

Domanda di marchio UE denominativo e impedimento relativo alla registrazione (mancanza di uso effettivo)

Trib. primo grado UE, Sez. VI 22 giugno 2022, in causa T-628/21 - Marcoulli, pres.; Schwarcz, est. - Tequila Revolución SAPI De CV c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Produzione, commercio e consumo - Marchio UE - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio UE denominativo Revolution Vodka - Marchio UE denominativo anteriore TEQUILA REVOLUCIÓN - Impedimenti relativi alla registrazione - Art. 8, par. 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di uso effettivo - Art. 47, comma 2, del regolamento 2017/1001.

(Omissis)

Sentenza

1 Con il ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, Tequila Revolución SAPI De CV, chiede l'annullamento e la modifica della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 luglio 2021 (causa R 2266/2020-5) (di seguito "la decisione impugnata").

Storia del contenzioso

2 In data 29 agosto 2018, RDV Spirits Limited, di cui l'altra parte nel procedimento dinanzi alla Board of Appeal dell'EUIPO, Horizons Group (London) Ltd, è l'erede legale, ha presentato all'EUIPO istanza di registrazione del marchio dell'Unione europea per il segno di parola Rivoluzione Vodka.

3 Il marchio richiesto designava il prodotto rientrante nella Classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondente al la seguente descrizione: "Vodka".

4 Il 5 gennaio 2019 la ricorrente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto.

5 L'opposizione era basata sul marchio denominativo anteriore dell'Unione europea TEQUILA REVOLUCIÓN, depositato il 10 novembre 2010 e registrato il 25 marzo 2011, che designava i prodotti e servizi nelle classi 32, 33 e 43, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- Classe 32: 'Birre; acqua minerale, frizzante, succhi di frutta';
- Classe 33: "Tequila";
- Classe 43: 'Ristoranti, bar, snack bar'.

6 I motivi invocati a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

7 A seguito della domanda avanzata dall'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, l'EUIPO ha invitato la ricorrente a fornire la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore invocato a sostegno dell'opposizione. Quest'ultimo ha ottemperato a tale richiesta nei termini previsti e ha inoltre presentato ulteriori elementi di prova.

8 Il 7 ottobre 2020 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione, ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato un uso effettivo del marchio anteriore nell'Unione europea durante il quinquennio precedente la domanda di registrazione del marchio richiesto, vale a dire da dal 29 agosto 2013 al 28 agosto 2018 compreso (di seguito il "periodo di riferimento").

9 Il 30 novembre 2020 la ricorrente ha proposto ricorso presso l'EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.

10 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso, in sostanza, per il motivo che l'uso del marchio anteriore dimostrato dalla ricorrente era solo un uso simbolico, minimo o fittizio, confermando la valutazione della divisione di opposizione secondo cui gli elementi di prova prodotto dalla ricorrente non era sufficiente per quanto riguarda l'intensità dell'uso del marchio anteriore.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata ritenendo reale e sufficiente l'uso del marchio anteriore;
- rivedere la decisione impugnata rilevando la fondatezza dell'opposizione;



- condannare l'EU IPO alle spese.
- 12 L'EU IPO conclude che la Corte voglia:
 - respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del terzo capo della domanda del ricorrente

13 Con il suo terzo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di dichiarare fondata l'opposizione.

14 Al riguardo, secondo la giurisprudenza, il potere di modifica conferito al Tribunale non ha l'effetto di attribuirgli il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e, non più, di procedere una valutazione sulla quale quel collegio non ha ancora preso posizione. L'esercizio del potere di modifica deve quindi, in linea di principio, essere limitato alle ipotesi in cui il Tribunale, dopo aver esaminato la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso, può determinare, sulla base dei fatti e del diritto, come accertato, la decisione che la commissione di ricorso doveva adottare (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72). Tuttavia, in questo caso,

15 Pertanto, il terzo capo delle conclusioni della ricorrente dev'essere dichiarato irricevibile.

Sullo sfondo

16 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo relativo alla violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Essa sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha errato nel valutare la prova dell'uso del marchio anteriore, non valutandola globalmente.

