

ANNULLAMENTO N. 45 246 C (DECADENZA)

Società Agricola (...), (...) (Verona), Italia (richiedente), rappresentata/o da (...), (...) Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Cantina (...), (...) (Vr), Italia, rappresentata/o da (...), (...) Cento (Fe), Italia (rappresentante professionale).

Il 01/07/2021, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è accolta.
2. Il titolare del marchio dell'Unione europea è decaduto interamente dai suoi diritti in relazione al marchio dell'Unione europea n. 546 804 a decorrere dal 6 agosto 2020.
3. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

MOTIVAZIONI

Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell'Unione europea n. 546 804 'CA' SALGARI' (marchio denominativo) (il marchio dell'Unione europea). La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio dell'Unione europea, ossia:

Classe 33: *Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool.*

Il richiedente ha invocato l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio dell'Unione europea decade dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l'onere della prova spetta al titolare del marchio dell'Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare del marchio

dell'Unione europea dimostrare l'uso effettivo nell'Unione europea o presentare le ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In questo caso il marchio dell'Unione europea è stato registrato in data 31 marzo 1999. La richiesta di decadenza è stata depositata il 6 agosto 2020. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell'Unione europea era registrato da oltre cinque anni.

Il 2 settembre 2020, la divisione di annullamento ha debitamente notificato al titolare del marchio dell'Unione europea la domanda di decadenza concedendo un termine di due mesi per presentare la prova dell'uso del marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti per cui è registrato.

Il titolare del marchio dell'Unione europea non ha presentato osservazioni o prove dell'uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito.

Il 23 dicembre 2020, la divisione di annullamento ha comunicato al richiedente il rifiuto parziale del marchio dell'Unione europea nel procedimento di annullamento parallelo 36737 C, concedendo un termine di due mesi per informare del mantenimento o ritiro della domanda di decadenza. Il richiedente ha insistito sulla domanda di decadenza.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE, se il titolare del marchio dell'Unione europea non fornisce la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio contestato entro il termine fissato dall'Ufficio, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

In mancanza di risposta da parte del titolare del marchio dell'Unione europea, non sussiste alcuna prova dell'effettiva utilizzazione del marchio dell'Unione europea nell'Unione europea per uno qualsiasi dei prodotti per cui è registrato/a né alcuna indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE, il MUE deve essere considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti specificati nel RMUE, nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti.

Di conseguenza, il titolare del marchio dell'Unione europea deve decadere interamente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 6 agosto 2020.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell'articolo 18, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

**La divisione di annullamento**

Raphaël MICHE

María INFANTE SECO DE
HERRERA

Richard BIANCHI

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con questa decisione può ricorrere contro questa decisione stessa. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.