Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

7 maggio 2025 *

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo RTL – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Presentazione di fatti e prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Abuso del diritto»

Nella causa T-1088/23,

RTL Group Markenverwaltungs GmbH, con sede in Colonia (Germania), rappresentata da W. Prinz e I. Leroux, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Ringelhann, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Marcella Örtl, residente in Selb (Germania), rappresentata da J. Pröll, avvocato,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, E. Buttigieg (relatore) e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all'udienza del 24 ottobre 2024,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

1 Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, la RTL Group Markenverwaltungs GmbH, chiede l'annullamento o la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 settembre 2023 (procedimento R 86/2023-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 Il 26 maggio 2016, la ricorrente ha ottenuto presso l'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)], la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo registrato con il numero 14884911, di seguito rappresentato:



3 I prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato registrato rientrano nelle classi 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 e 45 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

4 Il 7 giugno 2021, l'interveniente, la sig.ra Marcella Örtl, ha presentato una domanda di decadenza del marchio contestato sulla base dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, con la motivazione che detto marchio non era stato oggetto di un uso effettivo per i prodotti e i servizi per i quali era stato registrato per un periodo ininterrotto di cinque anni.

5 Il 27 agosto 2021, la ricorrente ha presentato osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento e ha prodotto elementi di prova della notorietà e dell'uso del marchio contestato.

6 Con decisione del 16 novembre 2022, la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di decadenza per taluni prodotti e servizi per i quali il marchio contestato era stato registrato.

7 Il 13 gennaio 2023, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO chiedendo l'annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, nella misura in cui quest'ultima aveva pronunciato la decadenza del marchio contestato per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41, 42 e 45 e corrispondenti alla seguente descrizione:

– classe 3: «Saponi; prodotti di profumeria; cosmetici»;

– classe 9: «Apparecchi per la registrazione del suono e dell'immagine; apparecchi per la trasmissione del suono o delle immagini; apparecchi per la riproduzione del suono o delle immagini; apparecchi per video a richiesta (video on demand); apparecchi per altre offerte di chiamata; apparecchi per TV a pagamento; apparecchi televisivi interattivi; apparecchi per

teleshopping; apparecchi cinematografici; macchine fotografiche; meccanismi per apparecchi di prepagamento, compresi nella classe 9; dischi acustici; dischi di archiviazione ottici (suoni e immagini) tutti gli articoli suddetti sia registrati che vergini»;

– classe 16: «Stampati; libri; giornali; periodici [riviste]; carta, cartone; carta per appunti»;

– classe 24: «Tessuti, incluse stoffe tessute, prodotti in materiale tessile e succedanei del tessuto»;

– classe 25: «Abbigliamento»;

– classe 32: «Birre e prodotti di birreria; acque minerali [bevande]; acque gassate; bevande non alcoliche; bevande alla frutta; succhi di frutta»;

– classe 35: «Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali»;

– classe 41: «Servizi nell'ambito della promozione dei talenti, ovvero ricerca talenti per conto terzi mediante la realizzazione di seminari, corsi di formazione, convegni, training e spettacoli»;

– classe 42: «Sviluppo di banche dati (attività di programmazione) per la fornitura di informazioni su Internet ed in altri mezzi di comunicazione audiovisivi nonché creazione di homepage e siti web su Internet ed in altri mezzi di comunicazione audiovisivi; consulenza tecnica indirizzata allo sviluppo, alla progettazione, alla produzione e alla diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche e di banche dati, nonché di spettacoli via Internet e tramite altri mezzi audiovisivi»;

– classe 45: «Servizi on-line di social networking; servizi di presentazione in società online; organizzazione di ricevimenti nuziali».

8 La memoria contenente i motivi del ricorso è pervenuta all'EUIPO il 15 marzo 2023. L'interveniente non ha presentato osservazioni su tale memoria. Il 15 settembre 2023, la ricorrente ha presentato osservazioni complementari.

9 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso, da un lato, ha dichiarato ammissibile la domanda di decadenza e, dall'altro, ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento nella misura in cui quest'ultima aveva dichiarato la decadenza del marchio contestato per i «dischi di archiviazione ottici», rientranti nella classe 9, i servizi di «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici», rientranti nella classe 35, e i «servizi on-line di social networking; servizi di presentazione in società online», rientranti nella classe 45, e ha respinto il ricorso per il resto.

Conclusioni delle parti

10 Tenuto conto della precisazione delle sue conclusioni presentate in udienza, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata o, se del caso, riformarla nel senso che la domanda di decadenza del marchio contestato è respinta per i prodotti rientranti nella classe 3, nella classe 9, ad eccezione dei «dischi di archiviazione ottici (suoni e immagini)», nonché nelle classi 16,

24, 25 e 32, e l'insieme dei servizi rientranti nelle classi 35, 41 e 42, per i quali tale marchio era stato registrato (v. punto 7 *supra*);

– condannare l'EUIPO alle spese.

11 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– se si tiene un'udienza, condannare la ricorrente alle spese.

12 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso vertono sulla violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errori di diritto e di valutazione confermando la decadenza del marchio contestato per i prodotti e i servizi rientranti nelle diverse classi per le quali esso era stato registrato, e, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, 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 (UE) 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1). Il quarto motivo di ricorso verte, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che l'abuso di diritto asseritamente commesso dall'interveniente a causa della presentazione delle domande di decadenza non fosse pertinente per quanto riguarda l'esame di tali domande.

14 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, innanzitutto, il quarto motivo, poi il primo motivo e, infine, congiuntamente, il secondo e il terzo motivo.

Osservazioni preliminari

15 Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, il titolare del marchio dell'Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'EUIPO, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

16 Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e tali servizi, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (v. sentenza del 3 luglio 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, punto 38 e giurisprudenza citata).