17 L'EU IPO contesta le censure della ricorrente.

18 Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, su richiesta del richiedente, il titolare di un marchio anteriore dell'Unione europea che ha proposto opposizione fornisce la prova che, nei cinque anni precedenti la data di deposito o la data di priorità del domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore sia stato effettivamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o servizi per i quali è registrato e sui quali si basa l'opposizione, o che vi siano validi motivi per il non uso, a condizione che, a tale data, il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

19 Secondo costante giurisprudenza, risulta, in sostanza, dall'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, letto alla luce del considerando 24 del medesimo regolamento, che il requisito che il marchio anteriore debba avere è oggetto di uso effettivo per essere opponibile ad una domanda di marchio dell'Unione europea mira a limitare i conflitti tra due marchi, a meno che non sussista una giusta ragione economica per l'assenza di gravità dell'uso del marchio anteriore derivante dalla sua effettiva funzione sul mercato. D'altra parte, le predette disposizioni non mirano né a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa, né neppure a riservare la tutela dei marchi ai soli usi commerciali quantitativamente significativi [si veda, in tal senso, sentenza di 17 gennaio 2013,

20 Un marchio è oggetto di uso effettivo quando è utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale che è quella di garantire l'identità dell'origine dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, al fine di creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e servizi, esclusi gli usi di natura simbolica il cui unico scopo è il mantenimento dei diritti conferiti dal marchio (v., per analogia, sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43).

21 La valutazione della genuinità dell'uso del marchio deve basarsi su tutti i fatti e le circostanze idonei a stabilire la realtà dello sfruttamento commerciale dello stesso, in particolare gli usi ritenuti giustificati nel settore interessato per mantenere o creare quote di mercato a beneficio dei prodotti o servizi protetti dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, la portata e la frequenza dell'uso del marchio [sentenza dell'8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, punto 40; v. anche, per analogia, sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43].

22 Quanto alla portata dell'uso che è stato fatto del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d'uso, da un lato, e della durata del periodo durante quali atti di utilizzazione sono stati compiuti nonché la frequenza di tali atti, invece [sentenze dell'8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU: T:2004:223, punto 35, e dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punto 41].

23 Al fine di esaminare, in un caso particolare, la natura genuina dell'uso di un marchio anteriore, è necessario effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti per il caso specifico. Questa valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori presi in considerazione. Pertanto, un volume esiguo di prodotti commercializzati con tale marchio può essere compensato da un'elevata intensità o grande coerenza nel tempo dell'uso di tale marchio, e viceversa (sentenze dell'8 luglio 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU: T:2004:223, punto 36, e dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punto 42).

24 Il fatturato realizzato e la quantità di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere valutati in



termini assoluti, ma devono essere valutati in relazione ad altri fattori rilevanti, quali il volume dell'attività commerciale, le capacità produttive o di commercializzazione o il grado di diversificazione della società che utilizza il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o servizi sul mercato interessato. Di conseguenza, non è necessario che l'uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente significativo per essere considerato autentico (sentenze dell'8 luglio 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, punto 36, e dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punto 42). Un uso, anche minimo, può quindi essere sufficiente per essere qualificato come serio, a condizione che si ritenga giustificato, nel settore economico interessato, mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o servizi tutelati dal marchio. Pertanto, non è possibile dire a priori, in modo astratto, quale soglia quantitativa debba essere utilizzata per determinare se l'uso sia autentico o meno, così che una norma de minimis, che non consentirebbe all'EUIPO o, in appello, di al Tribunale di valutare tutte le circostanze della controversia loro sottoposta, non può essere fissata (sentenza dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C-416/04 P, EU:C :2006:310, punto 72).

25 È alla luce di tali considerazioni che si deve valutare se la commissione di ricorso abbia commesso un errore di valutazione ritenendo che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non dimostrassero un uso effettivo del marchio anteriore.

Sulle prove prese in considerazione dalla commissione di ricorso

26 Si deve rilevare che, come risulta dai punti 5 e 8 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha tenuto conto di tutte le prove presentate dalla ricorrente dinanzi all'EUIPO, vale a dire, di entrambe le prove presentate dinanzi all'EUIPO Divisione di opposizione il 9 dicembre 2019 e il 13 luglio 2020 e ulteriori prove presentate per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso.

