMINE** e presenta prove o indicazioni **AGGIUNTIVE DOPO** la scadenza del termine: **POTERE DISCREZIONALE** (ex Art. 95(2) RMUE):
 - **integrare, corroborare e chiarire le prove (pertinenti) anteriori** presentate entro il termine al fine di dimostrare il **medesimo requisito giuridico** ex art. 10(3)RDMUE

PROVE D'USO: COME PRESENTARLE

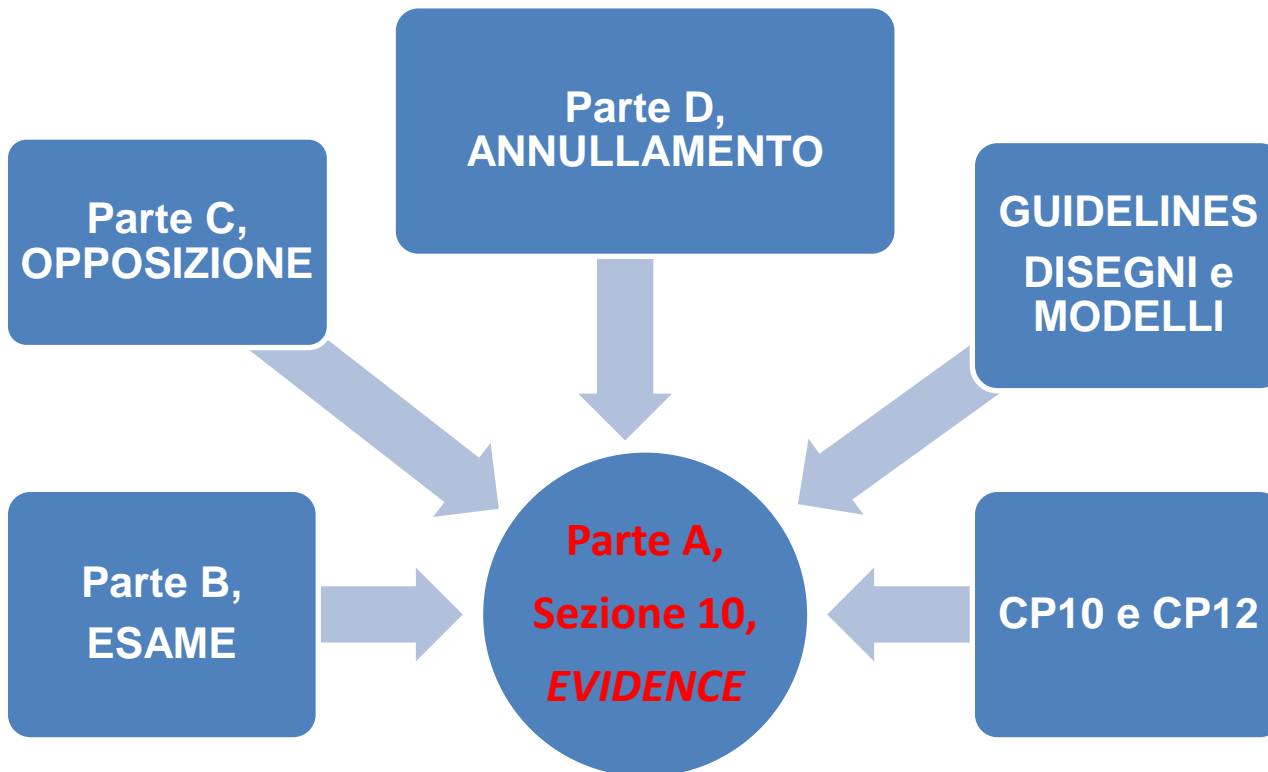
- **ALLEGATO** alla comunicazione per opponente/richiedente la nullità/richiedente la decadenza per mancato uso (*importanti istruzioni per fornire le prove in maniera strutturata e tempestiva, sul formato e sul contenuto delle prove ai sensi dell'art. 55(2) RDMUE*)
- **GUIDELINES**, in particolare:
 - Parte C, Sezione 1, 5.3.2.1 Mezzi di prova
 - Parte A, Sez. 1, 3 Notifica e comunicazione di documenti
 - Part A, Sez. 10, EVIDENCE (nuova sezione di natura 'orizzontale'), draft pubblicato il 15.06.2023 per commenti:



