

CANCELLATION No 14 788 C (REVOCATION)

Supremac's (Holdings) Ltd, Ballybrit Business Park, Ballybrit, Galway, Ireland (ricorrente), rappresentato da **Tomkins & Co.**, 5 Dartmouth Road, 6 Dublino, Irlanda

Contro

McDonald's International Property Company, Ltd., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA (titolare EUTM), rappresentato da **Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte**, Prinzregentenplatz 7, 81675 Monaco, Germania.

Il giorno 11/01/2019, il dipartimento per gli annullamenti ha preso la seguente

DECISIONE

1 La domanda di revoca è accolta.

2 I diritti del titolare del marchio dell'Unione europea n. 62638 sono revocate nella loro interezza a partire dall'11/04/2017.

3 Le spese sono a carico del titolare dell'EUTM, fissate in Euro 1.080,00.

MOTIVAZIONI

La ricorrente ha presentato una domanda di revoca della registrazione del marchio dell'Unione europea.

n. 62 638 "BIG MAC" (marchio denominativo) (EUTM). La richiesta è diretta contro tutti i beni e servizi coperti dal marchio UE, vale a dire:

Classe 29: alimenti preparati a base di carne, carne suina, pesce e prodotti a base di pollame, carne, panini, panini con pesce, panini con maiale, panini al pollo, frutta e verdura cotta e conservata, uova, formaggio, latte, latte, latte preparazioni, sottaceti, dolci.

Classe 30: panini commestibili, panini a base di carne, panini con carne di maiale, panini con pesce, panini al pollo, biscotti, pane, torte, biscotti, biscotti, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, farina d'avena, pasticcini, salse, condimenti, zucchero.

Classe 42: Servizi prestati o associati a ristoranti operativi e in franchising, e altri stabilimenti o strutture impegnate nella fornitura di alimenti e bevande preparati per il consumo e per impianti adibiti al transito; preparazione per cibi da asporto; progettazione di ristoranti; progettazione e consulenza in materia di costruzione per conto terzi.

La ricorrente ha invocato l'articolo 58(1)(a) del regolamento sul marchio comunitario.

SINTESI DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

La ricorrente sostiene che il marchio comunitario non è stato effettivamente utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla data di registrazione per nessuno dei prodotti e servizi registrati. La ricorrente chiede che il marchio comunitario sia revocato nella sua interezza con una data anteriore, vale a dire cinque anni dalla data di registrazione.

In risposta alla domanda di revoca, il titolare del marchio UE ha depositato le prove dell'uso, che sono elencate di seguito nella sezione seguente della presente decisione. Il titolare del marchio UE sostiene che il marchio UE è utilizzato in diversi Stati membri. Esso afferma inoltre che le prove presentate dimostrano che il marchio è stato utilizzato nella pubblicità e sull'imballaggio dei prodotti che sono stati commercializzati. Si afferma inoltre che "come comunemente noto e attestato nelle

dichiarazioni giurate" milioni di prodotti sono stati venduti nell'ambito del marchio UE. Il titolare del marchio UE ha infine concluso che, se l'Ufficio ritiene che le prove non siano sufficienti a dimostrare l'uso effettivo di tutti i prodotti e servizi contestati, la domanda di decadenza deve essere respinta almeno nella misura in cui è diretta contro alcuni prodotti e servizi (che ha elencato esplicitamente).

La ricorrente ha sostenuto che le prove dell'uso presentate dal titolare del marchio UE non sono sufficienti a dimostrare che il marchio UE è stato effettivamente prodotto e servizi diversi dai panini e analizza gli elementi di prova singolarmente. Essa conclude che la domanda deve essere accolta. Il titolare del marchio UE nella sua controreplica afferma che l'uso del marchio UE in Germania, Francia e Regno Unito, che sono tre degli Stati membri economicamente più importanti, è sufficiente a dimostrare che il marchio è utilizzato nell'Unione europea. Essa sostiene inoltre che anche l'uso del marchio per un sandwich deve essere considerato come uso per i suoi ingredienti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In base all'Art. 58(1)(a) del Regolamento sul marchio comunitario, il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

L'uso effettivo di un marchio esiste quando il marchio 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 un mercato per tali prodotti o servizi. L'uso effettivo richiede l'uso concreto sul mercato dei prodotti e servizi registrati e non comprende l'uso simbolico al solo scopo di preservare i diritti conferiti dal marchio, né un uso esclusivamente interno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, in particolare i § 35-37, 43).