27 Al riguardo, come risulta dai punti 14-19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha proceduto, ai sensi dell'art. 95, n. 2, del regolamento n. 2017/1001, letto in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, p. 1), ad una valutazione sull'ammissibilità degli ulteriori elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi ad esso, concludendo che apparivano, in apparenza, rilevanti per l'esito della controversia e che integravano quelli già prodotti prima del Divisione di opposizione. Ciò premesso, li ha ritenuti tutti ricevibili, cosa peraltro non contestata nel presente procedimento. Pertanto, il Tribunale terrà conto dell'insieme di tali elementi di prova, come elencati ai punti 5 e 8 della decisione impugnata.

Uso effettivo del marchio anteriore

28 La commissione di ricorso ha analizzato la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore ai punti 24-68 della decisione impugnata, suddividendo la sua valutazione in due parti, la prima relativa al luogo e alla durata dell'uso e la seconda all'intensità dello stesso.

– *Sul luogo e sulla durata dell'uso*

29 In primo luogo, come risulta dal punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che, a causa della data di deposito della domanda di marchio impugnata, ossia il 29 agosto 2018, la ricorrente era tenuta a provare che il marchio anteriore aveva sono stati effettivamente utilizzati nell'Unione europea durante il periodo in questione (cfr. anche il punto 8 supra).

30 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha esaminato il luogo e la durata dell'uso del marchio anteriore ai punti 36-44 della decisione impugnata. In primo luogo, da un lato, ha ritenuto che, trattandosi di un marchio dell'Unione europea, l'uso doveva essere dimostrato nel territorio dell'Unione. D'altra parte, ha sottolineato che, tuttavia, i confini del territorio dovrebbero essere ignorati nella valutazione dell'uso effettivo nell'Unione.

31 Per quanto riguarda poi la durata dell'uso, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse necessario esaminare se il marchio anteriore fosse stato oggetto di uso continuativo durante il periodo rilevante, ma accertare che esso fosse stato oggetto di uso grave in tale periodo, e più in particolare per valutare se la portata e la frequenza dell'uso di tale marchio fossero tali da dimostrare la sua presenza sul mercato in maniera efficace e costante nel tempo.

32 Al riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in primo luogo, che il certificato di registrazione del marchio messicano REVOLUCIÓN, con il numero 492167, per prodotti rientranti nella classe 33 e il certificato di trasferimento di tale marchio a favore della ricorrente non accertato l'uso del marchio anteriore. Secondo la commissione di ricorso, lo stesso valeva per la fotografia della medaglia d'oro assegnata al concorso enologico mondiale di Bruxelles nel 1998 per «TEQUILA REVOLUCIÓN», che, in primo luogo, riguardava un fatto non rientrante nel periodo di riferimento e, d'altra parte, non ha indicato il luogo dell'uso effettivo del marchio.

33 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che i certificati di autenticità emessi dal Consejo Regulador del Tequila AC (Tequila Regulatory Council) fossero destinati a clienti stabiliti negli Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Hong Kong e Guatemala, vale a dire al di fuori del territorio di riferimento. Inoltre, non proverebbero che i prodotti fossero stati esportati dall'Unione. Inoltre, i quattro certificati destinati ad un cliente stabilito nel Regno Unito e datati 13 settembre 2018 non sono rilevanti, in quanto tale data è al di fuori del periodo di riferimento.

34 In terzo luogo, quanto alle fatture inviate alla Brands of Switzerland BoS GmbH, società di diritto svizzero, dalla ricorrente, la cui sede legale è stata annotata dalla commissione di ricorso in Messico, esse non mostrano l'uso del marchio anteriore nemmeno in The unione. Per quanto riguarda talune altre fatture prodotte, alcune delle quali anche con certificati

di esportazione, secondo la commissione di ricorso, le loro date erano esterne al periodo di riferimento e, pertanto, non confermavano l'uso del marchio anteriore durante tale periodo.

35 Pertanto, la commissione di ricorso ha confermato, al punto 42 della decisione impugnata, la conclusione della divisione di opposizione secondo cui le condizioni relative alla durata e al luogo dell'uso del marchio anteriore erano soddisfatte solo per le fatture costituenti gli allegati nn. 48 e 49 delle prove prodotte in data 3 ottobre 2019, e cioè, rispettivamente, fattura datata 15 dicembre 2015 emessa da Brands of Switzerland BoS che agisce con il consenso della ricorrente, indirizzata a Hamberger Grossmarkt Berlin GmbH & Co. K, accertata in Germania, concernente la vendita con il marchio anteriore di 48 bottiglie per un importo di 1.363,28 euro e fattura del 5 marzo 2014, emessa dalla stessa società e indirizzata a Selection Prestige GmbH, con sede in Germania, relativa alla vendita con il marchio anteriore di 30 bottiglie per un importo di Euro 1.201,66, nonché per quanto riguarda gli allegati da 1 a 5 della prova prodotta il 13 luglio 2020.

