

# Domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea (marchio denominativo BATTISTINO)

Trib. primo grado UE, Sez. VII 6 giugno 2019, in causa T-221/18 - Tomljenović, pres.; Bieliūnas, est. - Torrefazione Caffè Michele Battista S.r.l. c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.

**Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l'Unione europea - Marchio denominativo BATTISTINO - Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore BATTISTA - Dichiarazione di nullità - Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore - Art. 57, par. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto art. 64, par. 2, del regolamento (UE) 2017/1001].**

(*Omissis*)

## Sentenza

### Fatti

1 Il 4 novembre 2010 la Torrefazione Caffè Michele Battista Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il marchio denominativo BATTISTINO.

3 Il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione rientra nella classe 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: «Caffè».

4 L'8 aprile 2011 la domanda di registrazione del marchio denominativo BATTISTINO è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 2011/069. Il 9 febbraio 2012 il marchio in parola è stato registrato come registrazione internazionale che designa l'Unione europea, con il numero 1070313, per il prodotto menzionato al precedente punto 3.

5 Il 3 novembre 2015 la Battista Nino Caffè Srl, interveniente, ha proposto domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio citato al precedente punto 2, per il prodotto cui si riferisce tale marchio.

6 La domanda di dichiarazione di nullità era basata sui seguenti diritti anteriori:

– il marchio dell'Unione europea denominativo BATTISTA, registrato il 21 maggio 2003 con il numero 2487874, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè, bevande a base di caffè»;

– il marchio dell'Unione europea figurativo, registrato il 12 giugno 2003 con il numero 2487254, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè, bevande a base di caffè», e riprodotto di seguito:

(*Omissis*)

– il marchio dell'Unione europea figurativo, registrato il 12 dicembre 2001 con il numero 1849421, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè, bevande a base di caffè», e riprodotto di seguito:

(*Omissis*)

– il marchio italiano figurativo, registrato il 7 gennaio 1999 con il numero 767361, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè e i suoi derivati», e riprodotto di seguito:

(*Omissis*)

7 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello previsto all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001] letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8 Con decisione del 22 dicembre 2016, la divisione di annullamento ha accolto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità e ha dichiarato nullo il marchio menzionato al precedente punto 2 per il prodotto contrassegnato da detto marchio.

9 Avverso la decisione della divisione di annullamento, il 21 febbraio 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10 Con decisione del 22 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente. In particolare, la commissione di ricorso ha deciso di esaminare la



domanda di dichiarazione di nullità tenendo conto del marchio denominativo anteriore BATTISTA (in prosieguo: il «marchio anteriore»). In proposito, la commissione di ricorso ha rilevato, in primo luogo, che l'uso effettivo del marchio anteriore era stato dimostrato in relazione al caffè, rientrante nella classe 30 e contrassegnato da tale marchio, con riferimento ai due periodi rilevanti previsti all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, compresi, rispettivamente, tra il 3 novembre 2010 e il 2 novembre 2015 e tra l'8 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2011. In secondo luogo, nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che il prodotto riguardo al quale era stato provato l'uso effettivo del marchio anteriore era identico al prodotto contrassegnato dal marchio controverso. Essa ha constatato, poi, che i segni in conflitto erano simili, in un grado medio, sotto i profili visivo e fonetico. Infine, essa ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova specifica volta a dimostrare la pacifica coesistenza dei marchi in esame. In tali condizioni, la commissione di ricorso ha dichiarato che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e che non risultava quindi necessario esaminare gli altri diritti anteriori su cui l'azione di nullità era stata basata.

## Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, con conseguente rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese del presente procedimento e dei precedenti procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO e alla quinta commissione di ricorso dell'EUIPO.

12 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

## In diritto

13 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

14 Prima di esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente, il Tribunale ritiene necessario esporre le seguenti osservazioni in merito alla normativa applicabile nel caso di specie.