17 Inoltre, dal combinato disposto dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento risulta che la prova dell'uso effettivo deve riguardare, in linea di principio, tutti i prodotti o i servizi per i quali un marchio contestato è registrato. Se la prova dell'uso effettivo è fornita solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio contestato è registrato e se sono soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, il suo titolare può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti per i prodotti o servizi per i quali non ha fornito la prova dell'uso effettivo oppure non ha proprio fornito alcuna prova dell'uso [sentenza del 18 ottobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, non pubblicata, EU:T:2016:615, punto 21].

18 Qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché, nel suo ambito, possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova dell'uso effettivo del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela unicamente per la o le sottocategorie cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato [sentenze del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, punto 45, e del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punto 23].

19 Nel verificare l'uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione l'insieme dei fatti e delle circostanze che possano provare che esso è realmente sfruttato commercialmente, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico di cui trattasi, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza 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].

20 Inoltre, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un'utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato rilevante [sentenze del 12 dicembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, punto 47, e del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, punto 28].

21 È alla luce di tali principi che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia confermato la decadenza parziale del marchio contestato in relazione ai prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41 e 42 senza commettere errori di diritto o di valutazione.

22 Nel caso di specie, tanto la divisione di annullamento quanto la commissione di ricorso hanno considerato il periodo compreso tra il 7 giugno 2016 e il 6 giugno 2021 come periodo di cinque anni per il quale spettava alla ricorrente dimostrare un uso effettivo del marchio contestato, circostanza che quest'ultima non contesta.

Sul quarto motivo di ricorso, vertente su un abuso di diritto

23 La commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 18 e 19 della decisione impugnata, che l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 non imponesse al richiedente la decadenza di dimostrare un interesse ad agire. Essa ha quindi rilevato che un tale interesse ad agire o un interesse economico non erano pertinenti ai fini della valutazione dell'ammissibilità di

una domanda di decadenza. Inoltre, ai punti 20 e 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che nessun indizio consentiva di concludere che l'interveniente avesse presentato la domanda di decadenza in modo da costituire un abuso di diritto.

24 La ricorrente contesta tale conclusione della commissione di ricorso e, basandosi sulla giurisprudenza e su una decisione emessa dalla commissione di ricorso allargata dell'EUIPO, sostiene che, in talune circostanze, il carattere abusivo della domanda di decadenza può comportare l'inammissibilità di quest'ultima. La ricorrente confuta altresì la conclusione della commissione di ricorso secondo cui non esistevano indizi che consentissero di concludere che la domanda di decadenza era stata presentata in modo abusivo.

25 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

26 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, una domanda di decadenza di un marchio dell'Unione europea può essere presentata all'EUIPO nei casi di cui agli articoli 58 e 59 di tale regolamento da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

27 Secondo la giurisprudenza, mentre gli impedimenti alla registrazione relativi tutelano gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione e i motivi di decadenza hanno ad oggetto la tutela dell'interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 non richieda la dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del richiedente [v. sentenza del 16 novembre 2017, Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera), T-419/16, non pubblicata, EU:T:2017:812, punto 33 e giurisprudenza citata].

28 Tale analisi è corroborata dal considerando 24 del regolamento 2017/1001, il quale prevede la tutela dei marchi dell'Unione europea solo nella misura in cui questi ultimi siano effettivamente utilizzati. Invero, alla luce di una tale considerazione appare la finalità dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, che è quella di offrire la possibilità di contestare un marchio dell'Unione europea che non sia stato oggetto di un uso effettivo, per un periodo determinato, alla più ampia gamma possibile di persone, senza esigere che esse dimostrino un interesse ad agire (v. sentenza del 16 novembre 2017, Carrera, T-419/16, non pubblicata, EU:T:2017:812, punto 34 e giurisprudenza citata).

29 Poiché, in virtù dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, una domanda di decadenza può essere presentata da «qualsiasi persona fisica o giuridica» a causa del mancato uso o dell'uso insufficiente di un marchio, la questione della possibile esistenza di un abuso di diritto non è pertinente ai fini dell'analisi dell'ammissibilità di una domanda di decadenza presentata conformemente a tale disposizione [v. sentenze del 7 settembre 2022, Peace United/EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN), T-699/21, non pubblicata, EU:T:2022:528, punto 24 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, ordinanza del 19 gennaio 2021, Leinfelder Uhren München/EUIPO, C-401/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:31, punto 21].

30 Peraltro, l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 non subordina né l'ammissibilità né la fondatezza di una domanda di decadenza alla buona fede del richiedente. La decadenza per la mancata utilizzazione di un marchio durante il periodo di cinque anni previsto è

una conseguenza legale imposta dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e dall'articolo 64, paragrafo 2, di tale regolamento, senza che il suo titolare ottenga il diritto di conservarne la registrazione per il fatto che il richiedente la decadenza compie altresì atti di concorrenza sleale [v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 2 settembre 2020, DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +), T-801/19, non pubblicata, EU:T:2020:383, punto 38 e giurisprudenza citata].

31 È vero che, come rilevato dalla ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punto 37).

32 La ricorrente ritiene che, in applicazione del principio elaborato da tale giurisprudenza, la presentazione di una domanda di decadenza possa, in circostanze eccezionali e specifiche, come quelle all'origine del procedimento che ha dato luogo alla decisione della commissione di ricorso allargata del 1º febbraio 2020 (procedimento R 2445/2017-G; in prosieguo: il «procedimento Sandra Pabst»), costituire una pratica abusiva o inscriversi in una pratica del genere.