36 La prova del 13 luglio 2020 conteneva, in primo luogo, un attestato, in spagnolo e francese, datato 15 giugno 2020, del sig. A.H., Direttore commerciale di Dufry México SA de CV, società la cui attività era la vendita di prodotti in dazio -negozi gratuiti nei principali aeroporti del Messico, compresa la tequila REVOLUCIÓN (allegato n. 1 e 2). Vi è attestato che tale società ha commercializzato i prodotti della ricorrente in Messico, nonché negli Stati Uniti e in Costa Rica. Secondo questa dichiarazione, tra il 2016 e il 2019, "Dufry ha venduto, esentasse, nei negozi aeroportuali in Messico, la tequila menzionata con il marchio REVOLUCIÓN nel Regno Unito, Francia, Spagna, Russia, Germania, Italia, Polonia e Svezia a persone di nazionalità europea, per un valore di 566.895 USD".

37 In secondo luogo, la prova del 13 luglio 2020 comprendeva una copia del contratto di distribuzione esclusiva concluso tra la Brands of Switzerland BoS, in qualità di distributore, e la ricorrente nel mese di ottobre 2012, relativo alla distribuzione di prodotti con il marchio anteriore in Germania, Svizzera e Austria nonché in tutti i paesi dell'Unione durante il primo anno del presente contratto (allegato n. 3).

38 In terzo luogo, tale prova includeva una fattura del 12 maggio 2014, emessa dalla ricorrente e indirizzata a un cliente in Spagna, la Agavus Trade SL, che riguardava la vendita di 462 bottiglie di tequila per 4 703 USD (vale a dire circa 4 013 euro). (allegato 4).

39 In quarto luogo, la prova del 13 luglio 2020 comprendeva tre fatture emesse da Agavus Trade e indirizzate a clienti stabiliti in Spagna, nel 2014 e nel 2015, relative alla rivendita delle bottiglie di cui al punto 38 supra (allegato 5). In totale si riferiscono alla vendita di 24 bottiglie per un importo di 585,23 euro. Inoltre, in tale prova era inclusa anche una fattura indirizzata a un cliente stabilito in Norvegia.

40 Al punto 43 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, in relazione ad alcuni ulteriori elementi presentati per la prima volta dinanzi ad essa (v. supra, punti 26 e 27), che le varie campagne pubblicitarie invocate dalla ricorrente, che hanno posto, in particolare, su Internet, relativo al periodo compreso tra il 2010 e il 2019 e che le tabelle relative alle esportazioni mondiali non rientravano nel periodo di riferimento, in quanto riferite al mese di marzo 2020.

41 Infine, al punto 44 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l'estratto del catalogo intitolato «TEQUILA REVOLUCIÓN» riportava i prezzi in dollari, il che poneva la vendita della merce al di fuori dell'Unione europea.

– *Sull'intensità di utilizzo*

42 La commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 45-68 della decisione impugnata, in via preliminare, che gli addebiti sollevati dalla divisione di opposizione riguardavano il requisito dell'intensità dell'uso del marchio anteriore, l'importanza economica di quest'ultimo non essendo, secondo lei, non dimostrato. La ricorrente ha contestato le conclusioni della divisione di opposizione, in particolare per quanto riguarda i volumi di vendita e i costi pubblicitari.

43 Al riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto, richiamandosi agli elementi di prova richiamati al punto 35 supra, in primo luogo, che le due fatture prodotte come allegati nn. 48 e 49 stabilivano una vendita di 78 bottiglie di tequila per un importo complessivo di EUR 2.564,94 in un periodo di 21 mesi. Date le dimensioni del mercato europeo e la natura dei prodotti, che sarebbero di consumo relativamente comune, si trattava, secondo la commissione di ricorso, di una quantità minima.