Nel valutare se l'uso del marchio sia reale, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se lo sfruttamento commerciale del marchio sia effettivo, in particolare se tale uso sia considerato giustificato nel settore economico interessato per mantenere o creare una quota di mercato per i prodotti o servizi protetti dal marchio (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).

Tuttavia, la disposizione secondo cui il marchio anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato "non ha lo scopo di valutare il successo commerciale o di esaminare la strategia economica di un'impresa, né di limitare la tutela del marchio al caso in cui i marchi siano stati utilizzati su larga scala commerciale" (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario, le indicazioni e le prove dell'uso devono stabilire il luogo, il momento, la portata e la natura dell'uso del marchio contestato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato.

Nei procedimenti di decadenza basati su motivi di mancato utilizzo, l'onere della prova incombe al titolare del marchio UE in quanto non ci si può aspettare che il richiedente provi un fatto negativo, vale a dire che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Pertanto, è il titolare del marchio UE che deve dimostrare un uso effettivo all'interno dell'Unione europea, o presentare motivazioni adeguate per il mancato utilizzo.

Nel caso di specie, il marchio comunitario è stato registrato il 22/12/1998. La richiesta di revoca è stata presentata il 11/04/2017. Pertanto, il marchio comunitario è stato registrato per più di cinque anni alla data di deposito della domanda. Il titolare del marchio comunitario doveva dimostrare

l'uso effettivo del marchio comunitario contestato durante il quinquennio precedente la data della domanda di decadenza, vale a dire dal 11/04/2012 al 10/04/2017 compreso, per i prodotti e servizi contestati elencati nella sezione "Motivazione" di cui sopra.

Il 25/09/2017 il titolare dell'EUTM ha depositato elementi di prova dell'utilizzo.

Le prove da prendere in considerazione sono le seguenti:

3 dichiarazioni firmate da rappresentanti delle società McDonald's in Germania, Francia e Regno Unito. Essi hanno dichiarato cifre di vendita significative in relazione ai panini "Big Mac" per il periodo compreso tra il 2011 e il 2016 e allegano esempi dell'imballaggio del panino (scatole), opuscoli promozionali e dei menu di cui si fa riferimento più in seguito;

- Opuscoli e stampe di manifesti pubblicitari, in tedesco, francese e inglese, che mostrano, tra l'altro, panini di carne "Big Mac" e imballaggi per panini (scatole); i materiali sembrano provenire dal titolare dell'EUTM e sono datati tra il 2011 e il 2016. Gli opuscoli e i manifesti mostrano un panino sul menu insieme ad altri prodotti, o da solo, e su alcuni materiali sono forniti anche i prezzi; altri documenti sembrano essere menu vuoti in cui il prezzo può essere compilato. Il Marchio UE appare sul materiale in relazione ai panini.
-
- Stampe dei siti web www.mcdonalds.de, www.mcdonalds.at, www.mcdonalds.it, www.mcdonalds.be, www.mcdonalds.be, www.mcdonalds.cz, www.mcdonalds.dk, www.mcdonalds.dk, www.mcdonalds.es, www.mcdonalds.fi, www.mcdonalds.fr, www.mcdonalds.fr, www.mcdonalds.hu, www.mcdonalds.ie, www.mcdonalds.co.uk, www.mcdonalds.nl, www.mcdonalds.nl, www.mcdonalds.pl, www.mcdonalds.ro, www.mcdonalds.se, www.mcdonalds.si, www.mcdonalds.si, www.mcdonalds.sk, www.mcdonalds.co.uk, datate tra il 07/01/2014 e il 03/10/2016. Essi raffigurano una varietà di panini, tra cui i panini "Big Mac", alcuni dei quali indicano che si tratta di panini a base di carne bovina.
-
- Una stampa da en.wikipedia.org, che fornisce informazioni sull'hamburger 'Big Mac', la sua storia, i suoi contenuti e i valori nutrizionali in diversi paesi.

