

**DECISIONE
della Prima Commissione di ricorso
del 29 marzo 2016**

Nel procedimento R 1135/2015-1

KIKO S.p.A.
Bergamo (BG)
Italia

richiedente / ricorrente

rappresentata da BARZANO' & ZANARDO MILANO S.p.A., Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea
n. 13 259 891

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da C. Rusconi in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 135, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 1 *quater*, paragrafo 2, RP-CdR e dell'articolo 10 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore e ai sensi della decisione della Prima Commissione di ricorso n. 3 del 9 marzo 2012 sulle decisioni monocratiche

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda del 15 settembre 2014 KIKO S.p.A. (in appresso “la richiedente”) chiedeva la registrazione dell’immagine riprodotta sotto



come marchio dell’Unione europea di tipo “figurativo” (poi corretto in “tridimensionale”). Venivano indicati i colori grigio “PANTONE:412C” e lilla “PANTONE:665C”, e la registrazione veniva chiesta per i seguenti prodotti e servizi (“i prodotti e servizi in contestazione”):

Classe 3 – Preparati per la cura e la bellezza del corpo e della pelle (non per uso medico); latte, tonici, lozioni, creme, emulsioni, gel per il viso e per il corpo; detergenti non medicinali per il viso ed il corpo; astringenti per la pelle non per uso medico; prodotti da vaporizzare per il corpo; pediluvi non medicinali, creme depilatorie; pietra pomice per uso personale; saponi; bagno-schiuma; creme e gel per la doccia; prodotti esfolianti per la pelle; prodotti struccanti per il viso; talco; shampoo; lozioni, olii, balsami e ristrutturanti per capelli; tinture per capelli; lacche spray, gel e spume per capelli; prodotti per rendere luminosi i capelli; mascara per capelli; creme e gel da barba; gel e lozioni dopobarba; profumeria; deodoranti per uso personale; olii essenziali; perline da bagno; olii e sali da bagno; cosmetici; maschere; fondotinta; fard; terre (make-up); cipria; prodotti per illuminare il viso; mascara; eyeliner; matite cosetiche per occhi e labbra; ombretti; balsami per le labbra; lucidalabbra; rossetti; prodotti struccanti; smalto per unghie; stencil per unghie; unghie posticce; solventi per smalto; creme per cuticole; preparati per rafforzare le unghie; correttori in stick non medicinali; brillantanti per il corpo; lozioni e creme abbronzanti per il viso ed il corpo; lozioni e creme autoabbronzanti per il viso ed il corpo; creme a schermo solare; lozioni e creme doposole per il viso ed il corpo.

Classe 35 – Servizi di vendita, resi anche on-line, in relazione a: preparati per la cura e la bellezza del corpo e della pelle (non per uso medico), latte, tonici, lozioni, creme, emulsioni, gel per il viso e per il corpo, detergenti non medicinali per il viso ed il corpo, astringenti per la pelle non per uso medico, prodotti da vaporizzare per il corpo, pediluvi non medicinali, creme depilatorie, pietra pomice per uso personale, saponi, bagno-schiuma, creme e gel per la doccia, prodotti esfolianti per la pelle; servizi di vendita, resi anche on-line, in relazione a: prodotti struccanti per il viso, talco, shampoo, lozioni, olii, balsami e ristrutturanti per capelli, tinture per capelli, lacche spray, gel e spume per capelli, prodotti per rendere luminosi i capelli, mascara per capelli, creme e gel da barba, gel e lozioni dopobarba, profumeria, deodoranti per uso personale, olii essenziali, perline da bagno, olii e sali da bagno, cosmetici, maschere, fondotinta, fard, terre (make-up), cipria; servizi di vendita, resi anche on-line, in relazione a: prodotti per illuminare il viso, mascara, eyeliner, matite cosetiche per occhi e labbra, ombretti, balsami per le labbra, lucidalabbra, rossetti, prodotti struccanti, smalto per unghie, stencil per unghie, unghie posticce, solventi per smalto, creme per cuticole, preparati per rafforzare le unghie, correttori in stick non medicinali, brillantanti per il corpo, lozioni e creme abbronzanti per il viso ed il corpo; servizi di vendita, resi anche on-line, in relazione a: lozioni e creme autoabbronzanti per il viso ed il corpo, creme a schermo solare, lozioni e creme doposole per il viso ed il corpo, forbici, lime per unghie, pinzette, astucci per manicure e pedicure, rasoi, temperamatite per cosmetici, salviette non umidificate per rimuovere il trucco, specchietti per make-up, pennelli per cosmetica, pennelli per la barba, spugnette per il viso per l’applicazione del trucco, spugne per la toilette; servizi di vendita, resi anche on-line, in relazione a: piumini