44 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che la fattura prodotta come allegato 4 alle prove prodotte il 13 luglio 2020 mostrava la vendita di 462 bottiglie per un importo di USD 4.703. Inoltre, le tre fatture prodotte come allegato n. 5 delle prove prodotte il 13 luglio 2020 si riferiscono alla vendita di 24 bottiglie rivendute da Agavus Trade a clienti stabiliti in Spagna, che potevano essere qualificate solo come uso simbolico nell'Unione.

45 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato, con riferimento ai dati e alle spese dichiarate dalla ricorrente, che le dichiarazioni giurate rese da un dipendente dell'interessato costituivano elementi di prova validi, ma dovevano essere corroborati da altri elementi. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto, con riferimento all'atto di notorietà prodotto dalla ricorrente (allegato n. 1 e 2 della prova prodotta in data 13 luglio 2020, v. punto 36 supra), in sostanza, che aveva solo un basso valore probatorio e non era corroborata da atti indipendenti. Ha altresì respinto i dati forniti dalla ricorrente relativi, da un lato, alle spese pubblicitarie e, dall'altro, ai volumi di vendita di tequila in diversi Stati membri, in quanto non corroborati da nessun altro elemento oggettivo. Per quanto riguarda in particolare le spese

pubblicitarie, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna informazione relativa all'importanza e all'entità di tale pubblicità, né al territorio in cui essa aveva avuto luogo .

46 Infine, in quarto luogo, la commissione di ricorso ha affermato che nel caso di specie non esisteva alcuna relazione annuale né alcun elemento di prova in merito al volume commerciale dell'uso del marchio anteriore (a parte le tabelle che figurano tra i documenti prodotti dinanzi alla commissione di ricorso, deferite al paragrafo 40 supra), sebbene tali informazioni avrebbero potuto essere facilmente fornite. Inoltre, la ricorrente non ha addotto validi motivi che le impediscano di presentare siffatte prove. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che l'uso del marchio anteriore dimostrato dalla ricorrente non era altro che un uso simbolico, minimo o fittizio e che le prove prodotte non erano quindi sufficienti per quanto riguarda l'intensità dell'uso.

47 Secondo la ricorrente, in primo luogo, la commissione di ricorso non ha tenuto conto dei suoi sforzi di marketing né degli elementi concreti relativi agli annunci pubblicitari del marchio anteriore. Tuttavia, la ricorrente sostiene che la funzione di pubblicità o di comunicazione al mercato è una delle funzioni più importanti dei marchi. La combinazione di prova della fatturazione e sforzi di marketing ha consentito, a suo avviso, di dimostrare un uso effettivo del marchio anteriore.

48 In secondo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto di talune fatture presentate ritenendole non significative. La ricorrente sostiene, in sostanza, che non esistevano soglie al di sotto delle quali l'uso del marchio anteriore non poteva considerarsi autentico, ma che era necessario analizzare caso per caso le situazioni rilevanti, prendendo in considerazione conto del settore interessato e dei prodotti o servizi in questione.

49 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha tenuto conto dello «sforzo del lavoro di vendita», che sarebbe iniziato in Messico ed esteso all'Unione europea.

50 In quarto luogo, la ricorrente spiega che la tequila è considerata «l'ambasciatore del Messico nel mercato degli alcolici». Sottolinea l'influenza della dichiarazione della denominazione di origine della tequila e della dichiarazione del "paesaggio dell'agave come patrimonio dell'umanità" da parte delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel 2006. Il richiedente invoca il fatto che la tequila Il Regulatory Council è l'organismo di certificazione, con poteri delegati dal governo messicano per certificare la qualità della tequila e garantire la conformità alle specifiche stabilite dallo standard ufficiale messicano "NOM-06-SCFI-2012". Sottolinea l'esistenza di due certificazioni per la tequila, ovvero "tequila" e "100% Agave tequila". In tale contesto,

51 In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, in Europa, ha iniziato a promuovere il marchio anteriore nel 1998, dopo aver ottenuto la medaglia d'oro al Concours mondial de Vins de Bruxelles. Sottolinea di aver creato un'azienda in Messico con l'obiettivo di produrre tequila "super premium" e tequila "ultra premium". La commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che il marchio REVOLUCIÓN era un marchio internazionale, presente in molte regioni del mondo, utilizzato «in particolare per contraddistinguere TEQUILA» e godeva di «notevole notorietà». Il marchio REVOLUCIÓN è protetto, secondo la ricorrente, in Messico, Stati Uniti, Unione Europea, Russia, Nuova Zelanda, Guatemala, Costa Rica, Colombia e Corea del Sud. Sarebbe stato usato per distinguere le sue vendite e forniture di tequila. Tutti i prodotti commercializzati con il marchio anteriore sono prodotti «premium», vale a dire «100% Agave Tequila». Il sito web di TEQUILA REVOLUCIÓN è indicativo della natura internazionale dell'attività del richiedente.