33 Tuttavia, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, in sostanza, al punto 21 della decisione impugnata, i fatti del presente procedimento non sono paragonabili a quelli del procedimento Sandra Pabst, dal momento che quest'ultimo era caratterizzato da circostanze eccezionali, assenti nel presente procedimento. Infatti, sotto un primo profilo, il procedimento Sandra Pabst concerneva una società creata artificialmente al solo scopo di presentare più domande di decadenza, il che non si verifica per quanto riguarda l'interveniente nel presente procedimento. Sotto un secondo profilo, esso riguardava la presentazione quasi simultanea, da parte di una sola società, di 37 domande di decadenza nei confronti di una stessa parte, nonché di molteplici domande di decadenza presso l'EUIPO (850 domande su un periodo di due anni), mentre, nel caso di specie, la ricorrente si riferisce unicamente alle due domande di decadenza presentate dinanzi all'EUIPO riguardanti i suoi marchi.

34 Sotto un terzo profilo, la commissione di ricorso allargata ha rilevato, nel procedimento Sandra Pabst, che talune delle numerose domande di decadenza in questione erano destinate all'insuccesso ed erano utilizzate unicamente allo scopo di esercitare pressioni o come «misura di ritorsione» in risposta al fallimento di trattative volte all'acquisto dei marchi in questione da parte del richiedente la decadenza e quindi al fine di ottenere un vantaggio indebito costringendo il titolare di tali marchi a concludere un accordo di cessazione degli stessi. La ricorrente non dimostra che tali circostanze esistevano nel caso di specie. Infatti, la conoscenza da parte dell'interveniente dell'uso del marchio contestato nel settore dei media, invocata dalla ricorrente, a causa della notorietà di quest'ultimo, non consente di dimostrare, di per sé, che la domanda di decadenza di tale marchio per i prodotti e i servizi che non presentavano un nesso evidente con il settore dei media fosse destinata all'insuccesso e serviva quindi unicamente a far gravare su di essa un onere indebito o a metterle una qualsivoglia pressione. Al contrario, il fatto che l'interveniente abbia l'intenzione di utilizzare un marchio atto a creare confusione a causa delle somiglianze con il marchio contestato, che risulta da una controversia sull'opposizione della ricorrente alla registrazione di un marchio depositata dall'interveniente dinanzi al Deutsche Patent- und Markenamt (Ufficio brevetti e marchi tedesco), dimostra l'effettivo interesse di quest'ultima a che il registro dei marchi sia «aggiornato» per quanto riguarda la portata del monopolio detenuto dalla ricorrente sul marchio contestato, e ciò conformemente al considerando 24 del regolamento 2017/1001, secondo il quale è giustificato tutelare i marchi dell'Unione europea solo nella misura in cui questi ultimi siano effettivamente utilizzati.

35 Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso non è incorsa in errori di diritto o di valutazione respingendo l'allegazione della ricorrente relativa all'inammissibilità della domanda di decadenza a causa dell'asserito carattere abusivo di tale domanda. Il quarto motivo di ricorso dev'essere pertanto respinto in quanto infondato.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, per quanto riguarda la decadenza del marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali diversi dalla «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici», rientranti nella classe 35, e dell'articolo 95, paragrafo 2, di tale regolamento

36 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 concludendo che essa non aveva dimostrato l'uso effettivo del marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali diversi dalla «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici», rientranti nella classe 35.

37 In tale contesto, la ricorrente contesta altresì il rifiuto, da parte della commissione di ricorso, di tener conto delle osservazioni e degli elementi di prova che la medesima aveva presentato dinanzi ad essa il 15 settembre 2023 (v. punto 8 *supra*). La ricorrente ha confermato, in udienza, che tali argomenti dovevano essere intesi, quali interpretati dall'EUIPO, come diretti a invocare una violazione da parte della commissione di ricorso dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, come precisato dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

38 Occorre esaminare anzitutto la fondatezza della conclusione della commissione di ricorso diretta ad escludere dal suo esame le osservazioni e gli elementi di prova presentati dalla ricorrente il 15 settembre 2023.

Sul rifiuto di tener conto delle osservazioni e degli elementi di prova presentati dalla ricorrente il 15 settembre 2023

39 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore procedurale non tenendo conto delle osservazioni e degli elementi di prova che la medesima aveva presentato dinanzi ad essa il 15 settembre 2023, i quali integravano gli elementi di prova già presentati dinanzi alla divisione di annullamento e nella memoria contenente i motivi del ricorso. In particolare, la commissione di ricorso non avrebbe esercitato il suo potere discrezionale al riguardo.

40 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente e afferma che la possibilità per la commissione di ricorso di prendere in considerazione fatti e prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, riguarda necessariamente i soli documenti presentati conformemente, in particolare, alle disposizioni degli articoli 22, 24 e 26 del medesimo regolamento. Dato che la ricorrente ha presentato le osservazioni e le prove in questione al di fuori della memoria di esposizione dei motivi del ricorso o di un'eventuale replica, la commissione di ricorso non era tenuta ad esaminarne la ricevibilità conformemente alle rispettive disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

41 L'interveniente sostiene che, poiché le osservazioni del 15 settembre 2023 sono state presentate oltre i termini procedurali fissati per formulare osservazioni, correttamente la commissione di ricorso non le ha prese in considerazione nella sua decisione.

42 La commissione di ricorso ha deciso, al punto 13 della decisione impugnata, che non occorreva tener conto della memoria della ricorrente del 15 settembre 2023, motivando tale conclusione con un riferimento all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, all'articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del medesimo regolamento e all'articolo 26 del regolamento delegato 2018/625.

43 Da tale motivazione risulta, in sostanza, come confermato dall'EUIPO in udienza in risposta a un quesito del Tribunale, che la commissione di ricorso ha ritenuto che, poiché la memoria del 15 settembre 2023 non era stata presentata per tempo (v. articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), ossia entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione della divisione di annullamento (v. articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento 2017/1001), o, su richiesta motivata, in una replica alla risposta della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso (v. articolo 26 del regolamento delegato 2018/625), occorreva escluderlo dal suo esame.