### *Sull'applicazione ratione temporis dei regolamenti sul marchio dell'Unione europea*

15 In primo luogo occorre osservare che, nel caso di specie, la divisione di annullamento ha fondato la sua decisione del 22 dicembre 2016 sul regolamento n. 207/2009, nella sua versione anteriore all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

16 In secondo luogo si deve rilevare che la commissione di ricorso, al punto 16 della decisione impugnata, ha affermato che «[o]gni riferimento effettuato nella presente decisione [si intendeva] quale riferimento al [regolamento] 2017/1001 (...), versione codificata del [regolamento] n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione». Inoltre, nel corso dell'analisi nel merito della controversia, la commissione di ricorso ha fatto più volte riferimento o alle sole disposizioni del regolamento 2017/1001, come, segnatamente, ai punti 19, 24 e 25 della decisione impugnata, o alle disposizioni del regolamento n. 207/2009 unitamente alle disposizioni equivalenti del regolamento 2017/1001, come, in particolare, ai punti 35 e 48 di tale decisione.

17 In terzo luogo, come menzionato al precedente punto 13, la ricorrente afferma nel ricorso che i motivi da essa dedotti vertono sulla violazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001. Peraltro, anche l'EUIPO e l'interveniente fanno riferimento, nel rispettivo controricorso, alle disposizioni di detto regolamento.

18 Come risulta dalla ricostruzione dei fatti, anche se il procedimento di dichiarazione di nullità di cui trattasi è stato avviato in applicazione del regolamento n. 207/2009, nella sua versione citata al precedente punto 15, la commissione di ricorso ha pronunciato la decisione impugnata dopo che era entrato in vigore il regolamento 2017/1001.

19 Orbene, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), a differenza delle norme sostanziali, che sono solitamente interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che emerga chiaramente dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80,



EU:C:1981:270, punto 9, e dell'11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 44).

20 Si deve osservare che le disposizioni rilevanti, ai fini del caso di specie, contenute nel regolamento n. 207/2009, nella sua versione menzionata al precedente punto 15, non sono state oggetto di alcuna modifica nel regolamento 2017/1001, fatta eccezione per l'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Orbene, l'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, deve essere considerato come una norma sostanziale, in quanto definisce il periodo o i periodi in relazione ai quali il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore è tenuto a fornire la prova dell'uso effettivo del proprio marchio.

21 In tale contesto, è opportuno rilevare che effettivamente la commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata ha erroneamente citato il testo dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 anziché quello dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, nonostante questa citazione, la commissione di ricorso non ha applicato, nella sua analisi, le modifiche apportate dal regolamento 2017/1001, bensì ha esaminato i fatti alla luce delle disposizioni del regolamento n. 207/2009. Infatti, la commissione di ricorso ha condiviso, in proposito, le valutazioni svolte dalla divisione di annullamento, che ha fondato la sua decisione sul regolamento n. 207/2009.

22 Di conseguenza, poiché, da un lato, non risulta né dalla formulazione, né dalla finalità né dall'impianto sistematico delle norme sostanziali rilevanti del regolamento 2017/1001 che esse siano applicabili a situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore e poiché, dall'altro lato, la commissione di ricorso ha applicato, in pratica, l'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, i riferimenti alle disposizioni del regolamento 2017/1001 operati nella decisione impugnata possono essere intesi nel senso che rinviano alle disposizioni corrispondenti del regolamento n. 207/2009, senza che ciò incida sulla legittimità della decisione impugnata.

23 Per quanto concerne i motivi dedotti dalla ricorrente e vertenti sulla violazione delle disposizioni del regolamento 2017/1001, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve interpretare i motivi dedotti da un ricorrente in base alla loro sostanza, più che secondo la loro qualificazione (sentenza del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T-388/03, EU:T:2009:30, punto 54)

24 Pertanto, i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente devono essere considerati come vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nella sua versione anteriore all'entrata in vigore del regolamento 2015/2424 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

***Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009***

25 Con il suo primo motivo la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che le prove fornite dall'interveniente fossero tali da dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore durante i due periodi rilevanti previsti all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. In sostanza, da un lato, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver valutato in modo erroneo il luogo, il tempo e l'estensione dell'uso del marchio anteriore. Dall'altro lato, la ricorrente sostiene che taluni prodotti indicati sulle fatture fornite dall'interveniente, quali il «concerto pub/sup kg.1» o il «kit 150 capsule bic. – palette – zuc.», non sono identificabili con certezza come caffè.

26 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. A suo avviso, la commissione di ricorso ha valutato in modo corretto il luogo, il tempo e l'estensione dell'uso del marchio anteriore. Inoltre, esso rileva che dalla valutazione complessiva delle prove fornite dall'interveniente risulta che i prodotti indicati sulle fatture si riferiscono al caffè.