52 In sesto luogo, la ricorrente sostiene, sulla base delle informazioni raccolte dal Tequila Regulatory Council, che le vendite mondiali di tequila superano i 350 milioni di litri all'anno. Il mercato principale sarebbero gli Stati Uniti. Il mercato dell'Unione rappresenterebbe una percentuale relativamente piccola delle vendite mondiali di tequila. Il richiedente presenta tabelle relative alle vendite di diversi tipi di tequila nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, basate su statistiche relative al periodo dal 9 marzo 2015 al 9 marzo 2020.

53 In settimo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che il modello commerciale per la sua espansione nell'Unione europea consisteva inizialmente nell'utilizzo di distributori che ricevevano i prodotti coperti dal marchio anteriore per la rivendita nell'Unione. Pertanto, la ricorrente sostiene di aver concluso con Brands of Switzerland BoS un contratto di distribuzione esclusiva, della durata di un anno, contenente una clausola di proroga automatica di due anni in caso di mancata risoluzione 180 giorni prima della scadenza del contratto. Il contratto stabiliva, secondo la ricorrente, che «il territorio comprendeva la Germania e l'Austria».

54 In ottavo posto, la ricorrente evidenzia le statistiche relative agli annunci pubblicitari tramite siti Internet con un collegamento al marchio anteriore. I dati indicherebbero sia l'ubicazione degli utenti (all'interno dell'Unione), il numero di file (nonché il numero di pagine) trasmessi agli utenti, il numero di richieste rivolte al server di detti siti o anche il totale traffico da detti siti verso gli Stati membri negli anni 2018 e 2019.

55 In nono luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto delle vendite nei negozi duty-free avvenute in Messico e che riguardavano prodotti esportati nell'Unione europea. Si basa sulla dichiarazione giurata firmata dal sig. A. H., Direttore di Dufry México, società costituita in particolare presso l'aeroporto internazionale di Città del Messico, una filiale di Dufry International. Quest'ultimo ha attestato che, tra il 2016 e il 2019, tale società aveva venduto in duty-free, nei negozi situati negli aeroporti del Messico, tequila con il marchio anteriore a persone residenti nell'Unione Europea per un valore di 566.895 usd. Il volume delle vendite nell'Unione europea dimostra la notorietà mondiale del marchio anteriore.

56 Decimo, la ricorrente fa riferimento a ricerche effettuate sul motore di ricerca Google per dimostrare la notorietà del marchio anteriore, a livello mondiale, per la tequila, o anche ai social network Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, sui quali sono stati pubblicati annunci per il marchio anteriore marchio sarebbe stato distribuito e tale marchio sarebbe stato seguito da una moltitudine di utenti di Internet. Essa fornisce esempi di video, il cui costo sarebbe stato elevato e che sarebbero stati prodotti da artisti rinomati, e sostiene di averli presentati su tali reti sociali in relazione al marchio anteriore. Invoca anche eventi promozionali trasmessi su questi social network in connessione con eventi di sponsorizzazione. Secondo il ricorrente,

57 In undicesimo, la ricorrente fa valere che tutti questi elementi dimostravano un uso effettivo del marchio anteriore, volto a superare diversi ostacoli alla commercializzazione nell'Unione europea dei prodotti da essa designati, compreso quello relativo alla percezione del "superpremium" e tequila "ultrapremium" come prodotto di fascia alta il cui costo deve essere elevato. Diversi articoli pubblicati su Internet dimostrerebbero che il mercato internazionale della tequila "super premium" e "ultra-premium" era piccolo ma in rapida crescita, poiché la tequila ha ottenuto riconoscimenti anche al di fuori del Messico e degli Stati Uniti.

