

DECISIONE
della Prima Commissione di ricorso
del 7 maggio 2026

Nel procedimento R 1297/2025-1

TRUZZI 1890 S.r.l.

Via Pietro Leonida Laforgia, 4
70126 Bari
Italia

Titolare del MUE / Ricorrente

Rappresentata da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia

contro

APULIAM ITALIAN FOOD LTD

Holloway, 111
Londra
Regno Unito

Richiedente la decadenza / Resistente

Rappresentata da Studio Ferrario S.r.l., Via Collina, 36, 00187 Roma, Italia

RICORSO relativo al procedimento di nullità n. C 64 160 (registrazione di marchio dell'Unione europea n. 14 400 899)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da G. Humphreys Bacon (Presidente e Relatore), M. Bra (Membro) e A. González Fernández (Membro)

Cancelliere: K. Zajfert

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 6 ottobre 2004, TRUZZI 1890 S.r.l. (“la titolare del MUE”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo

TRUZZI

per i seguenti prodotti:

Classe 25: Camicie, Abbigliamento, Cravatte, Calze, Foulards [fazzoletti], Sciarpe per il collo.

- 2 Il marchio veniva stato registrato in data 8 giugno 2006.
- 3 In data 3 febbraio 2024, APULIAM ITALIAN FOOD LTD (“la richiedente la decadenza”) presentava una domanda di decadenza del marchio per tutti i prodotti sopra elencati.
- 4 I motivi della domanda di decadenza erano quelli previsti dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE.
- 5 In data 8 luglio 2024, la titolare presentava prova dell’uso del MUE contestato. Questa consisteva dei seguenti documenti:
 - doc. 1: Verbale di assegnazione notarile in favore della titolare del MUE datato 18 giugno 2021 di, tra gli altri, il marchio impugnato.
 - doc. 2: Relazione di consulenza tecnica datata 16 luglio 2019 riguardante la valutazione economica dei marchi di proprietà S.A.I.T.T. S.p.A., incluso il marchio impugnato, in rapporto al quale sono presenti dei dati relativi al fatturato per gli anni compresi tra il 2013 e il 2016.
 - doc. 3: Articolo tratto dalla pagina web dell’“Enciclopedia della Moda” in data 28 giugno 2024 che riporta informazioni relative alla storia di “Truzzi: camiceria milanese”.
 - doc. 4: Perizia relativa all’archivio storico d’impresa del marchio Truzzi datata 17 giugno 2019 che delinea la storia del marchio dalla fondazione ai primi del Novecento fino all’ultima stagione prodotta, quella dell’Autunno / Inverno 2017-2018.
 - doc. 5: Quattro fatture datate 14 febbraio 2022, 26 maggio 2021, 27 agosto 2021 e 26 maggio 2021, emesse dalla società barese Next S.r.l. in favore della titolare del MUE che riguardano prodotti recanti, tra gli altri, i codici TR5050 o TR0545 seguiti da indicazioni quali CHABRAY o PURO LINO o le diciture “Acconto

Produzione Campionario”, “Costo Produzione Campionari Truzzi”. Le somme totali espresso in euro sono le seguenti: 13 584; 10 000; 70 448,12; 14 400.

- doc. 6: Visura camerale della società Next S.r.l. in liquidazione.
 - doc. 7: Contratto di licenza per uso del marchio impugnato sottoscritto in data 30 maggio 2023 dalla titolare del MUE TRUZZI 1890 S.r.l. e le società MIRCAM S.r.l. e PROGRESS S.r.l. della durata di due anni a partire dalla sottoscrizione.
 - doc. 8: Tredici fatture emesse dalla licenziataria MIRCAM S.r.l. in favore di clienti siti in località pugliesi (Andria, Bari, Brindisi, Fasano, Foggia, San Severo e Taranto) relative alla vendita di 804 camicie ciascuna delle quali nella descrizione contiene un riferimento a “Truzzi”. Le fatture sono datate nel periodo compreso tra il 14 settembre 2023 e il 17 novembre 2023 e il loro ammontare totale è pari a circa 39 000 EUR.
 - doc. 9: Istanza di querela dinanzi alla Procura della Repubblica di Trani contro la società “APULIAN ITALIAN FOOD S.R.L” presentata da Progress S.r.l. e Mircam S.r.l. in data 16 dicembre 2023 e riguardante in particolare il sequestro preventivo e probatorio di camicie a marchio “Truzzi Luxury”.
 - doc. 10: Decreto di apertura della procedura concorsuale SAITT S.p.A. del Tribunale della Repubblica di San Marino del 12 ottobre 2018.
 - doc. 11: Copie di articoli relativi alla pubblicità del marchio “Truzzi” in riviste di moda italiane quali “Uomo Vogue” (luglio/agosto 2012), “GQ Style” (gennaio 2011), “Vanity Fair” (giugno - agosto - settembre 2011).
 - doc. 12: Copia del giornale LUFTHANSA del dicembre 2010 in cui è mostrato lo showroom dello storico marchio “Truzzi” a Milano nell’articolo intitolato: “Vestiti che durano una vita”.
 - doc. 13: Trentaquattro fatture emesse dalla società SAITT S.p.A. in favore di clienti siti in diverse città italiane e tedesche datate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2010 e il 20 dicembre 2011.
 - doc. 14: Contratto di licenza sottoscritto in data 24 aprile 2013 da Valfin International Limited e SAITT S.p.A. Tra i marchi “TRUZZI” oggetto della licenza non compare il marchio impugnato.
 - doc. 15: Sei dichiarazioni sottoscritte da cinque società italiane e una tedesca datate 29 giugno 2016 e 7 giugno 2016 che fanno riferimento alla fornitura di camicie da uomo a marchio “TRUZZI” nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2015.
- 6 Con decisione del 22 maggio 2025 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Annullamento accoglieva integralmente la domanda e dichiarava la decadenza del MUE contestato. La titolare del MUE veniva condannata a sopportare le spese.
- 7 In particolare, la Divisione di Annullamento forniva le seguenti motivazioni:

- Le rivendicazioni della titolare del MUE relative a giustificazioni per il mancato uso non possono essere accolte.
 - Quanto alle fatture presentate come doc. 8 che non provengono dalla titolare del MUE bensì da un'altra società, è possibile presumere che tali prove costituiscono un'indicazione implicita che l'uso è stato effettuato con il suo consenso.
 - Una parte significativa della documentazione prodotta faceva riferimento a periodi precedenti al 2019 (in particolare 2010-2016).
 - Tali prove sono considerate non idonee a dimostrare l'uso effettivo nel periodo rilevante.
 - Le prove potenzialmente rilevanti consistono essenzialmente in quattro fatture relative alla produzione di campionari; un contratto di licenza concluso nel maggio 2023; tredici fatture emesse dalla licenziataria tra settembre e novembre 2023, relative alla vendita di 804 camicie, per un fatturato complessivo di circa 39 000 EUR, esclusivamente a clienti situati in alcune province della regione Puglia.
 - Tuttavia, tali prove sono inidonee per dimostrare un uso effettivo del MUE contestato. Infatti, l'uso dimostrato dalle prove in questione è limitato a una parte ristretta del territorio italiano; si concentra in un periodo molto breve (circa due mesi); riguardava quantitativi e valori di vendita modesti, considerata la natura dei prodotti (capi di abbigliamento di largo consumo).
 - Nel caso di specie, in particolare, l'estensione dell'uso non è stata dimostrata in modo sufficiente.
- 8 In data 21 luglio 2025, la titolare del MUE proponeva ricorso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. La memoria contenente i rispettivi motivi del ricorso veniva recapitata in data 17 settembre 2025.
- 9 Con la propria risposta, ricevuta in data 21 novembre 2025, la richiedente la decadenza chiedeva il rigetto del ricorso.

Osservazioni e argomentazioni delle parti

- 10 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere riassunti come segue:
- La Divisione di Annullamento ha mal interpretato e sottovalutato le prove documentali depositate, sostenendo che esse erano quantitativamente e territorialmente non sufficienti. Tale valutazione, tuttavia, contrasta apertamente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza che riconosce che anche un uso limitato può essere sufficiente, purché rispondente a criteri oggettivi che dimostrino l'intenzione di mantenere o acquisire quote di mercato nel settore di riferimento.
 - Come già esposto nel corso del procedimento, la storia ultracentenaria del marchio "TRUZZI", fondato a Milano nel 1890, testimonia un radicamento profondo nel

settore della camiceria sartoriale. Si tratta di una produzione di nicchia, rivolta a una clientela selezionata ed esigente, in cui i volumi di vendita non sono né rappresentativi né comparabili con quelli dell'industria dell'abbigliamento di massa.