per la cipria, applicatori in stick per trucco, spazzolini per unghie, spazzole per sopracciglia, spazzole per toilette, pettini, vaporizzatori di profumi, portacipria, portasapone, distributori di sapone, astucci per prodotti cosmetici, contenitori per cosmetici, barattoli; pubblicità e marketing; organizzazione, gestione e supervisione di programmi di fedeltà, incentivi e promozioni per clienti; servizi di promozione delle vendite.

Classe 41 – Formazione didattica e professionale in materia di cosmesi e make-up.

Classe 44 – Saloni di bellezza; consulenza in materia di bellezza.

- 2 Il 6 ottobre 2014 l'esaminatrice informava la richiedente che il marchio non possiede la capacità distintiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, dal momento che rappresenta, con forme comuni e colori di base, l'interno di un negozio provvisto di punti luce circolari sul soffitto e di espositori laterali. Dopo aver rilevato che la forma degli espositori e delle luci nonché i colori non erano in grado, né singolarmente, né in combinazione tra loro, di imprimersi in maniera duratura nella mente del consumatore (generale e professionale), l'esaminatrice ha concluso che il segno non consentiva di distinguere l'origine imprenditoriale dei prodotti e servizi.
- 3 Il 6 febbraio 2015 la richiedente, richiamandosi alla sentenza C-421/13 del 10 luglio 2014 (10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070) che aveva ammesso, in linea di principio, l'idoneità dell'allestimento di un punto vendita a fungere da marchio, replicava all'esaminatrice che il marchio rappresenta il *layout*, ideato da un architetto d'interni, dei propri punti vendita di prodotti cosmetici monomarca (i cosiddetti KIKO Stores), caratterizzati da isole centrali, colori, luci, espositori laterali e portale d'ingresso privo di vetrine, e che tale *layout* differiva notevolmente da quello di altri negozi del settore – dei quali forniva alcune fotografie –, negozi caratterizzati da una vetrina, una insegna, uno o due colori ed espositori centrali e laterali dalle forme squadrate. La richiedente rivendicava, pertanto, il carattere distintivo a titolo originario del proprio marchio. In subordine, rivendicava il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso e, a tal fine, produceva la seguente documentazione: la descrizione del *layout*, fatta dall'architetto (allegato 1); una dichiarazione del proprio amministratore delegato sulla diffusione nell'UE dei punti vendita di cui al marchio, l'entità del giro d'affari, l'entità delle spese promozionali e i "volumi di vendita" (allegato 3); un'indagine di mercato effettuata in Italia, Spagna, Francia e Portogallo sulla riconoscibilità del marchio (allegato 4); fotografie dei KIKO Stores ed elenco di punti vendita nell'Unione (allegato 5); articoli e recensioni di riviste, giornali e internet (allegato 10).
- 4 Mediante decisione datata 22 aprile 2015 (in appresso "la decisione impugnata"), l'esaminatrice rigettava la domanda per tutti i prodotti e servizi, alla luce del seguente ragionamento:
 - gli elementi costitutivi del marchio, vale a dire gli espositori laterali, le luci del soffitto, gli espositori centrali, il bancone del fondo e il portale con pannelli laterali, hanno forme geometriche semplici e possiedono caratteristiche funzionali (illuminare il punto vendita, ottimizzare la visibilità dei prodotti in esposizione, consentire la dimostrazione di prodotti cosmetici o la collocazione di immagini pubblicitarie);

- i colori (lilla, marrone, grigio e nero) non si differenziano significativamente dai colori di base e non avranno un impatto duraturo sul consumatore;
 - le caratteristiche formali e cromatiche del segno non si discostano in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore ma ne rappresentano tutt'altro delle variazioni minori;
 - il marchio, pertanto, è privo di carattere distintivo intrinseco per i prodotti e i servizi;
 - la capacità distintiva acquisita andava dimostrata almeno in una parte sostanziale dell'UE; al contrario, i dati economici e pubblicitari riguardano soprattutto l'Italia e, in misura minore, altri sei Stati membri; le indagini di mercato sono limitate a quattro Stati membri;
 - non può essere pertanto invocato il beneficio dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
- 5 Il 15 giugno 2015 la richiedente ha presentato ricorso contro il rigetto della domanda e il 5 agosto 2015 ha depositato la memoria contenente i motivi.
- 6 Non veniva concessa la revisione di cui all'articolo 61 RMUE e il ricorso veniva deferito alla Commissione di ricorso per la decisione.