<https://www.euipo.europa.eu/it/manage-ip/guidelines/draft/Draft-2024>

PROVE D'USO: COME PRESENTARLE

GUIDELINES (draft pubblicato il 15.06.2023):
Nuova Sezione di natura 'orizzontale'



PROVE D'USO: COME PRESENTARLE

GUIDELINES: Nuova Sezione di natura 'orizzontale'

**2. COME PRESENTARE
PROVE**

**3. RIFERIMENTI A ALTRI
PROCEDIMENTI**

**4. MEZZI ISTRUTTORI
SPECIFICI**

**5. PROVE TARDIVE IN
PROCEDIMENTI INTER PARTES**

**Parte A,
Sezione 10,
MEZZI
ISTRUTTORI**

**+ BEST
PRACTICES**

PROVE D'USO: COME PRESENTARLE

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

- 1) Online evidence
- 2) Affidavits
- 3) Opinion polls and market surveys
- 4) Audits
- 5) Annual reports on economic results and company profiles
- 6) Invoices and other commercial documents
- 7) Certifications, rankings and awards
- 8) Promotional materials and publications
- 9) Oral evidence
- 10) Commissioning of expert opinions by the Office
- 11) Inspections in situ carried out by the Office

PROVE D'USO: COME PRESENTARLE

DOCUMENTI

➤ **INDICE ex Art.55 RDMUE:**

- numero dell'allegato (1, 2, ...)
- breve descrizione di ciascun documento (*catalogo 2022..*)
- numero pagine di ciascun documento (1-30, 31-45, ...)
- numero della pagina delle osservazioni in cui il documento è menzionato (*osservazioni, pag. 5*)



NON CONFORMI (*neppure dopo obiezione*):
NON TENUTI IN CONSIDERAZIONE!!!

PROVE D'USO: COME PRESENTARLE

➤ **SUPPORTI, FORMATI e COPIE:**

- **Decisione ED N. EX-22/7 del 29.11.2022 in vigore da 01.02.2023**
(specifiche tecniche allegati su supporti)
- **GL, Parte A, Sez. 1, 3 Notifica e comunicazione di documenti**

SI: unità flash USB/pen drive/unità di memoria simili

(NO: dischi rigidi esterni, schede di memoria, CD ROM, DVD e altri dischi ottici, supporti dati magnetici di qualsiasi tipo)

SOLO: JPEG, MP3, MP4, (standard/static) PDF, TIFF (max 20MB per singolo file)



NON CONFORMI:

NON DEPOSITATI (senza obiezione)!!!

COPIE: in **duplice copia solo se** per **posta/corriere** che siano **cartacei** eccedenti il formato **A3** e **non cartacei** (prodotti, supporti dati)



NON DUPLICE COPIA:

NON TENUTI IN CONSIDERAZIONE (senza obiezione)!!!

PROVE D'USO: COME PRESENTARLE

DOCUMENTI

- **ASPETTI LINGUISTICI (Art. 10(6)RDMUE)**: se le prove fornite non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio **PUÒ chiedere** all'opponente di fornirne una **traduzione** in tale lingua entro un preciso termine (**POTERE DISCREZIONALE**)
- **RISERVATEZZA (Art. 114(4)RMUE)**: specifico interesse manifestato espressamente e giustificato adeguatamente (in caso, solo nei confronti di terzi e **NON dell'altra parte del procedimento**)

In ogni caso, possibilità di **oscurare dati** non essenziali
(ma non manipolando il .pdf..)

PROVE D'USO: ERRORI PIÙ FREQUENTI !

- **INDICE NON DEPOSITATO**
- **PARTI DEI DOCUMENTI RISULTANO ILLEGGIBILI** (*se doc. conforme alle specifiche tecniche, invito a ritrasmetterlo*)
- **USB sticks contengono COPIE NON IDENTICHE** (*non obiezione e non tenute in considerazione*)



ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE ?

PROVE D'USO: SPUNTI DI RIFLESSIONE?