44 A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 stabilisce che l'EUIPO possa non tener conto delle prove che le parti non hanno presentato per tempo.

45 Dalla formulazione letterale di tale disposizione discende, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento 2017/1001 e che non è affatto proibito per l'EUIPO tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (v. sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systhemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punto 77 e giurisprudenza citata).

46 Precisando che l'EUIPO «può» decidere di non tener conto di tali prove, l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 conferisce a quest'ultimo un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o no tener conto di tali prove (v. sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punto 78 e giurisprudenza citata; sentenza del 24 gennaio 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punto 56).

47 Un'eventuale presa in considerazione di tali fatti ed elementi di prova complementari non costituisce in nessun modo un «favore» concesso all'una o all'altra parte, ma deve concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale che l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 conferisce all'EUIPO (v. sentenza del 24 gennaio 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punto 58 e giurisprudenza citata).

48 L'esercizio del potere discrezionale dell'EUIPO previsto all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 è disciplinato dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, che ha lo scopo, conformemente al considerando 8 di tale regolamento delegato, di fissare con precisione i limiti del potere discrezionale delle commissioni di ricorso dell'EUIPO in sede di esame delle prove tardive presentate.

49 Conformemente alla giurisprudenza, spetta al Tribunale valutare se la commissione di ricorso abbia effettivamente esercitato l'ampio potere discrezionale di cui dispone per decidere, in modo motivato e tenendo debitamente conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, se occorresse o meno prendere in considerazione i fatti invocati o le prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa al fine di pronunciare la decisione che essa era chiamata ad adottare [v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili), T-611/21, EU:T:2022:739, punto 36 e giurisprudenza citata].

50 Nel caso di specie, occorre rilevare che, come ammesso dalla ricorrente, le sue osservazioni del 15 settembre 2023 e i relativi elementi di prova non sono stati presentati né dinanzi alla divisione di annullamento né entro il termine impartito per depositare la memoria di esposizione dei motivi del ricorso. La ricorrente non poteva neppure chiedere l'autorizzazione a depositare un'eventuale replica ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delegato 2018/625, in quanto la controinteressata non aveva risposto alla memoria di esposizione dei motivi del ricorso.

51 Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 44 a 47, dal momento che fatti e prove non sono stati invocati e addotti entro i termini impartiti a tal fine alla ricorrente in virtù delle disposizioni del regolamento 2017/1001, né, pertanto, per tempo, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, di detto regolamento, la commissione di ricorso doveva esercitare il suo margine di discrezionalità, quale definito dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, al fine di decidere se occorresse o meno prendere in considerazione tali elementi ai fini della decisione che essa era chiamata a emettere.

52 Orbene, un tale esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 47, è manifestamente carente nel caso di specie, in quanto la commissione di ricorso ha escluso i fatti e gli elementi di prova presentati dalla ricorrente il 15 settembre 2023 per il solo motivo che essi non erano stati presentati con una delle memorie di cui agli articoli 22, 24 e 26 del regolamento delegato 2018/625, senza aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, nelle quali tali fatti ed elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi ad essa possono essere accettati, fossero soddisfatte nel caso di specie.

53 Contrariamente a quanto risulta da tale punto della motivazione della decisione impugnata e a quanto sostiene l'EUIPO, l'esame della ricevibilità delle osservazioni e degli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non può essere limitato ai fatti e alle prove presentati unitamente alle memorie di cui agli articoli 22, 24 e 26 del regolamento delegato 2018/625.

54 Una tale limitazione non risulta né dall'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 né dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. Quest'ultima disposizione, che disciplina il potere discrezionale della commissione di ricorso quanto alla possibilità di rifiutare fatti e prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa, prevede al riguardo due condizioni, vale a dire, da un lato, la loro rilevanza a un primo esame e, dall'altro, una presentazione delle valide ragioni per la mancata produzione per tempo. L'EUIPO non era in grado di indicare, in risposta a un quesito orale del Tribunale, nessun'altra disposizione che potesse costituire una «disposizione contraria» ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 45 che consentisse alla commissione di ricorso di non esercitare effettivamente il suo potere

discrezionale e di rifiutare fatti ed elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi ad essa per il solo fatto che erano stati presentati al di fuori delle memorie previste dal regolamento delegato 2018/625.

55 Se ne deve concludere che la commissione di ricorso è incorsa in un errore escludendo dal suo esame le osservazioni e gli elementi di prova presentati dalla ricorrente il 15 settembre 2023 senza esercitare, alla luce delle condizioni previste dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, il potere discrezionale che le era conferito dall'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

Sulla valutazione dell'uso effettivo del marchio contestato per i servizi rientranti nella classe 35

56 Ai punti da 33 a 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente dimostravano l'uso del marchio contestato per una sottocategoria dei servizi pubblicitari, di marketing e promozionali rientranti nella classe 35 per i quali tale marchio era stato registrato, vale a dire per la «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici». Di conseguenza, essa ha annullato la decisione della divisione di annullamento nella misura in cui quest'ultima aveva pronunciato la decadenza del marchio contestato per tali servizi e respinto la domanda di decadenza nei loro confronti.

57 Per contro, la commissione di ricorso ha rilevato che l'uso del marchio contestato non era stato dimostrato per altre sottocategorie di servizi pubblicitari, di marketing e promozionali rientranti nella classe 35. Essa ha rilevato, da un lato, che mancava una prestazione dei servizi pubblicitari per un cliente terzo (punto 41 della decisione impugnata) e, dall'altro, che l'utilizzo del marchio contestato su manifesti pubblicitari di terzi indicava che la trasmissione presentata su tali manifesti poteva essere vista sul canale televisivo del gruppo al quale apparteneva la ricorrente, ma non indicava che tale marchio fosse utilizzato ai fini della prestazione dei servizi pubblicitari, di marketing e promozionali (punto 42 della decisione impugnata).