Motivi del ricorso

- 7 La richiedente domanda che il proprio marchio venga accettato e fa valere i seguenti motivi:
- sul carattere distintivo originario: gli elementi, le forme e i colori dell'allestimento sono inusuali nel settore e conferiscono al marchio, pertanto, carattere distintivo; infatti, nel punto vendita di cui al marchio, (a) i prodotti non sono riposti su semplici scaffali ma sono esposti su scaffali laterali che creano una linea continua con la parete e danno l'impressione di circondare il consumatore, (b) il portale di ingresso è privo di vetrina, (c) esistono "isole centrali" dalla forma distintiva, peraltro oggetto di autonoma registrazione come marchio dell'Unione europea, (d) viene impiegata una combinazione cromatica (lilla-marrone-grigio-nero) inusuale;
 - sul carattere distintivo acquisito: la ricerca di mercato dimostra che il pubblico riconnette l'aspetto del negozio (di cui al marchio) alla società Kiko; il campione consultato è rappresentativo dell'intera popolazione dell'Unione che è impossibile interrogare individualmente;
 - l'UIBM ha riconosciuto il carattere distintivo del marchio, oggetto di una parallela domanda nazionale.

Motivazione

- 8 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMUE e alla regola 48 REMC ed è pertanto ammissibile.

- 9 Il ricorso, tuttavia, è infondato. Al marchio, infatti, manca la capacità distintiva a titolo originario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e non è stata dimostrata la capacità distintiva acquisita di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Osservazioni preliminari sul marchio

- 10 La richiedente ha qualificato il marchio di “tridimensionale” ma non ha fornito alcuna informazione, nel formulario di domanda, che permettesse di individuare la cosa rappresentata nelle tre dimensioni.
- 11 La rappresentazione del marchio mostra un insieme di superfici squadrate, variamente colorate, e linee generalmente rette e parallele, perlopiù segmentate a formare rettangoli, che tendono a convergere verso un punto del fondo, in maniera da rappresentare, in prospettiva, un ambiente chiuso avente una certa profondità.
- 12 Secondo l’interpretazione dell’esaminatrice, il marchio è la rappresentazione grafica di una stanza o di un negozio o di uno *showroom*.
- 13 La richiedente ha confermato che il disegno che è stato depositato intende rappresentare il *layout*, vale a dire la presentazione, dei propri punti vendita di prodotti cosmetici (i cosiddetti Kiko Stores).
- 14 L’esame della registrabilità del marchio verrà quindi fatto tenendo presente che il disegno rappresenta la prospettiva frontale dell’interno (cioè vista dalla soglia) di uno di questi punti vendita.

Sulla capacità distintiva a titolo originario (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE)

- 15 La Corte di giustizia ha certamente ammesso, in sede di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che l’allestimento di uno spazio di vendita possa, in linea di principio, fungere da marchio (10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070).
- 16 Tuttavia, la Corte ha precisato che tale allestimento dev’essere provvisto di capacità distintiva e che “ciò può accadere nel caso in cui l’allestimento raffigurato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato” (10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, § 20).
- 17 In pratica, ciò vuol dire che i criteri per valutare la capacità distintiva dell’allestimento di un punto vendita sono gli stessi, ben noti, di quelli ai quali ci si deve attenere per valutare la capacità distintiva dei marchi costituiti dall’aspetto di un prodotto.
- 18 La capacità distintiva di un marchio dev’essere valutata alla luce dei prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione e a partire della percezione presumibile del consumatore ai quali tali prodotti e servizi sono destinati.