27 In via preliminare è opportuno ricordare che dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009 (divenuto considerando 24 del regolamento 2017/1001) emerge che il legislatore ha ritenuto giustificato tutelare il marchio anteriore soltanto nella misura in cui esso sia effettivamente utilizzato. Conformemente a tale considerando, l'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 prevede che il titolare di un marchio dell'Unione europea possa esigere la prova che il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nel territorio in cui è protetto, da un lato, nei cinque anni che precedono la data della domanda di dichiarazione di nullità e, dall'altro, nei cinque anni che precedono la data in cui è stata pubblicata la domanda di registrazione del marchio controverso. Ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 196, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), la disposizione in parola si applica nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità relativo ad una registrazione internazionale che designa l'Unione.

28 Un marchio dell'Unione europea è oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nell'Unione europea per i prodotti o i servizi contraddistinti da detto marchio. Si deve verificare se le condizioni risultino rispettate, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti quali, segnatamente, le caratteristiche del mercato di cui trattasi, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punto 58).

29 In forza della regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuta articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento n. 2017/1001 e



abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1)], applicabile alle domande di dichiarazione di nullità ai sensi della regola 40, paragrafo 6, di detto regolamento (diventata articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625), la prova dell'uso deve riguardare il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso che è stato fatto del marchio anteriore.

30 Per esaminare, nel caso di specie, il carattere effettivo dell'uso del marchio anteriore occorre svolgere una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso in parola. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione. Uno scarso volume di prodotti commercializzati con detto marchio può così essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono esserlo rispetto ad altri fattori pertinenti, come il volume dell'attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell'impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento. Il giudice dell'Unione ha perciò precisato che non era necessario che l'uso del marchio anteriore fosse sempre quantitativamente rilevante per essere qualificato come effettivo [v. sentenza del 17 dicembre 2015, Bice International/UAMI – Bice (bice), T-624/14, non pubblicata, EU:T:2015:998, punto 39 e giurisprudenza ivi citata; v. del pari, per analogia, sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 39].

31 Inoltre, 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 di riferimento [v. sentenza del 27 settembre 2007, La Mer Technology/UAMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non pubblicata, EU:T:2007:299, punto 59 e giurisprudenza ivi citata].

32 Come indicato al precedente punto 10, la commissione di ricorso, nel caso di specie, ha calcolato i periodi rilevanti previsti all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in modo tale che il primo era compreso tra il 3 novembre 2010 e il 2 novembre 2015 e il secondo tra l'8 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2011.

33 Ai fini dell'esame dell'effettività dell'uso del marchio anteriore durante i due suddetti periodi rilevanti, l'interveniente ha fornito le seguenti prove, come risulta dal punto 6 della decisione impugnata:

- estratti dalle pagine gialle distribuite nella zona di Bari (Italia), Barletta (Italia), Andria (Italia) e Trani (Italia) negli anni 2010-2011, 2012-2013 e 2013-2014, contenenti pubblicità relative al marchio anteriore n. 1849421; estratti dalle pagine gialle distribuite nella zona di Taranto (Italia) negli anni 2014-2015 contenenti pubblicità relative al marchio anteriore n. 1849421; estratti dalle pagine gialle distribuite nella zona di Foggia (Italia) negli anni 2012-2013 contenenti pubblicità relative al marchio anteriore n. 1849421;

- esempi di imballaggi, confezioni e packaging per prodotti a base di caffè contraddistinti segnatamente dal marchio anteriore. Tali documenti non contengono riferimenti temporali;

- copia di cataloghi in italiano e in inglese relativi alla storia del caffè, alla sua coltivazione e al suo processo di lavorazione e torrefazione. Tali documenti sono accompagnati da immagini di marchi contenenti il termine «battista». L'unico riferimento temporale contenuto nel documento è un'immagine accompagnata da una descrizione relativa alla partecipazione dell'«Espresso Nino Battista» alla manifestazione «Cibus» tenutasi a Bari nel 2001;

- fotografie – non datate – raffiguranti insegne luminose poste all'interno e all'esterno di bar, sulle quali sono stati apposti marchi contenenti il termine «battista»;

- estratti dai siti web dell'interveniente sui quali compaiono i marchi anteriori in corrispondenza di prodotti a base di caffè. Gli unici riferimenti temporali contenuti negli estratti in esame si riferiscono a un'immagine relativa alla partecipazione dell'interveniente alle manifestazioni «Levante Prof 2013» e «Cibus» nel 2001, oltre ad alcune ricette per dolci pubblicate sul sito nel 2013;