58 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 concludendo che essa non aveva dimostrato l'uso effettivo del marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali rientranti nella classe 35 diversi dalla «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici». Facendo riferimento in particolare alle attività della Ad Alliance (già IP Deutschland), società che agisce in qualità di «società di marketing» e in quanto organizzazione pubblicitaria del gruppo al quale essa appartiene, la ricorrente sostiene che i servizi forniti agli inserzionisti relativi alla pubblicità televisiva includono la progettazione delle strategie pubblicitarie e la creazione di pubblicità ai fini della loro diffusione su una delle emittenti televisive di detto gruppo.

59 La ricorrente sostiene che, non prendendo in considerazione le particolarità dei servizi pubblicitari, in particolare in televisione, connesse all'intervento di imprese concessionarie di pubblicità come la Ad Alliance, e ritenendo che i servizi pubblicitari fossero forniti esclusivamente da agenzie di pubblicità, la commissione di ricorso non ha tenuto conto del funzionamento del mercato della pubblicità televisiva.

60 L'EUIPO afferma che gli elementi di prova ai quali fa riferimento la ricorrente riguardano l'uso del marchio contestato per i servizi di «trasmissione e [di] diffusione di programmi televisivi», rientranti nella classe 38, e di «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media

elettronici», rientranti nella classe 35. In ogni caso, tali elementi di prova, in particolare i documenti che fanno riferimento alla Ad Alliance e alla IP Deutschland, non dimostrerebbero che i servizi pubblicitari sono stati forniti a terzi.

61 L'interveniente sostiene che la ricorrente non fornisce servizi pubblicitari, ma si limita a mettere a disposizione i suoi canali televisivi e radiofonici tramite i quali gli inserzionisti diffondono le loro pubblicità, il che rientra nei servizi di cui alla classe 38. I servizi pubblicitari consisterebbero nella produzione di spot pubblicitari, nello sviluppo di strategie pubblicitarie e nella messa a disposizione di spazi o tempi pubblicitari. Orbene, tali servizi rientranti nell'attività classica delle agenzie di pubblicità non sarebbero forniti dalla ricorrente. Gli elementi di prova presentati riguarderebbero tutt'al più una pubblicità realizzata nell'interesse proprio, vale a dire al fine di attirare clienti per i servizi di diffusione della pubblicità forniti dalla ricorrente.

62 A tale riguardo, in via preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, come hanno fatto, in sostanza, la divisione di annullamento a pagina 34 della sua decisione e la commissione di ricorso al punto 31 della decisione impugnata, che l'uso del marchio di cui trattasi da parte di una società economicamente collegata al titolare di tale marchio si presume essere un uso di detto marchio effettuato con il consenso del titolare di quest'ultimo e deve quindi essere considerato come effettuato dallo stesso titolare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 [v., in tal senso, sentenza 30 gennaio 2015, Now Wireless/UAMI – Starbucks (HK) (now), T-278/13, non pubblicata, EU:T:2015:57, punto 38].

63 Pertanto, nel caso di specie, l'uso del marchio contestato da parte delle società del gruppo al quale appartiene la ricorrente, come la Ad Alliance, deve essere considerato come effettuato con il consenso della ricorrente e quindi come effettuato da quest'ultima. Gli elementi di prova relativi all'eventuale uso del marchio contestato da parte di tali società devono dunque essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'uso effettivo di detto marchio.

64 In secondo luogo, in base alla giurisprudenza, i «servizi pubblicitari, di marketing e promozionali», rientranti nella classe 35, riguardano, in sostanza, un'attività di consulenza e di sostegno specializzato a imprese che intendono promuovere e sviluppare i loro prodotti o servizi. Pertanto, questi ultimi comprendono servizi che hanno l'obiettivo di sostenere imprese terze e di aiutarle a migliorare le loro attività aumentando la loro visibilità o ottenendo migliori ricavi [v., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2016, Staywell Hospitality Group/EUIPO – Sheraton International IP (PARK REGIS) e Sheraton International IP/EUIPO – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS), T-510/14 e T-536/14, non pubblicata, EU:T:2016:333, punto 54, e del 31 gennaio 2024, ECE Group/EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE), T-581/22, non pubblicata, EU:T:2024:47, punto 45].

65 Al fine di dimostrare l'uso per un servizio, quest'ultimo deve essere offerto a terzi e comportare generalmente una controprestazione economica [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 30 settembre 2016, Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T-355/15, non pubblicata, EU:T:2016:591, punti 37 e 38, e del 7 dicembre 2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf), T-747/21, non pubblicata, EU:T:2022:773, punto 90].

66 Pertanto, occorre esaminare se gli elementi di prova presentati dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, relativi in particolare alle attività delle società del gruppo al quale essa appartiene, tra cui la Ad Alliance, consentano di dimostrare, come la medesima sostiene, l'uso del marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, rientranti nella classe 35, per i quali è stato registrato, diversi dai servizi di diffusione di pubblicità.

67 A tale riguardo, la ricorrente sostiene che i servizi di pubblicità, che sarebbero forniti sotto il marchio contestato, in particolare dalla Ad Alliance, consistono in servizi di consulenza, di comunicazione, di creazione e di realizzazione delle pubblicità.