- 19 È pacifico che i prodotti e i servizi di cui alla domanda sono tutti legati direttamente al settore dei prodotti di bellezza. È altresì pacifico che tali prodotti e servizi sono destinati, principalmente, al consumatore finale, vale a dire alle persone (perlopiù di genere femminile) che entrano nei negozi di cosmetici per provare ed acquistare prodotti e ricevere servizi connessi.
- 20 Si tratta, com'è ovvio, di articoli di consumo destinati ad una ampiissima fascia di consumatrici in tutta l'Unione europea.
- 21 Il marchio, anche se la cosa raffigurata (l'interno di un negozio) è una sola, è la combinazione di varie caratteristiche di linee, forme e colori. È quindi necessario, come da consolidata giurisprudenza, esaminarle una per una, prima di esprimere un giudizio complessivo.
- 22 Le linee che delimitano il soffitto del negozio, il pavimento e le tre pareti (due laterali e quella del fondo) sono dritte e non presentano, per questa ragione, alcuna capacità di imprimersi nella memoria del pubblico come segno caratteristico di un punto vendita di cosmetici. Un negozio a pianta rettangolare, come quello raffigurato nel marchio, infatti, è necessariamente delimitato da linee dritte e perpendicolari, e questa caratteristica ovvia non verrà neppure notata dal consumatore.
- 23 Per quanto riguarda le forme, tutte quelle che dominano l'impressione d'insieme sono squadrate. Le tre pareti sono rettangolari, come lo sono il soffitto e il pavimento. Anche i due pannelli laterali ubicati all'ingresso sono rettangolari. Gli espositori mostrati lungo le pareti laterali sono anch'essi rappresentati come tanti segmenti rettangolari. L'arco dell'ingresso disegna anch'esso un rettangolo. Il pannello visibile sulla parete del fondo è ugualmente rettangolare e, a sua volta, suddiviso in tanti piccoli rettangoli. Va da sé che il rettangolo è una delle forme geometriche più semplici e banali e che, per questa ragione, tale forma, impiegata nel *design* in un negozio di cosmetici, non svolge, di per sé, alcuna funzione distintiva.
- 24 È vero che alcune delle forme visibili sul disegno non sono rettangolari. Sul soffitto, per esempio, si notano dei dischi colorati di bianco, che secondo l'esaminatrice rappresentano punti d'illuminazione, in pratica plafoniere. Plafoniere a forma circolare sono del tutto comuni e questa caratteristica non conferisce pertanto alcuna capacità distintiva al marchio.
- 25 Un'altra forma non rettangolare è quella dei due elementi posti sul pavimento al centro del negozio. Infatti, questi elementi – che dovrebbero rappresentare dei tavoli – hanno una parete verticale e l'altra inclinata a rientrare. Va però detto che l'incidenza visiva di questi elementi sul pubblico sarà inevitabilmente limitata se il marchio è osservato nella sua globalità, date le loro ridotte dimensioni relative.
- 26 Infine, per quanto riguarda il disegno in diagonale degli espositori ubicati lungo le parete laterali, è difficile pensare che il consumatore che entri nel negozio gli dedichi grande attenzione o pensi che sia una caratteristica esclusiva. Il disegno dell'espositore in diagonale permette al consumatore di vedere i prodotti su un piano che non sia né quello orizzontale (che occuperebbe troppo spazio) né quello verticale (che obbligherebbe il consumatore a chinarsi), ma intermedio,

così offrendo un giusto compromesso tra l'esigenza di non sprecare spazio espositivo e quella di consentire al consumatore di visionare comodamente la merce. Nemmeno questa caratteristica, pertanto, possiede capacità distintiva. La stessa dichiarazione del progettista (vedere l'allegato 1) conferma la funzione ergonomica dell'espositore, la cui inclinazione favorisce la visibilità e l'accesso al prodotto.