- estratti da una ricerca estrapolata dal motore di ricerca Google ed eseguita ponendo come criterio di ricerca il periodo compreso tra il 3 novembre 2010 e il 2 novembre 2015. Da tale ricerca sono emersi riferimenti al sito Internet dell'interveniente per gli anni 2013, 2014 e 2015;

- esempi di materiale pubblicitario estratto da giornali e locandine attestanti la sponsorizzazione di eventi organizzati nel territorio limitrofo alla sede dell'interveniente tra il 2011 e il 2015. Gli estratti sono accompagnati da fatture relative alla sponsorizzazione di tali eventi nonché da fatture relative a ordini per imballaggi e insegne luminose poste all'esterno di locali commerciali;

- copia di 55 fatture relative alla vendita di caffè a clienti residenti a Bari e provincia, Gorizia (Italia), Melfi (Italia), Barletta, Trani, Taranto e Brindisi (Italia) attestanti un importo di circa EUR 4 500 per il periodo compreso tra il 3 novembre 2010 e l'8 settembre 2011 nonché un importo di circa EUR 18 700 per il periodo compreso tra il 3 novembre 2010 e il 30 giugno 2015.

34 Posto che l'assenza di prova dell'uso con riferimento ad uno solamente dei due periodi previsti all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha concentrato, nel ricorso, i propri argomenti esclusivamente sul secondo periodo previsto da detto articolo (in prosieguo: il «secondo periodo rilevante»), che, in base al calcolo effettuato dalla commissione di ricorso, risultava compreso tra l'8 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2011. Di conseguenza, è opportuno anzitutto distinguere, tra i documenti



menzionati al precedente punto 33, quelli che riguardano il secondo periodo rilevante così come calcolato dalla commissione di ricorso.

35 In proposito, tra i documenti menzionati al precedente punto 33 devono essere prese in considerazione dodici fatture, emesse tra il 3 novembre 2010 e l'8 settembre 2011, per un importo totale pari ad EUR 4 793,34, le pagine gialle distribuite negli anni 2010-2011, gli esempi di materiale pubblicitario estratti da giornali e locandine attestanti la sponsorizzazione di eventi organizzati nel territorio limitrofo alla sede dell'interveniente, accompagnati da fatture per l'anno 2011 relative alla sponsorizzazione di tali eventi nonché le fatture per il medesimo anno 2011 relative a ordini per imballaggi. Gli altri documenti forniti dall'interveniente o sono non datati, o si riferiscono a periodi precedenti o successivi al secondo periodo rilevante calcolato dalla commissione di ricorso.

*Sul calcolo del secondo periodo rilevante da parte degli organi dell'EU IPO*

36 Occorre osservare che, al fine di calcolare il secondo periodo rilevante nel caso di specie, la divisione di annullamento, nella sua decisione del 22 dicembre 2016, ha preso in considerazione la data d'inizio del periodo di opposizione, il quale decorre a partire da sei mesi dopo la data di prima pubblicazione della domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea.

37 In proposito la divisione di annullamento ha rilevato che, poiché la prima pubblicazione della domanda di registrazione del marchio controverso è avvenuta l'8 aprile 2011, il periodo di opposizione è iniziato l'8 ottobre 2011. Di conseguenza, essa ha calcolato che il secondo periodo rilevante era compreso tra l'8 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2011. Questo approccio è stato successivamente confermato dalla commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata.

38 Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a presentare osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 25 aprile 2018, Walford/EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (T-312/16, non pubblicata, EU:T:2018:221), e in particolare dal punto 39 della stessa, in relazione al calcolo, nel caso di specie, del secondo periodo rilevante.

39 Nelle rispettive risposte ai quesiti scritti del Tribunale, le parti hanno osservato che il Tribunale, al punto 39 della sentenza del 25 aprile 2018, CHATKA (T-312/16, non pubblicata, EU:T:2018:221), ha dichiarato che, per calcolare il periodo rilevante previsto dalla seconda frase dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 letto in combinato disposto con l'articolo 160 del medesimo regolamento, occorre prendere in considerazione la data di prima pubblicazione della domanda di registrazione e non la data d'inizio del periodo di opposizione, il quale decorre a partire da sei mesi dopo tale pubblicazione.

