

**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. Dott. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EMINENCE S.A.S.

contro

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

FATTI E PROCEDIMENTO

- In data 18/12/2014 la sig.ra Vanina Guarnati depositava la domanda di registrazione del marchio n. BS2014C000742, qui di seguito rappresentato:



- La domanda di registrazione aveva ad oggetto i prodotti e servizi appartenenti alla classe 25 – articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria – e alla classe 35 – pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale – della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi dell’Accordo di Nizza. La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa n. 47 del 22/05/2015.
- Avverso la domanda di registrazione, in data 20/8/2015, veniva depositato dalla Eminence S.a.s, titolare del marchio ATHENA, l’atto di opposizione n. 937/2015, riunito, con provvedimento n. 143/2018, all’opposizione del Calzaturificio Effe Tre s.r.l ai sensi dell’art. 178, co. 6 C.P.I.
- La Eminence S.a.s. – la sola ad aver presentato ricorso innanzi a questa Commissione – in sede di opposizione alla registrazione del marchio della richiedente, indicava quali motivi la violazione delle prescrizioni contenute all’art. 12, comma 1, lett. c) e d) C.P.I., evidenziando che la registrazione del marchio INTIMO ATENA ABBIGLIAMENTO avrebbe potuto determinare un rischio di confusione con il marchio ATHENA, a causa della somiglianza dei marchi in conflitto, oltre che per l’affinità e identità dei beni contrassegnati.
- Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 178, co. 1 e co. 2 C.P.I. richiesto con ministeriale del 6/5/2015 prot. n. 0063386 non dava esito positivo.
- Pertanto, decorso inutilmente il termine di due mesi previsto dalla suddetta disposizione per consentire alle parti di raggiungere un accordo di conciliazione, la Eminence S.a.s., in data 4/2/2016 depositava la memoria contenente la formulazione delle proprie osservazioni a supporto della domanda, consistenti nella somiglianza (i) dei marchi dal punto di vista fonetico, visivo e concettuale; (ii) dei prodotti riconducibili ai marchi e ai servizi (questi ultimi solo nella misura in cui ascrivibili ai prodotti in esame).
- In data 15/7/2016, la sig.ra Guarnati formulava le proprie osservazioni e controdeduzioni a sostegno della domanda di registrazione del marchio INTIMO

ATENA ABBIGLIAMENTO, e presentava istanza ex art. 178 C.P.I. per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio ATHENA da parte della Eminence S.a.s.

- In data 21/11/2016 la Eminence S.a.s. richiedeva la proroga del termine per depositare la documentazione a sostegno della prova dell'uso del proprio marchio che, in data 29/11/2016, veniva accolta dall'Ufficio. Successivamente, in data 17/5/2017, veniva depositato il materiale probatorio richiesto ai fini della prova d'uso del marchio ATHENA.
- Con memoria dell'8/11/2017, il richiedente presentava le proprie deduzioni alla documentazione depositata dalla Eminence S.a.s. con riferimento alla prova attestante l'uso effettivo del marchio.
- In data 6/3/2018, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con decisione n. 143/2018 – ritenendo che il materiale probatorio depositato non fosse idoneo a provare l'uso effettivo del marchio ATHENA – respingeva l'opposizione ex art. 178, co. 4 C.P.I.
- In data 26 luglio 2018, la Eminence S.a.s. presentava ricorso, innanzi a questa Commissione, avverso la decisione n.143/2018, lamentando (i) sotto il profilo strettamente procedurale la violazione ed erronea applicazione dell'art. 178, comma 4, C.P.I. nella parte in cui la decisione non aveva considerato assolto l'onere probatorio, valutando erroneamente la documentazione attestante la prova dell'uso effettivo del marchio, (ii) e sotto il profilo sostanziale, l'omesso esame dei motivi di opposizione inerenti al rischio di confusione tra il pubblico dei consumatori ex art. 12, comma 1, lett. d) C.P.I.
- La richiedente ha resistito con memoria di replica del 22/5/2019, formulando le proprie deduzioni in relazione alle osservazioni della Eminence S.a.s. che, a sua volta, in data 4/6/2019 replicava con le proprie controdeduzioni.