- In tale contesto, la quantità dei beni venduti non può – né deve – essere il parametro decisivo per valutare l'effettività dell'uso del marchio. Al contrario, la strategia commerciale del marchio “TRUZZI” si basa sull'eccellenza del prodotto e sulla cura del dettaglio, elementi che giustificano volumi ridotti ma economicamente rilevanti e perfettamente coerenti con le dinamiche del mercato del lusso.
- Nel caso di specie, la documentazione fornita dimostra vendite, produzioni, attività promozionali e presenza sul mercato del marchio “TRUZZI” in modo coerente con la strategia commerciale di nicchia perseguita.
- Il fallimento della precedente titolare costituisce una causa oggettiva, indipendente dalla volontà della titolare, che ha concretamente impedito l'utilizzo del marchio nel periodo immediatamente precedente alla sua acquisizione.
- Va infatti sottolineato che, nel contesto di un trasferimento di marchio successivo a una procedura fallimentare, l'acquirente non è giuridicamente autorizzato a utilizzare il marchio prima dell'avvenuto e formale trasferimento, che deve essere completato secondo le procedure previste dalla legge. Inoltre, qualsiasi utilizzo precedente da parte del futuro acquirente costituirebbe un uso illecito e non autorizzato, privo di validità legale e in violazione dei diritti ancora in capo al soggetto fallito o alla procedura concorsuale in essere.
- Nel caso in esame, il marchio “TRUZZI” è stato effettivamente trasferito a TRUZZI 1890 S.r.l. soltanto nel corso del 2021, come comprovato dalla documentazione depositata nel corso del procedimento di decadenza (doc. 2). Solo a partire da tale data, la titolare ha potuto legittimamente esercitare i diritti sul marchio e darne un uso pubblico e conforme alla normativa.
- Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, le fatture relative alla produzione di campionari, rappresentano un primo e concreto passo nell'utilizzo del marchio, intervenuto immediatamente dopo il trasferimento. Tali operazioni, sebbene inizialmente non rivolte direttamente al pubblico, sono parte integrante di una strategia commerciale funzionale alla reintroduzione del marchio sul mercato. Anche in questo senso, la giurisprudenza ha più volte chiarito che: “L'uso del marchio non deve necessariamente tradursi in vendite su larga scala: anche attività preparatorie, come la produzione di campionari o la distribuzione limitata, possono essere considerate rilevanti ove rappresentino un'effettiva intenzione di mantenere o acquisire quote di mercato”.
- Si sottolinea che il marchio “TRUZZI” è stato oggetto di uso effettivo e continuativo anche tramite canali digitali, in particolare attraverso la vendita online di prodotti recanti il marchio su piattaforme e siti terzi specializzati nella commercializzazione di abbigliamento di alta gamma e prodotti sartoriali.
- Infatti, i prodotti recanti il marchio “TRUZZI” sono effettivamente distribuiti e pubblicamente accessibili tramite una rete selezionata di rivenditori online, tra cui

(a titolo esemplificativo e non esaustivo): Michi D'Amato (Boutique online che offre vari modelli della collezione "TRUZZI"), EdwardTrani.it, Yoox, La Parigina, ecc.

11 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere riassunti come segue:

- Nell'esame della copiosa documentazione prodotta dalla titolare, la Divisione di Annullamento ha correttamente ritenuto irrilevanti ed influenti tutti documenti afferenti al periodo precedente a quello oggetto di indagine, soffermandosi esclusivamente sugli "unici documenti che sono inclusi nel periodo rilevante e potenzialmente possono offrire delucidazioni in merito all'estensione dell'uso"³, rappresentati dai doc. 5 (quattro fatture emesse dalla società barese Next S.r.l. in favore della titolare del MUE), doc. 7 (contratto di licenza del 30 maggio 2023 tra la Truzzi 1890 S.r.l. da un lato e le società Mircam S.r.l. e Progress S.r.l. dall'altro) e doc. 8 (tredici fatture emesse dalla licenziataria Mircam S.r.l. in favore di clienti siti in località pugliesi relative alla vendita di 804 camicie per un ammontare totale di circa 39 000 EUR).
- Nel caso di specie la Divisione di Annullamento non ha potuto altro che constatare che tutti tali fattori, singolarmente considerati, sono del tutto deficitari, avendo la titolare del MUE fornito la prova di un uso: molto circoscritto territorialmente (clienti ubicati solo in località pugliesi); per un periodo di tempo molto limitato (solo due mesi); per un quantitativo estremamente esiguo di camicie (solo 804 pezzi).
- Dalle prove fornite si evince che il prezzo unitario di ogni singolo capo varia da circa 35 EUR ad un massimo di 60 EUR (solo due camicie raggiungono 70 EUR) con una media del prodotto di circa 40 / 45 EUR a pezzo.
- I prodotti contraddistinti dal MUE contestato, pertanto, non possono certo annoverarsi tra i prodotti di nicchia e/o di lusso.
- È pacifico che tra i motivi legittimanti la sospensione dell'uso di un marchio soggetto a prove dall'uso, che devono essere indipendenti dalla volontà del titolare, non rientrano l'assoggettamento dell'impresa a procedure concorsuali, l'impotenza finanziaria ed il fallimento.
- Come ha correttamente osservato la Divisione di Annullamento nella decisione impugnata, sussistono "principi di normale diligenza nel momento dell'acquisto di detta titolarità, inclusa la verifica dei rischi connessi al mancato uso del marchio oggetto di acquisizione".
- Quanto alle argomentazioni relative alla produzione di campionari di cui al doc. 3 (già esibiti nel procedimento di decadenza ed esaminati dalla Divisione di Annullamento) che, secondo le prospettazioni della titolare del MUE, dovrebbero rappresentare "un primo e concreto passo nell'utilizzo del marchio ... sebbene inizialmente non rivolte direttamente al pubblico, sono parte integrante di una strategia commerciale funzionale alla reintroduzione del marchio sul mercato", si ribadisce la totale inidoneità di tale attività di vendita ai fini della prova dell'uso concreto del marchio in quanto, come correttamente dedotto nella decisione impugnata, trattasi di fatture "emesse in favore della titolare, e riguardano, in

