

RICORSO N. 7687

UDIENZA DEL 08/07/2019

SENTENZA N. 31/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pres. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentiti i rappresentanti della controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RANCILIO GROUP SPA

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

FATTI E PROCEDIMENTO

La Gedac srl depositava, in data 29/10/2014, domanda di registrazione di marchio PT2014C000212 per il segno denominativo **COFFING STORE** per rivendicare i prodotti delle classi 7, 9, 11, 30, 32 e 35 .

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul bollettino UIBM n. 45 del 24/3/2015.

In data 24/6/2015 la Rancilio group spa depositava atto di opposizione contro tutti i suddetti prodotti basandola sulle seguenti registrazioni anteriori:

- Marchio comunitario denominativo **COFFEEING THE WORLD** n. 4709391 depositato il 9/11/2005 e registrato in data 13/12/2006 (con priorità nazionale n. MI2005C010307) per contraddistinguere i prodotti della **classe 7**: *macina-dosatori per caffè elettrici, macchine lavastoviglie, macchine lavatazze e lavabicchieri, apparecchiature automatiche, lavastoviglie, impastatrici elettriche, apparecchi agitatori, apparecchi per tritare il ghiaccio commestibile, sbattitori automatici, apparecchiature includenti spremi-agrumi automatici, frullatori automatici, apparecchi per contenere, frullare ed erogare bevande a temperatura predeterminata; della classe 11*: *macchine per il caffè espresso, parti ed accessori delle stesse, apparecchi di cottura, scaldavivande elettrici, friggitrici elettriche, tostapane elettrici, griglie e piastre di cottura elettriche e a raggi infrarossi, apparecchi di refrigerazione,*



macchine per la produzione di ghiaccio alimentare, depuratori d'aria, frigoriferi, congelatori, congelatori per fare il gelato e della classe 30: caffè, miscele di caffè, surrogati del caffè, bevande a base di caffè.

- Marchio comunitario denominativo **COFFEEING** N. 4704896, depositato il 7/11/2005 e registrato il 10/7/2007 per i seguenti prodotti della **classe 7**: *macina-dosatori per caffè elettrici, macchine lavastoviglie, macchine lavatazze e lavabicchieri, apparecchiature automatiche, lavastoviglie, impastatrici elettriche, apparecchi agitatori, apparecchi per tritare il ghiaccio commestibile, sbattitori automatici, apparecchiature includenti spremi-agrumi automatici, frullatori automatici, apparecchi per contenere, frullare ed erogare bevande a temperatura predeterminata e della classe 11*: *macchine per il caffè espresso, parti ed accessori delle stesse, apparecchi di cottura, scaldavivande elettrici, friggitrice elettriche, tostapane elettrici, griglie e piastre di cottura elettriche e a raggi infrarossi, apparecchi di refrigerazione, macchine per la produzione di ghiaccio alimentare, depuratori d'aria, frigoriferi, congelatori, congelatori per fare il gelato.*

L'opposizione risultava ammissibile e ricevibile in quanto erano stati corrisposti i diritti dovuti e dimostrata l'anteriorità e la titolarità dei marchi.

La prima comunicazione alle parti veniva stata effettuata con ministeriale n. 142397 dell'11/8/2015.



Trascorso infruttuosamente il termine entro il quale era possibile esperire il tentativo di conciliazione, l'opponente depositava una memoria a sostegno dei motivi di opposizione.

Il richiedente, a sua volta, presentava le proprie deduzioni unitamente all'istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, ai sensi dell'art. 178, comma 5 CPI.

La documentazione relativa veniva prodotta dall'opponente, su supporto cartaceo e digitale, e la controparte replicava al riguardo.

L'UIBM, con decisione del 17.4.18, rigettava l'opposizione ritenendo non essere stata fornita idonea prova d'uso.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la Rancilio gruoup spa alla quale la Gedac spa ha resistito con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'UIBM ha ritenuto non fornita adeguata prova d'uso sulla base della motivazione che segue.