- 27 Per quanto riguarda, infine, i colori, si osserva quanto segue. Stando alla rappresentazione grafica, il pavimento del punto vendita è grigio, il soffitto è nero, gli espositori laterali sono bianchi, le pareti sopra gli espositori sono lilla, i pannelli dell'ingresso sono bianchi, i due tavoli centrali sono lilla e la parete del fondo è nera nella parte alta, bianca ai lati e lilla (a righe nere) al centro. Il colore marrone, che la richiedente menziona nei suoi scritti, non è stato rivendicato e non è riconoscibile sulla rappresentazione del marchio allegata alla domanda.
- 28 La richiedente rivendica il carattere distintivo di questa combinazione cromatica ma la Commissione non è convinta che il pubblico attribuisca capacità distintiva ai colori, né singolarmente, né in combinazione. Il bianco, il nero e il grigio (risultato della miscela dei primi due) sono colori ordinari che non catturano l'attenzione. Il lilla è un colore molto diffuso, che viene facilmente associato alla gioventù e alla femminilità, ragione per la quale il pubblico di riferimento (che comprende molte donne giovani) non attribuirà a quel colore, nel campo dei prodotti di bellezza, alcuna valenza distintiva.
- 29 Ad avviso della Commissione, nessuna delle caratteristiche di forma, linea e colore evidenziate si discosta, da sola o in combinazione con le altre, significativamente dagli usi e dalle norme del settore della rivendita di prodotti cosmetici al dettaglio. La forma rettangolare allungata del negozio, che spiega la presenza di lunghe linee rette, permette di collocare un gran numero di espositori senza soluzione di continuità, così sfruttando al meglio le pareti laterali. I colori impiegati sono comuni (bianco, nero, grigio) o alludono (il colore lilla) al settore della cosmetica.
- 30 La richiedente segnala un'altra caratteristica evidenziata dal marchio: la vasta apertura, priva di vetrata, del negozio sull'esterno. In realtà, alcune fotografie mostrano che la vetrata esiste anche se non è visibile sul marchio. In ogni caso, l'assenza di una porta o di una vetrina non è sufficiente a rendere distintivo l'allestimento di un punto vendita. È difficile, infatti, che il pubblico interessato a visionare ed acquistare prodotti cosmetici si soffermi su come la soglia e l'ingresso del punto vendita sono stati disegnati. L'apparenza *open space* del negozio è evidentemente finalizzata a rendere visibile la merce da fuori ed invogliare i passanti ad entrare. La caratteristica evidenziata verrà quindi percepita non già come distintiva dal consumatore ma come scelta di *marketing*. Inoltre, non è vero che la caratteristica in esame si discosta significativamente dalle norme e dagli usi. È ben noto, infatti, che il pubblico è già esposto alla tendenza, da parte della grande distribuzione, nel settore cosmetico, dell'abbigliamento, dei prodotti *consumer* in generale, ecc., particolarmente nei *shopping mall*, di creare spazi commerciali aperti, cioè privi di zone formali di ingresso (mediante porte o vetrate), che invitano il consumatore ad accedere all'interno del punto vendita.

- 31 Alla luce di quanto precede, nessuna delle caratteristiche evidenziate dalla richiedente possiede, isolatamente o in combinazione con le altre, carattere distintivo agli occhi del pubblico di riferimento.
- 32 Pertanto, bene ha fatto l'esaminatrice a respingere la domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE per le ragioni espresse nella decisione.

Sulla capacità distintiva acquisita attraverso l'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)

- 33 La richiedente fa valere, in via subordinata, che il proprio marchio ha acquisito capacità distintiva presso i consumatori, a seguito dell'uso che ne ha fatto.
- 34 Le prove che la richiedente ha depositato non sono sufficienti e presentano altre deficienze per le ragioni indicate qui di seguito.
- 35 In primo luogo, le prove non sono sufficienti dal punto di vista del criterio della territorialità. Occorre ricordare, in proposito, che secondo la giurisprudenza, poiché il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio richiesto dev'essere dimostrato nella parte sostanziale dell'Unione in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'impedimento alla registrazione sussiste in tutta l'Unione, occorreva provare che il marchio aveva acquisito capacità distintiva nell'intero territorio dell'Unione (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153).
- 36 Sennonché le prove dell'acquisita distintività sono circoscritte, per quanto riguarda l'indagine di mercato di cui all'allegato 4, all'Italia, la Spagna, la Francia e il Portogallo e, per quanto riguarda il "giro d'affari" e i punti vendita di cui all'allegato 3, ai quattro Stati membri citati, Germania, Austria e Regno Unito.
- 37 In definitiva, sono state comunicate informazioni per solamente sette dei 28 Stati membri dell'Unione.
- 38 In secondo luogo, le prove presentano altre deficienze. In particolare, l'abbondante materiale fotografico di cui all'allegato 5 non mostra un uso coerente con il marchio oggetto della domanda. Le foto sono state prodotte per mostrare la maniera in cui il marchio in questione è usato sul mercato. E tuttavia emergono notevoli divergenze, da un lato, tra le modalità d'uso fotografate e la maniera in cui il marchio è stato rappresentato nella domanda e, dall'altro, perfino tra le modalità d'uso nei vari punti vendita.
- 39 Per limitare l'analisi al materiale che concerne l'Italia, si osserva che, in un punto vendita, i tavoli centrali sono mostrati di taglio, in un altro, sono presentati in unica fila, in un altro, sono sfalsati, in un altro, sono disposti ad angolo retto. In alcuni punti vendita, compaiono divani (che non figurano sul marchio), in altri, la disposizione delle plafoniere è diversa rispetto a quanto disegnato nel marchio, in altri, le pareti laterali con gli espositori appaiono curve, in altri, gli espositori non seguono le pareti laterali, in altri, la parete del fondo è sfruttata in maniera diversa da quanto appare sul marchio.