quanto tali, un uso svolto non pubblicamente e verso l'esterno, dato che si tratta dell'acquisto da parte della titolare ... di campionari" e tra l'altro "riguardino un'impresa commerciale avente la propria sede in provincia di Bari".

- Inoltre, la stessa titolare non ha fornito un solo documento comprovante la successiva produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti a marchio "TRUZZI" (cataloghi, dépliant, pubblicità, imballaggi, immagini dei prodotti, listini vendita, fatture di vendita a clienti, ecc.) ad ulteriore dimostrazione del mancato uso effettivo del marchio "TRUZZI".
- Si contesta il valore probatorio dei tre *screenshot* prodotti dalla titolare del MUE (pag. 5-6 della memoria), eccependo in via preliminare la loro autenticità.
- Tali *screenshot*, che la controparte assume dimostrerebbero la commercializzazione di prodotti a marchio "TRUZZI" e la loro disponibilità per l'acquisto in diversi Stati Membri dell'Unione europea, sono ritenuti non particolarmente utili e controproducenti.
- In particolare, gli *screenshot* sono privi di data.
- Inoltre, essi riferiscono esclusivamente a: i) una pagina del sito www.edwardtrani.it, relativo a un esercizio commerciale a Trani (Italia); ii) una pagina del sito della Mircam S.r.l., una delle licenziatarie del marchio; iii) il sito www.mirkoburin.com, riconducibile a un *fashion stylist* e consulente creativo, che non svolge attività di vendita di capi di abbigliamento ma fornisce servizi di natura promozionale e creativa.
- Con riferimento a quest'ultimo sito, si rileva che lo *screenshot* menziona la "Collezione Autunno / Inverno 2014-2015", ossia un periodo ampiamente anteriore a quello rilevante ai fini dell'accertamento dell'uso effettivo del marchio.
- Si richiama la giurisprudenza secondo cui: la mera presenza di un marchio su un sito web o sui social media non è sufficiente, di per sé, a dimostrare un uso effettivo, in assenza di elementi che attestino un'effettiva destinazione al pubblico di riferimento (quali traffico web, ordini, prezzi, vendite o contatti commerciali nel territorio).
- Da tutti questi motivi risulta evidente ed indiscutibile che la titolare non ha fornito alcuna ulteriore prova circa l'uso effettivo del MUE contestato nel periodo rilevante. I motivi di impugnazione e le relative argomentazioni sono, pertanto, infondati.

Motivi

- 12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE

- 13 A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni dopo la sua registrazione e prima della presentazione della

domanda di annullamento, non ha formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 18 RMUE, sarà dichiarato decaduto, a meno che non vi siano ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

- 14 In base all'articolo 58, paragrafo 2, RMUE, se il marchio è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato, la titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e/o i servizi per i quali il marchio non è stato utilizzato.
- 15 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione definiscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio contestato per i prodotti e/o i servizi per i quali esso è stato registrato. Suddetti requisiti sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
- 16 Non è necessario che ogni elemento di prova fornisca informazioni su tutti questi quattro elementi. Pertanto, elementi di prova presi insieme possono stabilire i fatti necessari, anche se ciascuno di tali elementi di prova, preso singolarmente, sarebbe insufficiente a costituirne prova dell'esattezza (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34). Anche se tali elementi da soli non possono sostenere una conclusione di uso genuino, resta il fatto che essi devono essere valutati con le altre prove nel contesto della valutazione della natura genuina dell'uso del marchio (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 53). Inoltre, in talune circostanze, anche prove indiziarie come i cataloghi che fanno riferimento al marchio, sebbene non forniscano informazioni dirette sulla quantità di prodotti e/o effettivamente venduti e/o erogati, possono, da sole, essere sufficienti a dimostrare la portata dell'uso nel contesto di una valutazione complessiva (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57-58).
- 17 Tuttavia, la seria utilizzazione di un marchio non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un'utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
- 18 La prova dell'uso prodotta dalla titolare è costituita dai doc. 1-15 descritti sopra al punto 5.
- 19 Il periodo rilevante è quello compreso dal 3 febbraio 2019 e il 2 febbraio 2024 incluso. Inoltre, l'uso del marchio contestato deve essere stabilito per Classe 25: *Camicie, Abbigliamento, Cravatte, Calze, Foulards [fazzoletti], Sciarpe per il collo* nella Classe 25.

