

DECADENZA PER NON USO – Divisione d'Annullamento EUIPO 09.09.2016

GRAN PREMIO MILANO 1906 contro MIGONE MANIFATTURA PROFUMI – Divisione d'Annullamento EUIPO 09.09.2016

marchio **GRAN PREMIO MILANO 1906** contro marchio **MIGONE MANIFATTURA PROFUMI**

Il titolare del marchio dell'Unione Europea decade dai suoi diritti se il marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni non è stato oggetto di un uso effettivo all'interno dell'unione europea per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non ci sono ragioni legittime per il suo non utilizzo. L'onere della prova spetta al titolare del marchio. In assenza di prova d'uso o di presentazione di ragioni legittime per mancato uso, il marchio decade per non uso.

ANNULLAMENTO N. 12186 C (DECADENZA)

Industria Ceraria Migone S.r.l., Via Sangallo 23 Loc. Sambuca, 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI), Italia (richiedente), rappresentata/o da Società Italiana Brevetti S.P.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sergio Momo, Via Monte Ortigara, 33, Torino, Italia (titolare del marchio dell'Unione europea, rappresentata/o da Simona Calò, Corso Galileo Ferraris N. 123 bis, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/09/2016, la divisione di annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è accolta.
2. Il titolare del marchio dell'Unione europea è decaduto interamente dai suoi diritti in relazione al marchio dell'Unione europea n. 6 959 911 a decorrere dal 04/12/2015.
3. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate in 1 150 euro.

MOTIVAZIONI

Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell'Unione europea n. 6 959 911 (marchio figurativo) (il marchio dell'Unione europea). La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio dell'Unione europea ossia:

Classe 3: Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli. Il richiedente ha invocato l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio dell'Unione europea decade dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l'onere della prova spetta al titolare del marchio dell'Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare del marchio dell'Unione europea dimostrare l'uso effettivo nell'Unione europea o presentare le ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In questo caso il marchio dell'Unione europea è stato registrato in data 15/04/2009. La richiesta di decadenza è stata depositata il 04/12/2015. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell'Unione europea era registrato da oltre cinque anni.

Il 15/12/2015, la divisione di annullamento ha debitamente notificato al titolare del marchio dell'Unione europea la domanda di decadenza concedendo un termine di tre mesi per presentare la prova dell'uso del marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti per cui è registrato.

Il 15/03/2016, il titolare del marchio dell'Unione europea chiese una proroga del termine per presentare la prova dell'uso. La citata richiesta fu concessa e confermata dall'Ufficio in data 16/03/2016.

Il titolare del marchio dell'Unione europea non ha presentato osservazioni o prove dell'uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito.

Secondo la regola 40, paragrafo 5, RMUE, se il titolare del marchio dell'Unione europea non fornisce la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio contestato entro il termine fissato dall'Ufficio, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

In mancanza di risposta da parte del titolare del marchio dell'Unione europea, non sussiste alcuna prova dell'effettiva utilizzazione del marchio dell'Unione europea nell'Unione europea per uno qualsiasi dei prodotti per cui è registrato né alcuna indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, RMUE, il marchio dell'Unione europea deve essere considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti specificati nel regolamento RMUE nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti.

Di conseguenza, il titolare del marchio dell'Unione europea deve decadere interamente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 04/12/2015.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La divisione di annullamento

María INFANTE SECO DE HERRERA Graziella MEDDE

Martina GALLE