68 Facendo riferimento agli argomenti e agli elementi di prova presentati, in particolare, con le memorie del 27 agosto 2021 (v. punto 5 *supra*) e del 15 marzo 2023 (v. punto 8 *supra*), presentati nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente precisa che la Ad Alliance fornisce, in quanto servizi pubblicitari, di marketing e promozionali rientranti nella classe 35, in particolare, servizi relativi alla redditività di materiale pubblicitario o di una campagna pubblicitaria, servizi di consulenza volti a identificare le trasmissioni televisive alle quali le pubblicità potrebbero essere associate, nonché servizi relativi alla progettazione delle pubblicità, più in particolare per quanto riguarda gli annunci pubblicitari televisivi («concetti su misura»). Tali servizi sarebbero comparabili all'attività di un'agenzia pubblicitaria «classica».

69 A tale riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo dimostrano che il gruppo al quale essa appartiene, tramite le società del gruppo, in particolare la Ad Alliance, ha fornito ai terzi, dietro compenso, durante il periodo di riferimento, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali rientranti nella classe 35 diversi dalla diffusione di pubblicità.

70 Infatti, sotto un primo profilo, la ricorrente ha dimostrato che le società del gruppo al quale essa apparteneva hanno fornito agli inserzionisti servizi relativi alla creazione e alla realizzazione delle pubblicità, in particolare televisive.

71 A tale riguardo, essa ha prodotto «presentazioni inviate agli inserzionisti» (v., in particolare, allegati da 90 a 94 della memoria del 27 agosto 2021), contenenti il marchio contestato, nella forma registrata o in altre forme che non alterano tuttavia il suo carattere distintivo, esponendo offerte di servizi per forme di pubblicità specializzata («Special Creations» o «Special Ads»). Tali pubblicità specializzate sono diffuse durante una trasmissione televisiva, sopra l'immagine della trasmissione in corso, e possono consistere, in particolare, in una banda orizzontale o verticale («cut in»), in una pubblicità che appare di grandi dimensioni come un riquadro concepito individualmente o in una pubblicità posta senza separatore durante il programma in corso («framesplit» o «programmesplit») o in una pubblicità che si sposta sullo schermo («skyscraper»).

72 Una forma di pubblicità specializzata proposta nelle offerte di cui trattasi poteva altresì essere concepita dalla ricorrente evidenziando il prodotto dell'inserzionista utilizzando un concetto collegato a una trasmissione televisiva di successo su un canale del gruppo RTL, ad esempio, un prodotto «premiato» da un «golden buzzer». (v., in particolare, allegati 92 e 93 della memoria del 27 agosto 2021).

73 Tale forma di pubblicità specializzata, prevista al fine di consentire all'inserzionista di beneficiare direttamente del successo di una trasmissione televisiva, implica un contributo creativo nella progettazione della pubblicità che è specifica per le trasmissioni diffuse dal gruppo al quale appartiene la ricorrente.

74 Peraltro, risulta dal documento intitolato «Condizioni di prenotazione Special Ads» (v. allegato 90 della memoria del 27 agosto 2021) che «i costi di produzione [degli "Special Ads" o delle "Special Creations"] sono fatturati separatamente dal dipartimento marketing del gruppo RTL», il che conferma che tali pubblicità specializzate non sono proposte come diffusione del contenuto pubblicitario, ma costituiscono un servizio complementare a tale diffusione.

75 Nell'ambito della memoria del 15 marzo 2023, la ricorrente ha altresì presentato spot pubblicitari risalenti al 2020 e al 2021 volti a promuovere prodotti degli inserzionisti nei quali il marchio contestato era utilizzato come elemento del contenuto pubblicitario. A titolo di esempio, la pubblicità presentata dalla ricorrente consisteva in un accostamento («zoom-in») delle lettere del marchio contestato fino a rivelare che lo sfondo della lettera maiuscola «T» che componeva tale marchio era esso stesso «composto» dalla moltiplicazione del prodotto oggetto della pubblicità.

76 La prestazione di servizi pubblicitari, di marketing e promozionali diversi dalla diffusione di pubblicità agli inserzionisti sotto il marchio contestato è corroborata da altri elementi di prova presentati, in particolare dal documento intitolato «condizioni generali di vendita» o da schede tecniche che accompagnano offerte per i servizi forniti (v., in particolare, allegati 111 e 134 della memoria del 27 agosto 2021) dai quali risulta che i dipartimenti di produzione di media del gruppo al quale appartiene la ricorrente accompagnano gli inserzionisti progettando e producendo materiale pubblicitario, compresi spot pubblicitari sonori e audiovisivi.

77 Tali servizi implicano un contributo creativo da parte delle società del gruppo al quale la ricorrente appartiene nella progettazione delle pubblicità. Di conseguenza, contrariamente a quanto rilevato dalla commissione di ricorso, tali servizi non si limitano alla semplice diffusione di un contenuto pubblicitario creato da un terzo.

78 Sotto un secondo profilo, risulta altresì dagli elementi di prova presentati (v., in particolare, allegati da 92 a 94 della memoria del 27 agosto 2021) che la ricorrente ha proposto agli inserzionisti i suoi servizi nel settore dello sviluppo delle strategie pubblicitarie nei media ad essa appartenenti, offrendo loro la possibilità di partecipare a operazioni promozionali create dal gruppo al quale essa appartiene, quali la sponsorizzazione connessa a trasmissioni televisive specifiche o l'inserimento di prodotti in queste ultime.

79 Sotto un terzo profilo, la ricorrente fa altresì correttamente riferimento, al fine di dimostrare l'uso del marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, alle sue attività di consulenza volte a identificare le trasmissioni televisive alle quali le pubblicità potrebbero essere associate. Tali attività possono infatti contribuire all'efficacia della strategia pubblicitaria dell'inserzionista e garantire la tutela del suo marchio contro gli effetti negativi che deriverebbero dalla sua associazione a contenuti indesiderati («brand safety»). Il gruppo al quale appartiene la ricorrente concepisce quindi l'«ambiente pubblicitario» in maniera tale da offrire una migliore attrattiva per l'inserzionista, contribuendo in tal modo alla redditività del materiale pubblicitario che gli propone.