Tempo dell'uso

- 20 Per quanto riguarda il tempo dell'uso, non si tratta di esaminare se un marchio sia stato oggetto di un uso continuo nel corso del periodo rilevante. È sufficiente che un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo durante una parte di tale periodo (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 52-53).
- 21 Nel caso di specie, le quattro fatture di cui al doc. 5 sono datate nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 14 febbraio 2022, ossia all'interno del periodo rilevante. Il

contratto di licenza (doc. 7) è datato 30 maggio 2023 e le fatture della licenziataria (doc. 8) sono comprese tra il 14 settembre e il 17 novembre 2023, anch'esse nel periodo rilevante. L'istanza di querela (doc. 9) è datata 16 dicembre 2023. Questi documenti, nella loro interezza, attestano la presenza commerciale del marchio contestato durante il periodo rilevante.

- 22 La Commissione rileva che benché i documenti arrecanti date anteriori, anche di alcuni anni, al periodo rilevante (doc. 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15) non possono dimostrare l'uso nel quinquennio di riferimento, tali documenti possono essere presi in considerazione come elementi di contesto per corroborare le summenzionate prove che invece rientrano in detto periodo e, anche, per valutare la continuità dell'uso.
- 23 Nel caso di specie, la Commissione ritiene che essi svolgano in particolare la funzione di attestare la storicità e notorietà del marchio contestato nel settore della camiceria e che, dunque, non debbano essere completamente scartati quantomeno ai fini della qualificazione dei prodotti e della valutazione complessiva dell'uso effettivo.
- 24 In effetti, si ricorda come anche elementi di prova che arrecano date precedenti al periodo rilevante possano comunque essere presi in considerazione per analizzare quelle prove che, invece, rientrano nel periodo di riferimento (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 25).
- 25 Ne discende che le prove soddisfano il criterio del tempo dell'uso.

Luogo dell'uso

- 26 Per valutare la sussistenza di un uso effettivo nel territorio dell'Unione europea si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44). Difatti, se è certamente ragionevole attendersi che un marchio dell'Unione europea sia utilizzato in un territorio più esteso rispetto a quello dei marchi nazionali, non è necessario che tale uso sia geograficamente esteso per essere ritenuto effettivo, poiché una siffatta qualificazione dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 54).
- 27 La Commissione rileva che l'uso di un marchio dell'Unione europea nel territorio di un unico Stato membro dell'Unione può essere considerato sufficiente a dimostrare l'uso effettivo e reale del marchio dal punto di vista geografico, tenendo debito conto che la dimensione geografica è solo uno degli aspetti da considerare in tale valutazione (per analogia, 28/06/2017, T-287/15, REAL,- (fig.), EU:T:2017:443, § 59; 09/11/2016, T-716/15, Representación del hierro del bocado (fig.) / Representación del hierro del bocado (fig.) et al., EU:T:2016:649, § 41-44; 30/11/2016, T-2/16, Pret | a | Diner / Pret a Manger (fig.) et al., EU:T:2016:690, § 50; 15/07/2015, T-398/13, TVR Italia (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 52-53).
- 28 Il Tribunale Generale ha statuito a più riprese che l'uso di un MUE in un solo Stato membro o anche in una sola città di uno Stato membro è sufficiente a soddisfare il criterio dell'estensione territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81).

- 29 Le fatture di cui al doc. 8 riguardano clienti situati in diverse province della Regione Puglia (Andria, Bari, Brindisi, Fasano, Foggia, San Severo e Taranto), per un totale di nove esercizi commerciali distribuiti in sette città. Il contratto di licenza (doc. 7) è stato stipulato tra la titolare e due licenziatarie, entrambe con sede in Puglia. L'uso in una parte non trascurabile dell'Italia è quindi documentato.
- 30 Il criterio del luogo dell'uso è pertanto soddisfatto.