Dopo aver esaminato nella sua interezza il materiale di cui sopra, la divisione per la decadenza ritiene che gli elementi di prova siano insufficienti per stabilire l'uso effettivo del marchio.

Per quanto riguarda le dichiarazioni, firmate dai rappresentanti/dipendenti del titolare del marchio comunitario, l'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento sul marchio comunitario (applicabile alle procedure di decadenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario) indica espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), come mezzi di prova d'uso ammissibili. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul marchio comunitario elenca, come mezzi di prova, le dichiarazioni scritte giurate o affermate o altre dichiarazioni che hanno un effetto analogo ai sensi del diritto dello Stato in cui sono state redatte. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni delle parti interessate o dei loro dipendenti hanno generalmente un peso minore rispetto alle prove indipendenti. Ciò è dovuto al fatto che la percezione di una parte coinvolta in una controversia può essere più o meno influenzata dai suoi interessi personali nella questione.

Tuttavia, ciò non significa che tali affermazioni siano prive di qualsiasi valore probatorio.

La soluzione finale dipende dalla valutazione complessiva degli elementi di prova nel caso specifico. Il valore probatorio di tali dichiarazioni dipende dal fatto che siano o meno supportate da

altri tipi di prove (etichette, imballaggi, ecc.) o da prove provenienti da fonti indipendenti.

Alla luce di quanto precede, è necessario valutare i restanti elementi di prova per verificare se il contenuto delle dichiarazioni giurate sia supportato o meno dagli altri elementi di prova. Sebbene alcuni degli elementi di prova si riferiscano al periodo di tempo rilevante (ad esempio, alcuni opuscoli e stampe da siti web) e ad alcuni Stati membri dell'UE, e il marchio UE sia menzionato in relazione ad almeno alcuni dei prodotti rilevanti (ad esempio, panini), il titolare del marchio UE non è riuscito a dimostrare in che misura il suo marchio sia stato utilizzato.

Per quanto riguarda il grado di utilizzo, devono essere presi in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compresa la natura dei beni o servizi in questione e le caratteristiche del mercato interessato, l'estensione territoriale dell'utilizzo, il volume commerciale, la durata e la frequenza.

La valutazione dell'uso effettivo comporta un certo grado di correlazione tra i fattori presi in considerazione. Pertanto, il fatto che il volume commerciale realizzato con il marchio non sia stato elevato può essere compensato dal fatto che l'uso del marchio sia stato esteso o estremamente frequente, e viceversa. Analogamente, l'ambito territoriale dell'uso è solo uno dei vari fattori da prendere in considerazione, per cui un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata di utilizzo più significativi.

Si osserva che tutte le prove rimanenti (le dichiarazioni già analizzate in precedenza) provengono dal titolare del marchio UE stesso, compresi gli stampati dei siti web, gli opuscoli promozionali e gli imballaggi del titolare stesso. Parte delle prove presentate, ossia i documenti stampati, provengono da Internet. Lo standard applicato nella valutazione delle prove sotto forma di documenti stampati da Internet non è più stringente che nella valutazione di altre forme di prova. Di conseguenza, la presenza del marchio sui siti web può dimostrare, tra l'altro, la natura del suo uso o il fatto che prodotti o servizi recanti il marchio sono stati offerti al pubblico. Tuttavia, la semplice presenza di un marchio su un sito web è, di per sé, insufficiente a dimostrare l'uso effettivo, a meno che il sito web non indichi anche il luogo, il momento e la diffusione di tale utilizzo o a meno che tale informazione non sia fornita diversamente.

