

ITALIA XX VENTITERRE – DECADENZA MARCHIO FIGURATIVO Divisione di Annullamento Euipo 16.12.2016



ITALIA XX VENTITERRE – DECADENZA MARCHIO FIGURATIVO- Divisione di Annullamento EUIPO 16.12.2016

Il titolare del marchio ITALIA XX VENTITERRE decade dai suoi diritti relativamente ai prodotti contestati della classe 33 e cioè Bevande alcoliche (tranne le birre) per mancato utilizzo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il marchio rimane registrato per le restanti classi per cui era registrato e cioè:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

ANNULLAMENTO N. 13071 C (DECADENZA)

Casa Vinicola Zonin S.p.A, Borgolecco, 9, I-36053 Gambellara (VI), Italia (richiedente), rappresentata/o da De Gaspari Osnach S.R.L., Via Oberdan, 20, 35122 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Collegio Toscano degli Olivicoltori Ol.Ma S.A.C., Loc. II Madonnino, 3, I-58100 Montepescali Scalo (GR), Italia (titolare del marchio dell'Unione europea), rappresentata/o da Leonardo Paulillo, Via Andrea Bafile, 13, 00195 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/12/2016, 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. 7 517 931 a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati, ossia:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

3. Il marchio dell'Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

4. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 2 di 4

MOTIVAZIONI

Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell'Unione europea n. 7 517 931 (marchio figurativo) (il marchio dell'Unione europea). La richiesta è diretta contro alcuni dei prodotti coperti dal marchio dell'Unione europea, ossia:

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

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.

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, RMUE, se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

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 22/08/2009. La richiesta di decadenza è stata depositata il 09/06/2016. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell'Unione europea era registrato da oltre cinque anni.

Il 14/06/2016, 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/della marchio dell'Unione europea per i prodotti contestati.

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.

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 3 di 4

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 i prodotti 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 parzialmente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati. Il/La marchio dell'Unione rimane valido/a per tutti i prodotti e servizi non contestati.

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

Miriam SANCHEZ FUNES María INFANTE SECO DE HERRERA

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94,

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 4 di paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).