Sull'intensità dell'uso

- 31 Per quanto riguarda l'intensità dell'uso del marchio contestato, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d'uso nonché della frequenza di tali atti, dall'altro (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41).
- 32 La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione complessiva dell'intensità d'uso del marchio implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 e giurisprudenza citata).
- 33 Le prove dovrebbero essere esaminate in relazione alla natura dei prodotti e/o servizi e alle caratteristiche del mercato rilevante (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
- 34 La Commissione rileva che, durante il periodo di effettiva titolarità del marchio contestato, compreso tra il 18 giugno 2021 e il 2 febbraio 2024 (circa 31 mesi), la titolare ha posto in essere una sequenza articolata di atti commerciali.
- 35 Subito dopo l'acquisizione del marchio, tra il 2021 e il 2022, la titolare ha investito oltre 108 000 EUR nella produzione di campionari (doc. 5). Nel maggio 2023 ha poi stipulato un contratto di licenza esclusiva con MIRCAM S.r.l. e PROGRESS S.r.l. per la produzione e commercializzazione di camicie, a fronte di un canone di 80 000 EUR (doc. 7).
- 36 Tra settembre e novembre 2023 è stata avviata l'effettiva commercializzazione dei prodotti tramite MIRCAM S.r.l., che ha venduto 804 camicie a nove esercizi commerciali distribuiti in sette città pugliesi, per un importo complessivo di circa 39 000 EUR (doc. 8). Infine, nel dicembre 2023, la titolare ha intrapreso un'azione legale a tutela del marchio (doc. 9).
- 37 Tale sequenza configura un impegno commerciale progressivo, coerente e orientato a uno sfruttamento genuino del marchio nel mercato. Essa non è la sequenza tipica di un uso simbolico finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio. Laddove la giurisprudenza ha qualificato un uso come puramente simbolico, si trattava di situazioni in cui l'unico uso dimostrato consisteva in vendite episodiche e isolate, prive di qualsiasi contesto commerciale più ampio (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). Nel caso di specie, le vendite del settembre-novembre 2023 si inscrivono invece in una strategia commerciale avviata già dal 2021 e dotata di una continuità logica interna.

- 38 La Divisione di Annullamento ha attribuito un peso determinante al breve arco temporale (due mesi) e al volume delle vendite (804 camicie, 39 000 EUR), qualificando i prodotti come di largo consumo. La Commissione non condivide tale impostazione per le ragioni di seguito esposte.
- 39 In primo luogo, sul volume delle vendite: 804 camicie vendute in due mesi a nove esercizi commerciali in una fase di prima commercializzazione rappresentano un dato indicativo, non trascurabile. La condizione di estensione dell'uso non richiede che la titolare riveli l'intero volume delle vendite né che tale volume sia elevato: è sufficiente dimostrare il superamento della soglia minima per un uso effettivo (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Più il volume è limitato, più la titolare è tenuta ad addurre elementi complementari che escludano l'uso meramente simbolico (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). Nel caso di specie, tali elementi complementari sono forniti dalla produzione di campionari, dal contratto di licenza e anche dall'azione penale per contraffazione, che attestano complessivamente l'intenzione di operare sul mercato.
- 40 In secondo luogo, sulla natura dei prodotti: la Divisione di Annullamento ha qualificato le camicie arrecanti il marchio contestato come prodotti di largo consumo, traendo la conseguenza che volumi ridotti non sarebbero compatibili con un uso effettivo di un MUE.
- 41 Tale qualificazione non è condivisibile nel caso di specie. Le prove dimostrano che il marchio contestato è associato a una casa di moda milanese fondata nel 1890, specializzata nella camiceria sartoriale tradizionale (doc. 3 e 4), con una presenza documentata in riviste di moda di fascia alta quali "Uomo Vogue", "GQ Style" e "Vanity Fair" (doc. 11), e la cui valutazione economica, effettuata nell'ambito della procedura concorsuale, aveva riconosciuto un avviamento commerciale significativo (doc. 2).
- 42 In tal senso, il richiamo operato dalla Divisione di Annullamento alla sentenza Torrefazione Caffè Michele Battista (06/06/2019, T-220/18, Torrefazione Caffè Michele Battista, EU:T:2019:383) non è pertinente, atteso che quel caso riguardava un prodotto con una struttura di mercato strutturalmente diversa. Le caratteristiche del mercato di riferimento incidono in modo determinante sulla valutazione dell'uso effettivo (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel (fig.) / SONIA, EU:T:2008:135, § 53).
- 43 In terzo luogo, la distribuzione delle vendite in sette città di quattro province, attraverso una rete di nove esercizi commerciali, riflette una strategia distributiva coerente con un marchio in fase di rilancio in una fase iniziale a seguito di una procedura concorsuale per fallimento. La titolare disponeva del marchio soltanto per circa la metà del periodo rilevante: la concentrazione geografica iniziale sulla Puglia, sede delle licenziatarie, è comprensibile nell'ambito di una strategia di espansione commerciale progressiva e non configura un uso meramente simbolico.
- 44 Infine, la Commissione riconosce che due mesi di vendite documentate rappresentano, di per sé soli, un elemento esiguo. Tuttavia, come indica la giurisprudenza, è sufficiente che il marchio sia stato oggetto di uso effettivo durante una parte del periodo rilevante, e documenti posteriori al periodo rilevante possono essere valutati nella misura in cui confermino l'uso nel periodo di riferimento (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 65-69).