58 Infine, in dodicesimo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto dei suoi continui sforzi di sviluppo mondiale secondo le proprie capacità, che si sono tradotti, nell'Unione europea, in una crescita certamente lenta, a causa della natura "premium" del prodotto in esame, ma progressivo, tenuto conto degli accordi con distributori stabiliti in Svizzera, Regno Unito e Francia. Questi sforzi, sebbene attualmente limitati, dovevano aumentare in futuro. La ricorrente sostiene in particolare che è sufficiente che la prova dell'uso di un marchio dimostri che il suo titolare ha compiuto uno sforzo serio per acquisire o mantenere una posizione commerciale sul mercato in questione e non ha utilizzato tale marchio solo allo scopo di preservare i diritti da essa conferiti.

59 Secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che, per essere qualificato come «grave», l'uso non doveva estendersi per un periodo minimo. In particolare, non era necessario che l'uso fosse esteso all'intero quinquennio del periodo di riferimento, ma era sufficiente che fosse all'inizio o alla fine, purché grave.

60 L'EU IPO contesta le censure della ricorrente.

61 In via preliminare, va rilevato che la prova dell'uso del marchio anteriore presentata dalla ricorrente riguarda solo il prodotto denominato «Tequila», rientrante nella classe 33, e non gli altri prodotti o servizi coperti da tale marchio. vedi punto 5 sopra).

62 Quanto a tale prodotto, le censure presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non invalidano, nel loro insieme, le valutazioni della commissione di ricorso sintetizzate ai punti da 26 a 46 supra o la sua conclusione relativa all'assenza di prove sufficienti per dimostrare un uso effettivo del marchio anteriore.

63 In primo luogo, si deve rilevare che giustamente la commissione di ricorso ha disatteso taluni elementi di prova, poiché questi non avevano alcun collegamento con il territorio dell'Unione europea e/o non riguardavano il periodo di riferimento. Pertanto, giustamente, la commissione di ricorso ha esaminato, in particolare, gli elementi richiamati ai precedenti punti da 35 a 40.

64 In secondo luogo, per quanto riguarda, più in particolare, le censure della ricorrente relative al fatto che la commissione di ricorso non ha tenuto conto dei suoi sforzi di marketing né degli elementi concreti relativi agli annunci pubblicitari relativi al marchio anteriore, esse devono essere respinte come infondato. In primo luogo, alcune prove presentate in questo contesto si riferiscono a un periodo lontano dal periodo in questione, come le prove relative alla medaglia d'oro ottenuta al concorso mondiale del vino a Bruxelles nel 1998 (cfr. paragrafo 51 supra), senza che ciò sia possibile ritenere che dimostri l'uso effettivo di tale marchio durante il periodo di riferimento. Lo stesso vale per quattro certificati destinati a un cliente nel Regno Unito datati 13 settembre 2018 (cfr. punto 33 supra). Poi i riferimenti

65 Infine, la commissione di ricorso ha giustamente osservato che gran parte degli atti presentati riguardava territorio extracomunitario, come i certificati di autenticità emessi dal Tequila Regulatory Council, destinati a clienti stabiliti negli Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Hong Kong e Guatemala, e non nell'Unione (cfr. punto 33 supra).

66 Lo stesso vale per quanto riguarda le prove presentate dalla ricorrente relative ai siti web e ai social network, e riferite al marchio anteriore (v. punto 56 supra). In effetti, tali elementi relativi al settore digitale potrebbero riguardare, in particolare, i mercati di cui al punto 65 supra e non è stato dimostrato che i consumatori dell'UE abbiano seguito il marchio anteriore sui social network YouTube, Instagram, Facebook o Twitter, o altri social network reti, o mediante ricerche sul motore di ricerca Google, come indicato in evidenza. Sebbene alcune cifre siano state presentate come indicative del traffico totale di tali siti Web verso gli Stati membri negli anni 2018 e 2019 (cfr. paragrafo 54 supra), va notato che, pur ritenendo tali cifre come comprovate, esse non si riferiscono unicamente al periodo rilevante, ma possono riferirsi ad un periodo immediatamente successivo ad esso, il che non consente di trarne conclusioni decisive nella presente causa. In ogni caso, non confermano l'uso rivolto al territorio dell'Unione. Al riguardo, va notato che si tratta di siti in lingua inglese che potrebbero rivolgersi in particolare al mercato statunitense, in quanto non vi sono prove che riguarderebbero specificamente un pubblico nell'Unione Europea. La stessa conclusione vale anche per quanto riguarda gli eventi promozionali trasmessi su vari social network in relazione ad eventi di sponsorizzazione, il cui impatto sul mercato dell'Unione non è sufficientemente dimostrato. Perciò,