40 Ne risulta che, nel caso di specie, gli organi dell'EU IPO non hanno calcolato in modo corretto il periodo rilevante previsto dalla seconda frase dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 letto in combinato disposto con l'articolo 160 del medesimo regolamento, allorché hanno considerato che detto periodo rilevante doveva essere calcolato a decorrere dalla data d'inizio del periodo di opposizione. In effetti, il suddetto periodo rilevante avrebbe dovuto essere calcolato prendendo in considerazione la data di prima pubblicazione della registrazione internazionale che designa l'Unione europea, ossia l'8 aprile 2011. Di conseguenza, il secondo periodo rilevante deve essere inteso come compreso tra l'8 aprile 2006 e il 7 aprile 2011.

41 A tal riguardo è necessario rilevare che il calcolo corretto del secondo periodo rilevante comporta l'esclusione dei documenti che non possono essere collegati al periodo così come avrebbe dovuto essere stabilito dalla commissione di ricorso. Tra i documenti menzionati al precedente punto 35 devono, quindi, essere escluse cinque delle dodici fatture inizialmente prese in considerazione, poiché esse recano una data compresa tra il 29 aprile 2011 e l'8 settembre 2011, non ricompresa, dunque, nel secondo periodo rilevante.

42 Invece, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'errore nel calcolo del secondo periodo rilevante non comporta, nel caso di specie, l'esclusione dalla suddetta analisi delle pagine gialle per gli anni 2010-2011. Si deve rilevare che dette pagine gialle sono state distribuite nel corso di un anno, vale a dire da luglio 2010 a giugno 2011, e, quindi, durante un periodo che coincide in parte con il secondo periodo rilevante.

43 Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre in relazione ai documenti prodotti dall'interveniente al fine di dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore, la ricorrente ritiene che l'esclusione dall'analisi dei documenti che non possono essere collegati al secondo periodo rilevante correttamente calcolato rafforza la sua posizione secondo cui l'interveniente non aveva dimostrato il carattere effettivo dell'uso del marchio anteriore.

44 Invece, tanto l'EU IPO quanto l'interveniente sostengono che l'errore nel calcolo del secondo periodo rilevante non è idoneo a determinare l'annullamento della decisione impugnata, in quanto non incide sul risultato della presente causa. A loro avviso, nonostante l'esclusione dall'analisi dei documenti che non potevano essere collegati al secondo periodo rilevante come correttamente calcolato, le altre prove fornite dall'interveniente e relative a tale periodo sono in ogni caso sufficienti a dimostrare il carattere effettivo dell'uso del marchio anteriore.

45 In proposito si deve rilevare che l'errore nel calcolo del secondo periodo rilevante è idoneo a determinare l'annullamento della decisione impugnata solo qualora possa incidere sul risultato della presente causa [v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2015, Giovanni Cosmetics/UAMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, punto 135 (non pubblicata), e del 28 gennaio 2016, Novomatic/UAMI – Simba Toys (African SIMBA), T-687/14, non pubblicata, EU:T:2016:37, punto 143].

46 Pertanto, tenuto conto del fatto che le cinque fatture menzionate al precedente punto 41 sono state esaminate dalla commissione di ricorso unitamente alle altre fatture e agli altri documenti prodotti dall'interveniente, l'incidenza dell'errore in cui è incorsa la commissione di ricorso nel calcolare il secondo periodo rilevante deve essere esaminata assieme agli argomenti addotti dalla ricorrente al fine di rimettere in discussione la valutazione dell'uso effettivo del marchio anteriore operata dalla commissione di ricorso.

*Sulla valutazione, da parte della commissione di ricorso, del carattere effettivo dell'uso del marchio anteriore durante il secondo periodo rilevante*

47 Occorre rilevare, anzitutto, che dai punti da 24 a 59 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha svolto una valutazione complessiva delle prove dell'uso del marchio anteriore fornite dall'interveniente, esaminando ciascuno dei quattro fattori individuati nella regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, ossia il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio anteriore. Essa ha così ritenuto, in sostanza, che le prove dell'uso dimostrassero che il segno tutelato dal marchio anteriore era stato sufficientemente utilizzato nel territorio dell'Unione durante il periodo rilevante.