➤ *Prove 'tardive' in azioni di nullità con due periodi rilevanti*

T-515/21, 23.11.2022, EUPHYTOS/EuPhidra

104: la sentenza del 20 marzo 2019, **PRIMED, T-138/17**, è rilevante per il caso di specie, in quanto il Tribunale ha deciso in tale sede la questione, che si pone nella fattispecie, **se prove relative ad uno dei due periodi per i quali deve essere dimostrato l'uso effettivo del marchio anteriore conformemente all'articolo 56(2)Reg. n. 40/94, e per il quale non era stata presentata alcuna prova in primo grado, possano essere ammesse per la prima volta in fase di ricorso dinanzi all'EUIPO.** In risposta a tale questione, il Tribunale ha risposto che **non sarebbe corretto respingere tali prove semplicemente perché «nuove» e non integrative**, in quanto tali prove asseritamente tardive non erano le prime e uniche prove versate al fascicolo in relazione all'uso del marchio anteriore, dal momento che la **richiedente la dichiarazione di nullità aveva già prodotto in primo grado prove dell'uso in relazione all'altro periodo.** **Non occorre pertanto distinguere tra i due periodi rilevanti, poiché la produzione di prove dell'uso effettivo del marchio anteriore per tali due periodi corrisponde a un unico esercizio.**

PROVE D'USO: SPUNTI DI RIFLESSIONE?

➤ **Belated 'claims'?**

T-772/21, 01.02.2023, efbet

DEC. per NON-USO:

- davanti a **CD**, ingenti prove ma **argomentazioni solo** in relazione a una **parte del P/S rilevanti**;
- davanti a **CdR**, **anche** argomentazioni in relazione agli **altri P/S**. CdR: *'completely new claim not in compliance with Article 27(4)EUTMDR'* (**'belated claim'**)

28 in accordance with the case-law cited in paragraph 17 above [and 20: Article 95(1)EUTMR not applicable to POU], it was for the applicant and not the Cancellation Division, acting of its own motion, to establish genuine use of the contested mark for the goods at issue. As EUIPO submits, **since the applicant (Titolare del MUE) has the burden of proof, it was therefore for it to clearly indicate, in response to the application for revocation, for which goods and services it had provided evidence to show genuine use of the contested mark.**

29 Since the applicant did not indicate that the evidence submitted was intended to establish genuine use of the contested mark for the goods at issue and not solely for the services in Class 41 referred to in paragraph 14 above, it was **not the task of the Cancellation Division to examine of its own motion, within all the evidence produced before it, whether that evidence could establish genuine use in respect of goods or services other than those claimed by the applicant.**

ASPETTI SOSTANZIALI

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

- ❑ TIPOLOGIA di prove VALIDE e UTILI in funzione del/i prodotto/i – servizio/i
- ❑ QUANTITÀ MINIME sufficienti (*estensione dell'uso*)
- ❑ ASPETTI relativi al LUOGO dell'USO

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

- ❑ **TIPOLOGIA** di prove **VALIDE** e **UTILI** in funzione del/i prodotto/i – servizio/i

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

Le prove

- possono avere carattere indiretto o indiziario (quota di mercato, importazioni, forniture delle materie prime; cataloghi – T-30/09, Peerstrom)
- devono essere valutate tenendo conto dello specifico tipo di prodotti e servizi di cui trattasi

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

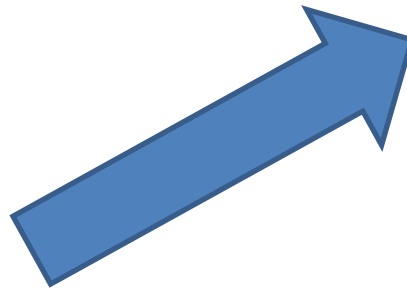
Vengono esaminati

- ordini, fatture e cataloghi recanti date e luogo d'uso; ed altresì
- materiale presentato senza alcuna indicazione della data d'uso **in combinazione con altri elementi datati**

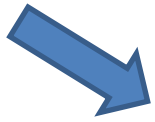
ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

L'uso effettivo richiede che l'uso sia stato fatto come marchio:

- non a scopo puramente illustrativo o su prodotti o servizi puramente promozionali;
- in conformità con la sua **funzione essenziale**



ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE



Non sono idonei a dimostrare l'uso effettivo di un marchio:

L'uso di un marchio di certificazione

L'uso come IGP/DOP

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE



Possono essere idonei a dimostrare l'uso effettivo di un marchio:

(1) L'uso di un segno come contrassegno, denominazione sociale o nome commerciale

Ma... il mero utilizzo di una denominazione sociale nella parte superiore delle fatture, senza un chiaro riferimento a prodotti/servizi specifici **non è sufficiente**

(2) L'uso di un segno come nome di dominio o come parte di un nome di dominio

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

❑ **QUANTITÀ MINIME** sufficienti (estensione dell'uso)