In particolare, il valore degli estratti di Internet in termini di prove può essere rafforzato dalla prova che il sito web specifico è stato visitato e, in particolare, che gli ordini per i prodotti e i servizi in questione siano stati effettuati attraverso il sito web da un certo numero di clienti nel periodo di riferimento e nel territorio di riferimento. Ad esempio, prove utili a questo proposito potrebbero essere i documenti che vengono generalmente conservati quando si gestisce una pagina web aziendale, ad esempio, i documenti relativi al traffico Internet e ai risultati ottenuti in vari momenti o, in alcuni casi, i paesi da cui la pagina web è stata consultata. Nessuno di questi dati, tuttavia, è stato fornito dal titolare del marchio EUTM.

Anche se alcune delle stampe delle pagine web del titolare presentano dei panini (i prezzi non sono forniti), alcuni dei quali contrassegnati con il marchio EUTM, non si è potuto concludere se, o come, si potesse effettuare un acquisto o effettuare un ordine. Anche se i siti web offrissero tale opzione, non vi sono informazioni relative a un unico ordine. Pertanto, non è stato possibile stabilire un collegamento tra i siti web del titolare del marchio UE (indipendentemente dal codice paese utilizzato, dai domini di primo livello e dalle lingue) e l'eventuale numero di articoli offerti (venduti).

Infatti, sebbene i materiali di imballaggio e gli opuscoli presentati descrivano l'EUTM, non sono state fornite informazioni su come sono stati distribuiti, a chi sono stati offerti e se hanno portato ad acquisti potenziali o effettivi. Inoltre, non sono stati presentati elementi di prova indipendenti in

grado di dimostrare quanti dei prodotti per i quali è stato utilizzato l'imballaggio (in tal caso) sono stati effettivamente messi in vendita o venduti.

Si conclude che gli elementi di prova analizzati in precedenza non forniscono sufficienti dettagli circa la portata dell'uso; a parte l'esposizione del marchio in relazione a prodotti che potrebbero essere considerati parte dei prodotti in questione, tali materiali non forniscono alcun dato sulla reale presenza commerciale del marchio UE per nessuno dei prodotti o servizi in questione.

Ne consegue che gli opuscoli, gli imballaggi e i documenti stampati presentati non forniscono informazioni sufficienti a sostegno delle cifre di vendita e di fatturato indicate nelle dichiarazioni giurate.

Per quanto concerne la stampa da en.wikipedia.org, si fa notare che le voci di Wikipedia non possono essere considerate una fonte affidabile di informazioni, in quanto possono essere modificate dagli utenti di Wikipedia e quindi possono essere considerate rilevanti solo se supportate da altre prove concrete indipendenti. Nel caso in questione, tuttavia, i restanti elementi di prova che sono stati presentati non forniscono informazioni sulla portata dell'uso, come già accennato in precedenza, e quindi l'estratto da Wikipedia non modifica le conclusioni raggiunte a tale riguardo.

Per quanto riguarda la dichiarazione della ricorrente relativa all'uso del marchio per panini, si fa presente che l'Ufficio deve concludere la propria valutazione delle prove d'uso presentate. Ciò significa che il valore probatorio delle prove è valutato indipendentemente dalle osservazioni presentate dalla ricorrente al riguardo.

La valutazione della rilevanza, della pertinenza, della completezza e dell'efficacia delle prove rientra nella discrezionalità e nel potere di giudizio dell'Ufficio, non delle parti, ed esula dal principio del contraddittorio che disciplina il contraddittorio (decisioni del 01/08/2007, R 201/2006-4, OCB, § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL).

Una dichiarazione della ricorrente che affermi che le prove d'uso presentate sono sufficienti a provare l'uso in relazione ai prodotti oggetto della contestazione non ha, pertanto, alcun effetto sulle conclusioni dell'Ufficio.