- 45 Come spiegato anteriormente, le vendite del settembre-novembre 2023 non sono l'unico elemento di prova: esse si collocano al termine di una sequenza commerciale che abbraccia il periodo di disponibilità del marchio da parte della titolare (2021-2024).
- 46 Prendendo in considerazione tutti i fattori del caso di specie nella loro interdipendenza, vale a dire il volume delle vendite, la natura sartoriale dei prodotti, la coerenza della strategia commerciale, la sequenza delle attività di rilancio, il contesto dell'acquisizione da una procedura concorsuale, e il periodo effettivo di disponibilità del marchio, la Commissione conclude che le prove prodotte, valutate complessivamente, dimostrano un uso effettivo del marchio "TRUZZI" nel periodo rilevante, in relazione a *camicie* nella Classe 25, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE.
- 47 Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, la titolare ha a giusto titolo affermato che il criterio dell'estensione dell'uso deve ritenersi soddisfatto.
- 48 Occorre ribadire, a tale proposito, come la condizione relativa all'estensione dell'uso non richieda che la titolare debba rivelare l'intero volume di vendite o il proprio fatturato. È sufficiente fornire prova che dimostri un quantitativo minimo per stabilire un uso effettivo e reale (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
- 49 Nell'interpretazione della nozione di uso effettivo, occorre considerare che se, da un lato, la *ratio legis* dell'esigenza dell'effettivo utilizzo del marchio, da una lato richiede, che vi sia una valida ragione economica derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato, dall'altro lato, tale disposizione non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa o a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53 e giurisprudenza ivi citata).
- 50 Occorre altresì rammentare che l'obbligo di addurre la prova dell'uso effettivo del marchio non è diretto a controllare la strategia commerciale del titolare di questo marchio: non è escluso che per quest'ultimo sia economicamente ed obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una gamma di prodotti anche se la loro quota nel suo fatturato annuo è irrisoria (19/09/2019, T-359/18, TRICOPID / TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 56). Qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, un uso anche minimo può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo (19/09/2019, T-359/18, TRICOPID / TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 48).

Sulla natura dell'uso

- 51 La nozione di "natura dell'uso" comprende: (i) l'uso del segno quale marchio nel corso di attività commerciali; (ii) l'uso del marchio nella forma in cui è registrato, o in una forma che non ne altera il carattere distintivo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE; (iii) l'uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato.
- 52 Quanto al primo requisito, le fatture della licenziataria MIRCAM S.r.l. (doc. 8) contengono nella descrizione dei prodotti un riferimento esplicito a "Truzzi", attestando che il marchio è usato per identificare i prodotti commercializzati presso i clienti e dunque per garantire l'identità di origine delle camicie. Tale uso va oltre la mera identificazione aziendale e svolge la funzione essenziale di marchio (per analogia, 03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82). L'uso del marchio con il consenso della titolare da parte della licenziataria è equiparato all'uso della titolare ai

sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, RMUE (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). La presentazione da parte della titolare delle prove di uso della licenziataria implica pertanto il suo consenso all'uso.

- 53 Quanto al secondo requisito, il marchio contestato è un marchio denominativo "TRUZZI". Il termine "TRUZZI" è utilizzato nelle descrizioni dei prodotti nelle fatture della licenziataria (doc. 8) nella forma denominativa di riferimento. Tale uso è conforme alla forma registrata. Le medesime considerazioni trovano applicazione anche rispetto alle fatture dirette alla titolare per la fornitura di campionari dove vi è menzione al marchio "TRUZZI".
- 54 Quanto al secondo requisito, il marchio contestato è un marchio denominativo "TRUZZI". Il termine "TRUZZI" è utilizzato nelle descrizioni dei prodotti nelle fatture della licenziataria (doc. 8) nella forma denominativa di riferimento. Tale uso è conforme alla forma registrata. Le medesime considerazioni trovano applicazione anche rispetto alle fatture dirette alla titolare per la fornitura di campionari, dove vi è menzione al marchio "TRUZZI".

- 55 Le altre forme dell'uso del marchio contestato che appaiono nelle



prove . Queste altre forme dell'uso del marchio contestato che appaiono nelle prove presentano l'elemento denominativo "TRUZZI" in combinazione con uno stemma araldico sovrastante, con l'indicazione "MILANO 1890" in posizione subordinata e con varianti cromatiche e tipografiche sui diversi supporti. Tali varianti non alterano il carattere distintivo del marchio registrato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE: l'elemento denominativo "TRUZZI" conserva posizione dominante e piena riconoscibilità in tutte le forme documentate, mentre gli elementi aggiuntivi hanno carattere distintivo limitato, trattandosi di un riferimento geografico descrittivo ("MILANO"), di un dato cronologico meramente informativo ("1890") e di uno stemma con funzione ornamentale e celebrativa accessoria. Le variazioni cromatiche e di *font* rientrano nella normale modernizzazione grafica consentita, tanto più che il marchio è registrato in forma denominativa pura.