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

Utilizzazione di P/S già in commercio o la cui commercializzazione è imminente (C-40/01, Minimax)

Criteri: volume commerciale, durata, frequenza (T-334/01) – interdipendenza dei fattori (T-203/01, Vitafruit)

Ammesse prove indiziarie (T-398/13, TVR Italia)

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

Utilizzazione non necessariamente continua (T-86/07, Deitech)

Soglia determinante: non in astratto (T-203/01, Vitafruit)

Fatturato (C-720/18 & C-721/18, Testarossa; T-334/01, Hipoviton; T-250/13, Smart Water)

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

Giustificazione commerciale reale (C-259/02, Laboratoire de la mer)

**Uso pubblico e verso l'esterno (T-203/02, Vitafruit);
sfruttamento limitato deve essere corroborato (T-334/01, Hipoviton)**

Esempi di uso sufficiente

T-308/06, Buffalo Mike (fatture)

T-325/06, Capiro (fatture, liste di vendita)

T-418/03, La Mer (fatture come ‘esempio’ di vendite)

T-191/07, Budweiser (fatture)

C-416/04 P, Vitafruit (vendita ad unico cliente)

T-30/09, Peerstorm (cataloghi)

Esempi di uso insufficiente

T-250/13, Smart Water (vendite di prova)

T-196/13, Nammu (affidavit, foto)

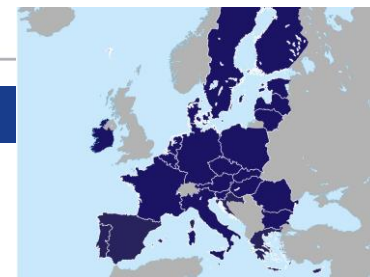
T-355/09, C-141/13 P, Walzer Traum (pagina web accessibile in tutto il mondo, acquisto limitato territorialmente e quantitativamente)

T-131/06, Sonia Rykiel (quantità di vendita)

ASPETTI SOSTANZIALI riguardo la VALUTAZIONE DELLE PROVE

❑ ASPETTI relativi al LUOGO dell'USO

LUOGO DELL'USO: PRINCIPI GENERALI

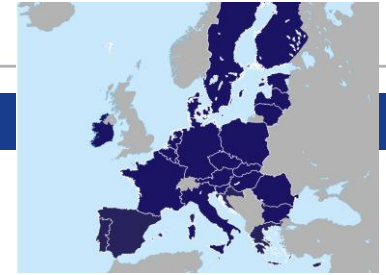


ALCUNI PRINCIPI GENERALI:

- **Uso nel territorio rilevante** (**NO** uso in **Stati extra-UE**; uso di **MUE** anche in uno SM o in una città)
- Distinzione tra **luogo di fornitura** dei P/S rilevanti e **luogo di utilizzo del marchio** ➡ **pubblicità**: può essere OK se **diretta al pubblico del territorio di riferimento** (*indipendentemente dal fatto che i prodotti/servizi in questione siano forniti al di fuori del territorio di riferimento*)

GC, 13/07/2022, **T-768/20**, The standard (fig.): **GL, PARTE 7, 3. Luogo dell'uso, 3.1 Uso nel mercato 'domestico'** (v. anche **6. Natura dell'uso, 6.1.2.5 Uso nella pubblicità**)





USO ONLINE

- **GUIDELINES, PARTE A, SEZ. 10, 4. MEZZI ISTRUTTORI SPECIFICI,**
1. Online evidence



- **GL, PARTE C, SEZ. 7, 6. Natura dell'uso, 6.1 Uso come marchio,**
6.1.2.6 Uso su Internet

NATURA DELL'USO: PRODOTTI VIRTUALI



GL, PARTE C, SEZ. 7, 6. Natura dell'uso, 6.1 Uso come marchio,
6.1.2.2 Attività commerciale vs attività promozionale

Uso effettivo di prodotti virtuali deve essere provato per i **prodotti virtuali**
in quanto tali.



Uso del marchio in relazione alla **rappresentazione digitale** di **prodotti reali**
in un ambiente **online/virtuale** per **promuovere/facilitare l'acquisto dei**
prodotti reali: NON uso effettivo dei prodotti virtuali equivalenti



Grazie per la Vostra attenzione!

**Maria Luce Capostagno
Giulia Predonzani**

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