48 Si deve ricordare, da un lato, che la ricorrente contesta alla commissione di ricorso, in particolare, di aver valutato in modo erroneo il luogo, il tempo e l'estensione dell'uso del marchio anteriore. Dall'altro lato, come risulta dal precedente punto 41, a causa dell'errore in cui è incorsa la commissione di ricorso nel calcolare il secondo periodo rilevante è opportuno escludere dall'analisi dell'uso effettivo del marchio anteriore cinque delle dodici fatture di vendita non ricomprese nel periodo in parola.

– *Sul tempo durante il quale vi è stato uso del marchio anteriore*

49 Per quanto riguarda il tempo durante il quale vi è stato uso del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 37 della decisione impugnata, che i documenti prodotti dall'interveniente, vale a dire dodici fatture di vendita comprese tra il 3 novembre 2010 e l'8 settembre 2011 e le pagine gialle distribuite negli anni 2010-2011, fossero idonei a dimostrare un uso di tale marchio per due degli anni compresi nel secondo periodo rilevante. Pertanto, la commissione di ricorso ha constatato che il marchio anteriore era stato utilizzato per almeno una parte del periodo rilevante.

50 Occorre rilevare, come fa l'EUIPO, che l'errore nel calcolo del secondo periodo rilevante non è idoneo a rimettere in discussione la constatazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore è stato utilizzato per almeno una parte del secondo periodo rilevante.

51 Ciononostante, erroneamente la commissione di ricorso ha affermato che i documenti prodotti dall'interveniente dimostravano l'uso di tale marchio durante due degli anni compresi nel secondo periodo rilevante. Infatti, sette fatture fornite dall'interveniente e relative al secondo periodo rilevante riguardano un periodo di soli cinque mesi, vale a dire quello compreso tra il 3 novembre 2010 e il 31 marzo 2011. Inoltre, le pagine gialle per gli anni 2010-2011 sono state pubblicate e distribuite per un periodo di un anno, ossia da luglio 2010 a giugno 2011.

52 Di conseguenza, occorre dichiarare che, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso, i documenti prodotti dall'interveniente dimostrano un uso del suo marchio per un periodo di un anno al massimo.

– *Sul luogo dell'uso del marchio anteriore*

53 Per quanto riguarda il luogo dell'uso, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 41 della decisione impugnata, che i documenti prodotti dall'interveniente dimostravano un uso del marchio anteriore nel territorio della regione Puglia (nel sud dell'Italia) e nelle province di Brescia, Gorizia e Vicenza (nel nord dell'Italia). Di conseguenza, essa ha confermato la posizione della divisione d'annullamento, in base alla quale, da un lato, l'estensione territoriale del marchio anteriore risultava accresciuta a livello nazionale e, dall'altro, il requisito del luogo dell'uso era rispettato nel caso di specie.

54 A tal riguardo è opportuno rilevare che l'esclusione delle prove menzionate al precedente punto 41 determina una riduzione dell'estensione territoriale dell'uso del marchio anteriore stabilita dalla commissione di ricorso e citata al precedente punto 53.

55 Infatti, le prove fornite dall'interveniente e relative al secondo periodo rilevante dimostrano l'uso del suo marchio in un territorio circoscritto alla regione Puglia nonché, relativamente a una sola fattura di vendita, alla provincia di Gorizia.

56 Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso e a quanto sostiene l'EUIPO, le suddette prove non sono sufficienti a constatare che, nel caso di specie, il marchio anteriore sia stato utilizzato in tutto il territorio italiano. Occorre, al contrario, dichiarare che l'uso del marchio anteriore è stato dimostrato solo per una parte limitata del territorio italiano.

57 Per quanto riguarda la giurisprudenza richiamata dall'EUIPO, in base alla quale la prova dell'uso di un marchio anteriore fornita con riferimento a un solo cliente è sufficiente per dimostrare che detto uso è effettivo in tutto il territorio nazionale (sentenza dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punti da 68 a 77), si deve rilevare che tale giurisprudenza non è pertinente nel caso di specie, in quanto si riferisce alla valutazione dell'uso effettivo di un marchio nazionale nell'ipotesi in cui il mercato di riferimento sia costituito da uno Stato membro e non da tutta l'Unione, come avviene per il marchio anteriore.

