

Richiesta di annullamento di un marchio per non uso – marchio UFO

UFO

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DI UN MARCHIO PER NON USO

È possibile fare richiesta di annullamento di un marchio per non uso, quando il titolare non lo abbia usato (e non dimostri di averlo usato) per un periodo ininterrotto di cinque anni nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

La richiesta normalmente viene fatta in difesa da una contestazione (il titolare del marchio X contesta la registrazione o l'uso del marchio X ad un altro soggetto che si difende chiedendo la decadenza per non uso da parte del primo) ma può essere fatta anche in modo autonomo

di seguito la pronuncia della Divisione di annullamento sulla richiesta di annullamento di un marchio per non uso

UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Divisione di annullamento

ANNULLAMENTO N.10784 C (DECADENZA) *sulla richiesta di annullamento di un marchio per non uso*

Maschio Gaspardo S.p.A, ... contro Kuhn S.A. (titolare del marchio comunitario)

Il 01/10/2015, la divisione di annullamento emana la seguente

DECISIONE *sulla richiesta di annullamento di un marchio per non uso*

1. La domanda di decadenza è accolta.
2. Il titolare del marchio comunitario è **decaduto interamente dai suoi diritti in relazione al marchio comunitario n. 2 666 188 a decorrere dal 23/04/2015.**
3. Il titolare del marchio comunitario sopporta l'onere delle spese, fissate a 1 150 EUR

MOTIVAZIONI *sulla richiesta di annullamento di un marchio per non uso*

Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio comunitario n. 2 666 188 UFO (marchio denominativo) (il marchio comunitario). La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio comunitario: 7 Macchine agricole per la lavorazione e preparazione del terreno, quali macchine vangatrici, macchine zappatrici, motocoltivatori; macchine agricole industriali movimento terra, quali escavatori, ruspe, bulldozer; macchine agricole per la semina; macchine agricole per la concimazione; macchine agricole per disidratare o per essiccare materiale vegetale; macchine agricole per la manutenzione delle piante e dei prati, quali decespugliatori, motofalciatrici, spazzatrici, trinciatrici, macchine per la potatura, rasaerba, decorticatrici, estirpatori, trapiantatrici, tagliarami, taglialegna, deceppatrici, defogliatrici; utensili motorizzati per macchine agricole per il trattamento delle piante e dei prati, quali dischi e lame motorizzati per tagliare e segare, dischi ed utensili rotanti motorizzati per decespugliatori; macchine agricole per la raccolta ed il trattamento di frutta, legumi, verdure, barbabietole da zucchero, tè, caffè, tabacco, frumento e foraggio, quali falciatrici, falciacondizionatrici, falciancondizionatrici, andatrici, trasportatori, caricaballe, caricatori, elevatori, presse imballatrici, trebbiatrici, voltafieno e spandifieno, trinciatrici; macchine agricole per la raccolta di pietre; macchine agricole per la molitura e miscelazione del mangime; macchine e dispositivi agricoli per l'irrigazione; spazzaneve; attrezzature agricole, quali aratri, erpici, pale caricatori agricole; dispositivi raccoglitori per trebbiatrici. 9 Dispositivi elettrici di diffusione di frequenze sonore per l'allontanamento di animali; dispositivi di controllo e di ispezione; dispositivi elettrici di controllo di macchine agricole ed industriali; apparecchi e strumenti di misura di peso e di volume di materiali agricoli. 12 Carrelli elevatori, trattori, trattorini da giardinaggio, veicoli per aree verdi; rimorchi.

Il richiedente ha invocato **l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC**.

MOTIVI DELLA DECISIONE *sulla richiesta di annullamento di un marchio per non uso*

Ai sensi **dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC**, **il titolare del marchio comunitario 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 nella Comunità 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 comunitario** 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 comunitario dimostrare l'uso effettivo nell'Unione europea o presentare le ragioni legittime per la mancata utilizzazione. In questo caso il marchio comunitario è stato registrato in data 30/07/2003. La richiesta di decadenza è stata depositata il 23/04/2015. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio comunitario era registrato da oltre cinque anni. Il 30/04/2015, **la divisione di annullamento ha debitamente notificato al**

titolare del marchio comunitario la domanda di decadenza concedendo un termine di tre mesi per presentare la prova dell'uso del marchio comunitario per tutti i prodotti per cui è registrato. Il titolare del marchio comunitario non ha presentato osservazioni o prove dell'uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito. Secondo la regola 40, paragrafo 5, RMC, se il titolare del marchio comunitario non fornisce la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio contestato entro il termine fissato dall'Ufficio, il marchio comunitario sarà dichiarato decaduto. In mancanza di risposta da parte del titolare del marchio comunitario, non sussiste alcuna prova dell'effettiva utilizzazione del marchio comunitario nell'Unione europea per uno qualsiasi dei prodotti per cui è registrato. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, RMC, *il marchio comunitario deve essere considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti specificati nel regolamento RMC* nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Di conseguenza, il titolare del marchio comunitario deve decadere interamente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti *a decorrere dal 23/04/2015.*

SPESE sulla richiesta di annullamento di un marchio per non uso

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, 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 comunitario 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), REMC, *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 Kate HOGAN Graziella MEDDE Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ 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. 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*, paragrafo 4, REMC, tale richiesta deve essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione della determinazione delle spese, fissata in 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).

Richiesta di annullamento di un marchio per non uso – MARCHIO UFO



richiesta di annullamento di un

marchio per non uso UFO