- 56 Nella percezione del consumatore medio di riferimento, le forme utilizzate e quella registrata sono dunque riconducibili al medesimo segno distintivo.
- 57 Il secondo requisito relativo alla natura dell'uso deve pertanto ritenersi soddisfatto.
- 58 Quanto al terzo requisito, le fatture del doc. 8 riguardano esplicitamente la vendita di camicie, ovvero uno dei prodotti per i quali il marchio è registrato nella Classe 25. Il criterio della natura dell'uso è pertanto soddisfatto con riguardo alle camicie.
- 59 Per quanto riguarda gli altri prodotti protetti dal marchio contestato nella Classe 25 (*abbigliamento, cravatte, calze, foulards [fazzoletti], sciarpe per il collo*), la titolare non ha prodotto prove di uso specifiche.
- 60 In particolare, la categoria *abbigliamento* è sufficientemente ampia da consentire l'individuazione di sottocategorie autonome basate sulla finalità/destinazione del

prodotto, come nel caso delle *camicie*. In secondo luogo, le *camicie* costituiscono una sottocategoria autonoma e coerente all'interno dell'abbigliamento, identificata da una funzione specifica (capo per la parte superiore del corpo, con caratteristiche costruttive tipiche: colletto, abbottonatura anteriore, polsini). In terzo luogo, la prova dell'uso è documentata esclusivamente per *camicie*, senza evidenza di altri capi di abbigliamento. La conseguenza è che l'uso effettivo può essere riconosciuto solo per la sottocategoria *camicie* e non per l'intera categoria *abbigliamento*.

- 61 Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, RMUE, la titolare decade dai propri diritti per i prodotti per i quali l'uso effettivo non è dimostrato. In conformità al principio dell'uso parziale (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45), il marchio deve essere considerato come usato, ai fini del presente procedimento, soltanto per *camicie* nella Classe 25.

Conclusione sull'uso effettivo

- 62 Alla luce di tutto quanto precede, la Commissione conclude che la titolare del MUE ha dimostrato l'uso effettivo del marchio contestato nel periodo rilevante, in relazione al prodotto *camicie* nella Classe 25.
- 63 La Commissione, avendo concluso che l'uso effettivo del marchio è dimostrabile solo per detti prodotti nel periodo rilevante, non è tenuta a esaminare se la procedura concorsuale per il fallimento della precedente titolare possa costituire una ragione legittima per il mancato uso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE. La Commissione si limita a osservare che l'esistenza di una procedura concorsuale per fallimento della precedente titolare, pur non sospendendo l'obbligo di usare il marchio, deve essere comunque presa in considerazione al momento di valutare l'intensità dell'uso. Ciò senza tuttavia pregiudicare i principi di normale diligenza nel momento dell'acquisto di detta titolarità, inclusa la verifica dei rischi connessi al mancato uso del marchio oggetto di acquisizione della precedente titolare.
- 64 Infatti, benché tale circostanza sembrerebbe non sufficiente per esimere la titolare dal produrre prova dell'uso del marchio contestato appare irragionevole e irrealista non tenere conto di essa al momento di valutare se gli atti compiuti da questa rientrino o meno in una strategia commerciale volta a creare e a preservare una quota di mercato per i prodotti per cui il marchio contestato appare usato.

Conclusione

- 65 La domanda di decadenza deve pertanto essere respinta con riguardo a *camice* e accolta con riguardo agli altri prodotti della Classe 25 per i quali l'uso non è stato dimostrato (*abbigliamento, cravatte, calze, foulards [fazzoletti], sciarpe per il collo*).
- 66 La decisione impugnata, che ha dichiarato la decadenza del marchio per tutti i prodotti della Classe 25, è pertanto annullata nella misura in cui tale dichiarazione riguarda *camicie*.
- 67 Il ricorso è dunque accolto rispetto a questi prodotti ed è respinto per il resto.

Spese

- 68 Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, qualora ciascuna parte risulti soccombente su uno o più capi, la Commissione di ricorso decide una diversa ripartizione delle spese. Poiché il ricorso è accolto parzialmente, è opportuno disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al procedimento di ricorso.
- 69 Quanto alle spese del procedimento di decadenza, è opportuno che, per le medesime ragioni, ciascuna parte sopporti parimenti le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. **Il ricorso è accolto in parte e la decisione impugnata è annullata nella misura in cui viene dichiarata la decadenza del marchio contestato in relazione a *camicie* nella Classe 25.**
2. **Il ricorso è respinto per il resto e la decisione impugnata dichiarando la decadenza del marchio contestato per i restanti prodotti è confermata.**

Firmato

G. Humphreys Bacon

Firmato

M. Bra

Firmato

A. González Fernández

Cancelliera:

Firmato

K. Zajfert