80 Infine, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente dimostrano che le società del gruppo al quale appartiene la ricorrente, come la Ad Alliance, hanno fornito i servizi di consulenza relativi alla commercializzazione della pubblicità televisiva, in particolare sfruttando i dati relativi al mercato della pubblicità televisiva raccolti dalla ricorrente, e ciò segnatamente al fine di adeguare la strategia pubblicitaria ai diversi settori o ai diversi pubblici destinatari.

81 Tali servizi rientrano effettivamente nei servizi di consulenza e di sostegno specializzato a imprese che intendono promuovere i loro prodotti e servizi e sviluppare le loro strategie pubblicitarie e mirano ad aiutare tali imprese a migliorare le loro attività aumentando la loro visibilità o ottenendo migliori rendimenti sull'investimento pubblicitario ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 64.

82 Dai precedenti punti da 70 a 81 risulta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente, e ciò anche senza tener conto degli elementi di prova presentati con la memoria del 15 settembre 2023, esclusi dall'esame della commissione di ricorso (v. punto 42 *supra*), dimostrano che il gruppo al quale essa appartiene ha fornito ai terzi, sotto il marchio contestato e durante il periodo di riferimento, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, i quali non si limitavano a una diffusione di pubblicità, ma miravano a contribuire attivamente allo sviluppo di una strategia pubblicitaria di detti terzi, e ciò tenuto conto della conoscenza di cui disponevano le società del gruppo al quale essa appartiene per quanto riguarda il funzionamento del settore della pubblicità nei media.

83 In tale contesto, occorre altresì rilevare che dagli elementi di prova presentati dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo risulta che i fatturati annui provenienti dalla pubblicità televisiva del gruppo al quale essa appartiene ammontavano a diversi miliardi di euro durante il periodo di riferimento e che tale gruppo disponeva di quote del mercato pubblicitario rilevanti in diversi Stati membri dell'Unione, in particolare in Germania. Nella misura in cui la ricorrente ha dimostrato di aver utilizzato il marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali diversi dalla diffusione di pubblicità, una parte di detti introiti e di dette quote di mercato deve quindi essere considerata come proveniente dalla prestazione di tali servizi.

84 Tenuto conto di quanto precede, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e, pertanto, riformare la decisione impugnata respingendo la domanda di decadenza del marchio contestato per l'insieme dei servizi di cui trattasi rientranti nella classe 35.

Sul secondo e sul terzo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 per quanto riguarda la decadenza del marchio contestato per i prodotti rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25 e 32 e i servizi rientranti nelle classi 41 e 42

85 La commissione di ricorso ha dichiarato la decadenza del marchio contestato per i prodotti diversi dai «dischi di archiviazione ottici», rientranti nella classe 9, nonché per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 3, 16, 24, 25, 32, 41 e 42 per i quali il marchio contestato era stato registrato. A tale riguardo, essa ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell'uso effettivo del marchio contestato verso l'esterno per tali prodotti e servizi e che la notorietà di tale marchio, su cui si basava la ricorrente, non era pertinente nell'ambito di tale valutazione. Secondo la commissione di ricorso, un marchio che gode di notorietà può, infatti, al pari di tutti gli altri marchi dell'Unione europea, essere oggetto di decadenza nell'interesse pubblico per mancato uso. La portata della tutela di un tale marchio notorio in caso di conflitto

con altri diritti di proprietà intellettuale è, secondo la commissione di ricorso, estranea alla questione dell'uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti di detto marchio notorio per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato.

86 La ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 omettendo di prendere in considerazione, nell'ambito della valutazione degli elementi di prova dell'uso effettivo del marchio contestato per i prodotti rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25 e 32 e per i servizi rientranti nelle classi 41 e 42, la notorietà eccezionale di cui gode tale marchio in quanto «marchio di media» nell'Unione, e che quest'ultimo deve quindi, alla luce del principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, beneficiare di una tutela estesa in sede di applicazione delle norme in materia di decadenza.

87 Invero, secondo la ricorrente, taluni prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 e 42, che hanno un pubblico identico a quello dei servizi di pubblicità, di telediffusione e di intrattenimento televisivo per i quali il marchio contestato è molto noto, possono beneficiare del potere di attrazione di quest'ultimo. Poiché esisterebbe un nesso diretto, «materiale» o «mentale», tra tali prodotti e il cuore dell'attività della ricorrente, l'uso di un segno, anche vagamente simile per tali prodotti e servizi, genererebbe, per il pubblico, una confusione per quanto riguarda eventuali legami commerciali, il che pregiudicherebbe il valore del marchio RTL e condurrebbe alla sua diluizione.

88 La ricorrente sostiene che, in tali circostanze, l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 non richiede la prova dell'uso per ciascun prodotto e servizio per il quale il marchio notorio è registrato. Essa afferma che «un tale uso esiste (...) per quanto riguarda i prodotti nei confronti dei quali il titolare del marchio può far valere i suoi diritti in relazione alla tutela della notorietà».

89 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

90 A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, con il suo argomento, la ricorrente afferma, in sostanza, che il principio secondo cui, al fine di sottrarsi alla decadenza, l'uso di un marchio dell'Unione europea deve essere dimostrato per ciascun prodotto e servizio per il quale esso è registrato non si applica quando un marchio contestato gode di notorietà per altri prodotti o servizi.