“Considerato che i requisiti per considerare sufficiente la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore sono cumulativi questa deve essere valutata nella sua integralità; nel caso in esame l'opponente si è limitato a produrre una scarne documentazione contabile dalla quale non è stato possibile verificare l'utilizzo effettivo del marchio COFFEING/COFFEING THE WORLD sul mercato di riferimento. Non sono stati inoltre forniti dati relativi ad eventuali investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione sufficienti al mantenimento della quota di mercato detenuta e all'acquisizione di ulteriori sbocchi commerciali. E' stata data rappresentazione di una sola partecipazione ad un evento fieristico nonché della sponsorizzazione di un



unico evento sportivo così come limitata anche la produzione di articoli di stampa riferita ad una sola rivista e per un solo anno del quinquennio di riferimento.”

La motivazione predetta risulta basata sul seguente esame della documentazione fornita dalla opponente.

- ***Allegato A:** trattasi di copie di alcune pagine di dizionari della lingua inglese dai quali risulta l'inesistenza del verbo "to coffee"; al riguardo si fa presente che il termine COFFEING deriva dal gergo e, nell'uso comune, ha assunto il significato di "pausa caffè" o, più estesamente, "prendere un caffè";*
- ***Allegato B 1:** fotografia di uno stand espositivo della azienda RANCILIO in cui appare il logo aziendale accompagnato dal marchio COFFEEING THE WORLD (utilizzato come pay-off del brand aziendale); l'immagine è priva di datazione certa; **si vede nel riferimento alla foto***
- ***Allegato B 2:** pagina estratta dal sito web aziendale in cui risultano lo stesso logo come sopra indicato (10/11/2016);*
- ***Allegato C:** fattura del 31/10/2012 relativa alla corresponsione del canone per la partecipazione ad un evento espositivo presso la Fiera di Milano; non esiste nessun riferimento al marchio, la fattura reca solo la denominazione sociale dell'opponente;*
- ***Allegato D:** Host Journal anno 2013 – catalogo partecipazione manifestazione fieristica contenente immagini di macchine professionali per il caffè; in calce al catalogo è riportato il logo aziendale con il marchio anteriore COFFEING THE WORLD;*
- ***Allegato E:** immagine di una macchina professionale per caffè con logo aziendale e marchio anteriore; senza data certa.*
- ***Allegato F:** immagine stand RANCILIO; il marchio è poco visibile e non esiste data certa*



Con riferimento alle immagini sopra citate si fa presente che l'opponente ha indicato trattarsi della manifestazione tenutasi presso la Fiera di Milano nell'anno 2013 ma le fotografie non riportano una data certa.

- ***Allegato G:** fatture del periodo 2010/2015 (una per ogni anno) rilasciate per forniture ad operatori nazionali del settore di macchine professionali per caffè e loro parti e ricambi. Le fatture non contengono alcun riferimento al marchio; è presente la sola denominazione aziendale e la descrizione dei prodotti.*
- ***Allegato H:** idem come sopra con riferimento al territorio francese.
A prescindere dal fatto che nella documentazione contabile di cui agli allegati G e H non è fornita evidenza del marchio anteriore COFFEEING THE WORLD/COFFEING, si fa presente che i valori contabili esposti sono alquanto esigui (circa € 16.000 per il territorio nazionale ed € 29.000 per quello francese per l'intero quinquennio).*
- ***Allegato I:** articolo di stampa – rivista di settore MIXER giugno 2014 con stessa immagine dell'allegato E*
- ***Allegato L:** rivista web MILLEO1Miglia del mese di novembre 2010 relativa ad una gara ciclistica svoltasi nel 2010 e sponsorizzata, fra gli altri dall'opponente. E' visibile Il marchio RANCILIO - COFFEING THE WORLD*
- ***Allegato M:** catalogo con citato marchio anno 2011 con immagini di macchine lavabicchieri e lavatazze*
- ***Allegato N:** brochure italiano/inglese con marchio completo anno 2013 privo di alcun riferimento a prodotti*
- ***Allegato O:** brochure anno 2013 con marchio completo relativa ad un modello di macchina macina e dosa caffè*
- ***Allegato P:** brochure anno 2014 con marchio completo relativa ad un modello di macchina per caffè espresso*
- ***Allegato Q:** idem come allegato P*

- *Allegato R: idem come allegato P*

Sulla base dei citati elementi la Commissione non ritiene corretta la conclusione cui è giunto L' Ufficio.