Tenendo conto delle prove presentate nei loro insieme, si conclude che i documenti non forniscono informazioni convincenti che i prodotti contrassegnati con il marchio UE siano offerti per la vendita effettiva, in quanto non vi è conferma di alcuna transazione commerciale, né online, né tramite operazioni in muratura e malto. Anche se le merci sono state offerte in vendita, non vi sono dati sulla durata dell'offerta dei prodotti sulla pagina web o in altri modi, e non vi sono informazioni su eventuali vendite effettive in corso o su eventuali consumatori potenziali e rilevanti coinvolti, né attraverso un'offerta, né attraverso una vendita. Infine, nella misura in cui si considerano i servizi pertinenti, non esiste un solo elemento di prova che si riferisca a uno qualsiasi dei servizi registrati offerti nell'ambito del marchio UE.

Ne consegue che una valutazione complessiva degli elementi di prova non consente di concludere, senza ricorrere a probabilità e presunzioni, che il marchio è stato effettivamente utilizzato nel periodo di riferimento per i prodotti o servizi in questione (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). Spetta al titolare del marchio comunitario dimostrare tale uso in modo da consentire di concludere, con una decisione motivata, che l'uso non è meramente simbolico.

I metodi e i mezzi per dimostrare l'uso effettivo di un marchio sono illimitati. La circostanza che l'uso effettivo non sia stato dimostrato nel caso di specie non è dovuta a un livello di prova

eccessivamente elevato, ma al fatto che il titolare del marchio UE ha scelto di limitare le prove depositate (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).

Alla luce di quanto sopra, la divisione per la decadenza conclude che le prove fornite dal titolare del marchio UE sono insufficienti a dimostrare che il marchio UE sia stato effettivamente utilizzato nel territorio interessato durante il periodo di tempo rilevante.

I fattori di tempo, luogo, portata e natura dell'uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che gli elementi di prova devono fornire un'indicazione sufficiente di tutti questi fattori per dimostrare l'uso effettivo. Il mancato rispetto di una delle condizioni determina il rifiuto della prova d'uso in quanto insufficiente e, poiché almeno la portata dell'uso non è stata stabilita, non è necessario prendere in considerazione gli altri requisiti.

Conclusione

Ne consegue che il titolare del marchio UE non ha dimostrato l'uso effettivo del marchio comunitario contestato per nessuno dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato. Di conseguenza, la domanda di decadenza è pienamente accolta e il marchio comunitario contestato deve essere revocato nella sua interezza.

Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, la decadenza avrà effetto a partire dalla data della domanda di decadenza, vale a dire dall'11/04/2017. Una data anteriore, in cui si è verificato uno dei motivi di decadenza, può essere fissata su richiesta di una delle parti. Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto una data anteriore. Tuttavia, nell'esercizio del suo potere discrezionale al riguardo, la divisione di annullamento ritiene che nel caso di specie non sia opportuno accogliere tale richiesta, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse giuridico a giustificarla.

Costi

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, la parte soccombente nei procedimenti di annullamento deve accollarsi le spese e le spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il titolare del marchio comunitario è la parte soccombente, deve sostenere la tassa di annullamento e le spese sostenute dal richiedente nel corso del presente procedimento.

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafi 1 e 7, del regolamento sul marchio comunitario e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), dell'EUTMIR, i costi da versare alla ricorrente sono le spese di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere fissate sulla base del tasso massimo ivi fissato.

La Divisione Annullamenti
Nicole CLARKE
Irina SOTIROVA

Oana-Alina STURZA

Ai sensi dell'articolo 67 del regolamento sul marchio comunitario, qualsiasi parte lesa da questa decisione ha il diritto di presentare ricorso contro tale decisione. Ai sensi dell'articolo 68 del regolamento sul marchio comunitario, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione. Il ricorso deve essere presentato nella lingua del procedimento in cui è stata presa la decisione oggetto del ricorso. Inoltre, una memoria scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. L'atto di ricorso si considera presentato solo quando è stata pagata la tassa di ricorso di 720 EUR.