58 In ogni caso, occorre ricordare che l'estensione territoriale dell'uso costituisce non già un criterio distinto dall'uso effettivo, bensì una delle componenti di tale uso, che deve essere inserita nell'analisi complessiva ed essere studiata parallelamente alle altre componenti dello stesso (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punto 36). Pertanto, al fine di valutare se possa essere considerato effettivo l'uso del marchio anteriore nel territorio così come definito al precedente punto 55, sarà opportuno valutarlo, nel prosieguo, nel contesto di un'analisi complessiva, tenendo conto degli altri fattori rilevanti.

– *Sull'estensione dell'uso del marchio anteriore e sulla valutazione complessiva*

59 Per quanto riguarda l'estensione dell'uso, la commissione di ricorso ha ammesso, al punto 46 della decisione impugnata, che né la quantità né il valore dei prodotti venduti dall'interveniente potevano essere ritenuti ingenti, tenendo in considerazione la natura del caffè quale prodotto di largo consumo. Tuttavia, essa ha aggiunto che il marchio anteriore è stato utilizzato dall'interveniente in maniera continuativa, come dimostrano le fatture emesse con una certa regolarità nel corso dell'intero periodo rilevante, valutate unitamente alle altre prove. Ad avviso della commissione di ricorso, detta frequenza d'uso del marchio anteriore, che compensa gli scarsi fatturati nella vendita di caffè da parte dell'interveniente, dimostra che tale marchio è stato utilizzato in modo effettivo e reale.

60 In proposito è opportuno rilevare che l'esclusione dei documenti menzionati al precedente punto 41 riduce a sette soltanto il numero delle fatture fornite dall'interveniente che possono essere prese in considerazione, per un importo totale pari ad EUR 3 320,54. Pertanto, si deve dichiarare, come fatto dalla commissione di ricorso, che né la quantità né il valore dei prodotti venduti possono essere ritenuti ingenti, tenuto conto della natura del caffè. Infatti, si deve constatare che il caffè è un prodotto di largo consumo destinato a essere venduto in tutto il territorio dell'Unione e che non si tratta, in linea di principio, di un prodotto di lusso, costoso o venduto in quantità limitata in un mercato ristretto.

61 Invece, contrariamente a quanto sostiene la commissione di ricorso, la frequenza dell'uso del marchio anteriore non può compensare, nel caso di specie, gli scarsissimi fatturati legati alla vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, e ciò indipendentemente dalla questione se tutti i prodotti indicati sulle fatture fornite dall'interveniente possano essere identificati in modo certo come caffè.

62 A tal riguardo occorre anzitutto ricordare che le sette fatture fornite dall'interveniente riguardano un periodo di soli cinque mesi, compreso tra il 3 novembre 2010 e il 31 marzo 2011 e che, nel corso di tale periodo, non è stata emessa alcuna fattura tra i mesi di gennaio e febbraio 2011.

63 Inoltre, per quanto riguarda le altre prove datate fornite dall'interveniente, quali il materiale pubblicitario e le pagine gialle, sebbene tali documenti siano idonei a dimostrare l'uso del marchio anteriore per un certo periodo di tempo, essi hanno un'estensione territoriale limitata a qualche provincia italiana. In effetti, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, la pubblicità nelle pagine gialle non configura un uso e una promozione intensa del marchio, soprattutto considerato che essa era limitata a un territorio circoscritto. Del pari, gli esempi di materiale pubblicitario estratti da giornali e locandine attestano la sponsorizzazione di eventi organizzati nel territorio limitrofo alla sede dell'interveniente.

64 Peraltro, per quanto riguarda le fatture emesse nel corso degli anni 2010 e 2011 e relative a ordini per imballaggi, occorre rilevare che non è possibile giungere alla conclusione, in base alle fotografie e a dette fatture, che i prodotti contenuti negli imballaggi mostrati sulle fotografie fornite siano stati effettivamente commercializzati dall'interveniente durante il secondo periodo rilevante. Infatti, la denominazione dei prodotti sulle fatture non corrisponde ai prodotti che compaiono sulle fotografie.

65 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve constatare che l'analisi complessiva di tutte le circostanze del caso di specie, quali, segnatamente, la natura del caffè, che è un prodotto di largo consumo commercializzato in tutta l'Unione, le caratteristiche del mercato, che non ha alcun limite territoriale o quantitativo di commercializzazione di tale prodotto, l'estensione territoriale dell'uso del marchio anteriore, limitata a una parte ridotta del territorio italiano, lo scarso volume e la scarsa intensità dell'uso di tale marchio durante un periodo di circa quindici mesi, consente di concludere solamente per un uso simbolico del marchio anteriore durante il secondo periodo rilevante.