91 Orbene, un tale argomento contrasta non solo con la formulazione stessa dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, ma anche con la finalità perseguita da tale disposizione come specificata al considerando 24 di tale regolamento (v. punto 28 *supra*). Infatti, stabilendo all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 una regola di decadenza del marchio dell'Unione europea per mancato uso quinquennale, il legislatore dell'Unione ha inteso subordinare il mantenimento dei diritti collegati al marchio dell'Unione europea alla condizione che esso sia effettivamente utilizzato (sentenza del 21 dicembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punto 25).

92 Tale condizione si spiega con la considerazione secondo cui non sarebbe giustificato il fatto che un marchio non utilizzato ostacoli la concorrenza limitando il novero dei segni che possono essere registrati come marchio da altri e privando i concorrenti della possibilità di utilizzare tale marchio, o un marchio simile, al momento di immettere nel mercato interno prodotti o servizi identici o simili a quelli contrassegnati dal marchio di cui trattasi. Di conseguenza, il mancato

uso di un marchio dell'Unione europea rischia altresì di limitare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi (sentenze del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punto 32, e del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punto 54).

93 La *ratio legis* del requisito secondo cui un marchio deve essere stato oggetto di un uso effettivo per essere protetto ai sensi del diritto dell'Unione è che il registro dell'EUIPO non può essere assimilato a un deposito strategico e statico che conferisce al titolare inattivo un monopolio legale di durata indeterminata. Al contrario, detto registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi nella vita economica [v. sentenza dell'8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, punto 48 e giurisprudenza citata].

94 Peraltro, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno già dichiarato che le disposizioni relative alla protezione estesa conferita a un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà o rinomanza nell'Unione perseguono un obiettivo diverso da quelle che imponevano la prova dell'uso effettivo del marchio dell'Unione europea, la quale potrebbe avere come conseguenza la decadenza del marchio (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punto 53, e del 3 settembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punto 21). Mentre l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 riguarda le condizioni che disciplinano la tutela estesa anche al di là delle categorie di prodotti e di servizi per cui un marchio dell'Unione europea è stato registrato, la nozione di «uso effettivo» denota il requisito minimo di uso che tutti i marchi devono soddisfare al fine di essere tutelati. Ne consegue che le disposizioni relative al requisito dell'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e, in particolare, i criteri enucleati dalla giurisprudenza ai fini dell'accertamento di tale uso effettivo, si distinguono dalle disposizioni e dai criteri riguardanti la notorietà di un tale marchio. Occorre pertanto interpretare questi due tipi di disposizioni in modo autonomo [v. sentenza del 4 ottobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T-143/16, non pubblicata, EU:T:2017:687, punto 46 e giurisprudenza citata].

95 Pertanto, anche supponendo che il marchio contestato goda di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 nel settore dei media, tale circostanza non consente, di per sé, di dimostrare l'esistenza di un uso effettivo di quest'ultimo per i prodotti e i servizi di cui trattasi rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 e 42.

96 Nessun'altra conclusione può essere tratta dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea.

97 Infatti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il considerando 4 di tale regolamento, il carattere unitario di un marchio dell'Unione europea si traduce unicamente nel fatto che quest'ultimo gode di una protezione uniforme e produce gli stessi effetti sull'intero territorio dell'Unione.

98 Inoltre, il considerando 7 del regolamento delegato 2018/625, il quale, del resto, verte solo su norme procedurali, relative, in particolare, al procedimento di decadenza, non può essere utilmente invocato dalla ricorrente ai fini dell'interpretazione delle disposizioni sostanziali del regolamento 2017/1001.

99 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la protezione estesa del marchio contestato asseritamente notorio è necessaria al fine di consentire l'utilizzo di quest'ultimo nell'ambito dei futuri accordi di licenza in relazione ai prodotti e ai servizi di cui al secondo e al terzo motivo di

ricorso. Anche supponendo che tale argomento debba essere considerato distinto da quello al quale si è risposto ai precedenti punti da 90 a 98, occorre rilevare che la ricorrente non presenta alcun elemento di prova, come un accordo di licenza che sarebbe stato firmato con un terzo per l'uso del marchio contestato per i prodotti di cui trattasi, idoneo a dimostrare, da un lato, l'uso effettivo del marchio contestato nell'ambito delle licenze sul marchio concesse ai terzi durante il periodo di riferimento e, dall'altro, l'estensione di un tale uso.

100 Peraltro, la ricorrente rinvia al fascicolo amministrativo e, più nello specifico, alle poche fotografie di taccuini, teli da mare, tutine per neonati o lattine di birra recanti una forma del marchio contestato, accompagnate da fatture e da messaggi di posta elettronica emessi all'attenzione di RTL in qualità di cliente delle imprese che le producono su richiesta di quest'ultima. In assenza di altri elementi di prova relativi alla commercializzazione di tali prodotti presso terzi, dette fotografie non sono idonee a dimostrare né l'uso effettivo verso l'esterno del marchio contestato al fine di creare sbocchi commerciali per i prodotti rientranti nelle classi 16, 24, 25 e 32 né, *a fortiori*, l'estensione di un tale uso [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, non pubblicata, EU:T:2016:395, punto 55].

101 La commissione di ricorso ha quindi correttamente confermato la decadenza del marchio contestato in relazione ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 e 42.

102 Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere respinti.

Sulle spese

103 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

104 Nel caso di specie, poiché tutte le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, ciascuna delle parti dev'essere condannata a farsi carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 settembre 2023 (procedimento R 86/2023-2) è riformata nel senso che la domanda di decadenza è respinta per l'insieme dei servizi rientranti nella classe 35 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali».**

2) **Il ricorso è respinto per il resto.**

3) La RTL Group Markenverwaltungs GmbH, l'EUIPO e la sig.ra Marcella Örtl si faranno carico delle proprie spese.

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Ricziová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 maggio 2025.

Firme