67 Se è anche vero che la ricorrente ha prodotto dinanzi alla commissione di ricorso alcune cifre destinate ad illustrare



gli importi spesi per la pubblicità, si deve ritenere che si trattava di semplici affermazioni o tabelle infondate, di modo che non è possibile valutarne la veridicità. Per quanto riguarda più in particolare le tabelle relative alle presunte spese pubblicitarie, esse non indicano quando ea quale scopo tali spese siano state sostenute, né contengono riferimenti a fatture o altri elementi di prova. In queste circostanze, queste tabelle non sono sufficientemente conclusive.

68 In aggiunta e in modo superfluo, nella parte in cui la ricorrente fa riferimento a ciò che essa presenta come la «notorietà del marchio anteriore a livello mondiale» (v. punto 56 supra), si deve rilevare che la presente causa riguarda prove concrete di autenticità uso di tale marchio nel territorio dell'Unione europea.

69 In terzo luogo, per quanto riguarda le altre censure della ricorrente relative all'assenza o all'insufficienza di tenere conto di talune fatture, in primo luogo, la commissione di ricorso ha giustamente affermato, per quanto riguarda quelle inviate dalla ricorrente alla Brands of Switzerland BoS, che esse non dimostravano anche nell'Unione Europea. La Commissione di ricorso ha giustamente escluso anche altre fatture prodotte, inviate dalla predetta società svizzera a società europee, alcune delle quali accompagnate da certificati di esportazione, quando recavano una data estranea al periodo di riferimento e non hanno quindi confermato l'utilizzo della precedente marchio durante tale periodo (v. punto 34 supra), né hanno fornito dettagli sul suo uso effettivo durante quello stesso periodo.

70 In secondo luogo, né il «lavoro di vendita», iniziato in Messico, né gli altri elementi di prova presi nel loro insieme dimostrano che le vendite erano sufficientemente significative nell'Unione europea.

71 Giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 51 e 52 della decisione impugnata (v. anche punti 35-39 supra), che la vendita di alcune centinaia di bottiglie di tequila nell'Unione, per un importo di circa EUR 8.000, non può essere considerato sufficiente per dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore, date le dimensioni del mercato europeo e la natura dei prodotti in questione, che sono prodotti di consumo relativamente comuni, alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 19 a 24.

72 In terzo luogo, nessuno degli argomenti della ricorrente invalida l'approccio della commissione di ricorso alla dichiarazione giurata firmata del sig. A. H., che consiste nel considerare tale dichiarazione come non confermata da prove concrete presentate dinanzi all'EUIPO. Al riguardo, è sufficiente rilevare, in primo luogo, che gli elementi di prova relativi alle vendite duty-free effettuate in Messico non consentono di ritenere che gli acquirenti provenissero dall'Unione europea e, in ogni caso, che non sarebbe hanno comportato l'uso del marchio anteriore nel territorio di riferimento. D'altra parte, gli elementi presentati nel loro insieme, in particolare le varie fatture,

73 In quarto e ultimo luogo, nessuna delle censure della ricorrente consente di ritenere che vi fosse una giusta ragione economica per il mancato uso effettivo del marchio anteriore risultante da un'effettiva funzione di quest'ultimo sul mercato, secondo la giurisprudenza- diritto richiamato al punto 19 supra, o che vi sarebbero stati ostacoli alla commercializzazione nell'Unione europea dei prodotti interessati designati dal marchio anteriore (v. punto 57 supra).

74 Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel qualificare l'uso del marchio anteriore come simbolico o minimo, ritenuto insufficiente a costituire un uso effettivo nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del regolamento 2017/1001.

75 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'unico motivo della ricorrente, dedotto a sostegno delle sue domande di annullamento e di modifica, dev'essere respinto, così come il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

Sulle spese 76 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda.

Sulle spese 77 La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, secondo le conclusioni dell'EUIPO.

Per queste ragioni,

LA CORTE (sesta Sezione)

dichiarare e fermare:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La Tequila Revolución SAPI De CV è condannata alle spese.**

(Omissis)