In primo luogo è dimostrato, in base alla documentazione citata, che il segno COFFEING THE WORLD è stato usato nel quinquennio 2010 – 2015 senza soluzione di continuità.

Ciò costituisce di per sé la prova di un uso rilevante in quanto protratto per un considerevole lasso di tempo.

In secondo luogo, circa gli allegati da B1 ad F gli stessi si riferiscono alla manifestazione alla Fiera di Milano del 2013 in quanto ciò risulta dimostrato sia dall'allegato C che contiene la fattura per la partecipazione alla Fiera del 18-22 ottobre 2013 che dalla foto dello Stand predisposto presso la detta Fiera la cui data corrisponde a quella dello JPG (3-12-13).

Anche gli allegati da L ad R si riferiscono alle date comprese tra il 2010 ed il 2015.

Inoltre, il segno in esame è stato pubblicato sulla rivista “Web 1001 miglia” da cui risulta che la ricorrente aveva sponsorizzato nel 2010 una manifestazione ciclistica.

Si aggiunge che è stata fornita prova tramite le fatture che il segno Coffeing the world è stato usato anche nella commercializzazione dei prodotti in Francia. Il che deve indurre necessariamente a ritenere che la distribuzione del prodotto e ,quindi, anche la diffusione del marchio distintivo del produttore , abbia avuto una certa rilevanza se lo stesso

è stato commercializzato anche all'estero, ancorchè tale circostanza non rilevi direttamente in riferimento all'uso fattone in Italia..

Circa gli importi ritenuti dall'Ufficio complessivamente ridotti ,si osserva che , poiché il marchio risulta apposto sulle fatture , appare ragionevole quanto dedotto dalla società ricorrente e ,cioè, che queste sono state prodotte a campione essendo inverosimile che una società che esporta il proprio prodotto anche all'estero abbia avuto come clienti solo tre rivenditori in Italia e tre rivenditori in Francia , tenuto conto del fatto che è notorio che le macchine da caffè italiane sono comunque ampiamente diffuse .

Quanto poi alle fatture, le stesse coprono tutti e cinque gli anni per cui è richiesta la prova d'uso e, ancorchè le stesse non si riportino complessivamente importi elevati, riguardano diversi acquirenti che nel caso dell'Italia sono concentrati in Lombardia (Rho, Legnano e Brescia) mentre per la Francia concernono Marsiglia ed altre due località .

A tale proposito va rilevato, rifacendosi a quanto in precedenza detto circa la continuità quinquennale della distribuzione che il volume delle vendite nonché la durata dell'uso del marchio sul mercato sono due elementi di particolare rilievo e che questi due fattori sono interdipendenti tra loro per cui tanto l'uso breve di un quantitativo ingente quanto l'uso continuato di un volume più esiguo possono bastare per soddisfare il requisito dell'uso effettivo.

L'insieme di tutti i sopra indicati elementi consente di ritenere che la prova dell'uso del marchio possa considerarsi adeguata in ragione del



fatto che: lo stesso si è protratto per tutto il quinquennio; ha avuto una diffusione transnazionale; è stato presente quanto meno in una manifestazione fieristica; è stato utilizzato per la sponsorizzazione di una gara ciclistica; è stato pubblicato su un giornale web e risulta riprodotto su svariate brochure pubblicitarie .

Il ricorso va conseguentemente accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato ; compensa le spese di giudizio

Roma 8.7.19

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 30.07.2019

IL V. SEGRETARIO