- 40 In altre parole, il materiale fotografico dimostra che l'allestimento del negozio è, in realtà, multiforme. In alcuni casi, le varianti si spiegano, logicamente, con la diversa conformazione degli spazi a disposizione in un negozio o nell'altro. In altri casi, per esempio, la diversa orientazione dei tavoli centrali, la diversa disposizione delle luci e la presenza di altri oggetti di grandi dimensioni nel negozio (poltrone), le varianti non hanno una spiegazione. Fatto sta che il pubblico viene costantemente esposto a modalità d'uso difformi a seconda del punto vendita visitato, circostanza che rafforzerà la sua convinzione che gli elementi caratterizzanti l'allestimento del negozio hanno una funzione non già distintiva ma vuoi decorativa vuoi ergonomica. Questi elementi (tavoli centrali, espositori, banconi), infatti, non vengono disposti come disegnato nel marchio ma in funzione, con ogni probabilità, di esigenze architettoniche che variano da negozio a negozio. In definitiva, l'unica parte del *layout* presente con una certa costanza sulle fotografie è una minima porzione di quanto raffigurato nel marchio ed è rappresentata dall'arco che fa da ingresso al negozio – peraltro sormontato dalla vistosa dicitura in lettere cubitali KIKO – e affiancato dai due pannelli rettangolari adibiti, per quanto è dato di osservare, ad uso pubblicitario.
- 41 La dichiarazione sottoscritta dall'amministratore delegato della società richiedente (allegato 3) presenta numerose incongruenze che ne riducono la forza probatoria.
- 42 Scopo della dichiarazione era fornire dati economici al fine di documentare la notorietà del marchio. La dichiarazione contiene dati statistici sul “giro d'affari” dal 2010 al 2014 e sui “volumi di vendita” negli anni 2013 e 2014. Non è chiara la distinzione tra “giro d'affari” e “volumi di vendita”, dal momento che, in linea di principio, il giro d'affari (o fatturato) altro non è che la somma delle vendite. Oltretutto, le cifre indicate alla voce “giro d'affari” rappresentano, inspiegabilmente, un elevato multiplo di quanto dichiarato come “volumi di vendita”: per esempio, per il 2013 in Italia, la richiedente dichiara che “volumi di vendita” di 62 milioni di EUR hanno consentito di realizzare un “giro d'affari” di ben 295 milioni di EUR. Per il Regno Unito, i valori comunicati sono, rispettivamente, 577 000 EUR e 3 640 000 EUR.
- 43 Un'altra incongruenza riguarda l'informazione circa il giro d'affari, che viene fornita sulla prima pagina, senza indicazione dell'anno, e poi, di nuovo, sull'ultima, su un arco di cinque anni.
- 44 Esiste anche incertezza sulla maniera in cui vanno letti i valori sul fatturato e le spese promozionali. I valori riportati sulla prima e seconda pagina, infatti, sono espressi in cifre assolute, ma quelli riportati sulla terza pagina sono espressi in “€/000” (vanno, cioè, moltiplicati per mille).
- 45 Com'è naturale, queste incongruenze stendono un velo di dubbio sull'attendibilità del contenuto della dichiarazione. Secondo la giurisprudenza, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316). Questo principio è applicabile alla prova dell'acquisita capacità distintiva ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, dal momento che si tratta, in definitiva, di provare l'uso del marchio.

- 46 Alla luce di quanto precede, la richiedente non può usufruire del beneficio di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto.

Signed

C. Rusconi

Registrar:

Signed

H.Dijkema