66 Inoltre, in merito ai documenti non datati o ai documenti posteriori al periodo rilevante, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che documenti non datati possono, in determinati casi, essere considerati al fine di dimostrare l'uso del marchio anteriore [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2015, Husky CZ/UAMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, punto 68], prove siffatte possono, tuttavia, risultare rilevanti al fine di dimostrare detto uso durante il periodo di riferimento solo a condizione che consentano di confermare fatti che possono essere dedotti da altre prove. Per quanto riguarda gli elementi posteriori alla data di presentazione della domanda, essi possono essere presi in considerazione se consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione così come essa si presentava in tale medesima data (v., in tal senso, ordinanza del 27 gennaio 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, punto 31). Orbene, nel caso di specie, come rilevato supra, già le prove datate fornite dall'interveniente non dimostrano il carattere effettivo dell'uso del marchio anteriore. Di conseguenza, a fortiori le prove non datate fornite dall'interveniente non sono in grado di dimostrare tale carattere effettivo.

67 Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, si deve dichiarare che erroneamente la commissione di ricorso ha constatato che le prove fornite dall'interveniente dimostravano l'uso effettivo del marchio anteriore. Pertanto, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e, quindi, annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il

secondo motivo di ricorso vertente sulla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

#### ***Sulla domanda volta al rigetto della domanda di dichiarazione di nullità***

68 Per quanto concerne la seconda parte del primo capo delle conclusioni della ricorrente, quest'ultima chiede al Tribunale, in sostanza, di pronunciare la decisione che, a suo avviso, l'EUIPO avrebbe dovuto adottare, ossia una decisione recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso. La ricorrente chiede, quindi, la riforma della decisione impugnata, come prevista all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001).

69 A tal riguardo si deve ricordare che il potere di riforma non ha come effetto di conferire al Tribunale la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

70 Nel caso di specie, le condizioni per l'esercizio del potere di riforma del Tribunale, come risultano dalla sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452), non risultano soddisfatte.

71 Infatti, occorre rilevare che, in primo luogo, anche se il marchio anteriore è stato registrato per il «caffè [e le] bevande a base di caffè», la commissione di ricorso, per ragioni di economia procedurale, ha valutato la prova d'uso del marchio anteriore solo con riferimento al caffè. In secondo luogo, la domanda di dichiarazione di nullità è stata esaminata soltanto con riferimento al marchio denominativo anteriore BATTISTA, sebbene tale domanda fosse fondata su più marchi. Pertanto, il Tribunale non può esso stesso valutare se le prove fornite dall'interveniente fossero sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore in relazione alle bevande a base di caffè, né se la domanda di dichiarazione di nullità fondata sugli altri marchi anteriori possa essere accolta. Di conseguenza, la domanda di riforma deve essere respinta.

72 Si deve inoltre aggiungere che l'interveniente ha fornito prove dell'uso del marchio anteriore relative ai periodi rilevanti come calcolati dagli organi dell'EUIPO. Non si può escludere che, se gli organi dell'EUIPO avessero calcolato correttamente il secondo periodo rilevante, l'interveniente avrebbe potuto fornire ulteriori prove dell'uso del suo marchio che avrebbero potuto essere considerate come sufficienti a dimostrare l'uso effettivo di detto marchio.

73 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, la domanda di riforma deve essere respinta.

#### **Sulle spese**

74 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'EUIPO e l'interveniente, rimasti sostanzialmente soccombenti, devono essere condannati alle spese sostenute dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda della ricorrente.

75 La ricorrente ha anche chiesto, in sostanza, che l'EUIPO e l'interveniente siano condannati alle spese sostenute dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

76 In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale, tuttavia, per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Pertanto, la domanda della ricorrente riguardante le spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, che non costituiscono spese ripetibili, è irricevibile.

77 Quanto alla domanda della ricorrente diretta a ottenere la condanna dell'EUIPO e dell'interveniente alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, spetterà alla commissione di ricorso decidere, alla luce della presente sentenza, sulle spese relative a tale procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 gennaio 2018 (procedimento R 402/2017-5) è annullata.**
- 2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**
- 3) **L'EUIPO e la Battista Nino Caffè Srl sono condannati alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.**

*(Omissis)*