MOTIVI DI DIRITTO

La società ricorrente contesta la decisione, in primo luogo, per non avere essa ritenuto fornita la prova dell'uso effettivo del marchio ATHENA, sul presupposto che la documentazione prodotta dalla Eminence S.a.s. fosse riferibile anche al marchio LIABEL, facente capo alla casa madre.

La censura è fondata.

Sul punto si precisa che, con riferimento alla documentazione depositata dalla Eminence S.a.s. ai fini della prova d'uso, l'Ufficio rilevava:

<1. Con riferimento ai documenti comprovanti le vendite:

- *sull'intestazione della fattura n. 13220 del 30.07.2010, per un importo di euro 22.140,00, è presente esclusivamente il marchio LIABEL. Nessuno dei prodotti elencati in fattura reca il marchio ATHENA;*
- *sull'intestazione della fattura n. 23797 del 31.12.2010, per un importo di euro 10.692,02, è presente esclusivamente il marchio LIABEL. Nessuno dei prodotti elencati in fattura reca il marchio ATHENA;*
- *sull'intestazione della fattura n. 1976 del 25.02.2011, per un importo di euro 16.001,00, è presente esclusivamente il marchio LIABEL. Nessuno dei prodotti elencati in fattura reca il marchio ATHENA;*
- *sull'intestazione della fattura n. 14974 del 07.10.2011, per un importo di euro 46.646,36, è presente esclusivamente il marchio LIABEL. Nessuno dei prodotti elencati in fattura reca il marchio ATHENA;*
- *sull'intestazione della fattura n. del 02.09.2013, per un importo di euro 32.640,04, è presente esclusivamente il marchio LIABEL. Nessuno dei prodotti elencati in fattura reca il marchio ATHENA;*
- *sull'intestazione della fattura n. 6735 del 18.07.2014, per un importo di euro 15.966,26, è presente esclusivamente il marchio LIABEL. Nessuno dei prodotti elencati in fattura reca il marchio ATHENA;*
- *sull'intestazione della fattura n. 07986 del 01.09.2014, per un importo di euro 93.297,05, è presente esclusivamente il marchio LIABEL. Nessuno dei prodotti elencati in fattura reca il marchio ATHENA;*

2. Con riferimento alle confezioni di prodotti:

- *la confezione del prodotto "Spalla stretta filo di scozia" reca il marchio ATHENA by LIABEL; sula lato della confezione è presente la seguente dicitura: Liabel® marchio registrato Liabel S.p.A;*
- *la confezione del prodotto "Tre girocollo manica corta 100% cotone" reca il marchio ATHENA by LIABEL; sula lato della confezione è presente la seguente dicitura: Liabel® marchio registrato Liabel S.p.A;*

- la confezione del prodotto “2 Spalla stretta cotone” reca il marchio ATHENA by LIABEL; sulla lato della confezione è presente la seguente dicitura: Liabel® marchio registrato Liabel S.p.A;
- la confezione del prodotto “manica corta filo di scozia” reca il marchio ATHENA by LIABEL; sulla lato della confezione è presente la seguente dicitura: Liabel® marchio registrato Liabel S.p.A;

3. Con riferimento ai volantini:

- volantino n. 1 denominato “Mille e una offerta” (senza data, né indicazione della titolarità/provenienza); testo dell’offerta al pubblico: “Lotto 3 t-shirt uomo Liabel”; il marchio che identifica l’offerta è LIABEL, in corsivo bianco stilizzato su sfondo rosso. Le confezioni riprodotte sul volantino recano il seguente marchio: “ATHENA by LIABEL”;
- volantino n. 3 denominato “Elegante e leggero anche nel prezzo” (senza data; titolarità/provenienza: Carrefour): il marchio che identifica l’offerta è LIABEL, in corsivo bianco stilizzato su sfondo rosso. Le confezioni riprodotte sul volantino recano il seguente marchio: “ATHENA by LIABEL”; l’etichetta visibile sui prodotti (boxer neri da uomo) riporta il marchio LIABEL;
- volantino n. 6 denominato “intimo uomo /donna” (n. 15/2011. Validità: dal 14 al 27 luglio 2011; titolarità/provenienza: Metro): il marchio che identifica l’offerta “3x2” è LIABEL, in corsivo bianco stilizzato su sfondo rosso. Le confezioni riprodotte sul volantino recano i seguenti marchi: ATHENA e LIABEL.
- volantino n. 8 denominato “Caldo Inverno” (Validità: dal 04 al 17 novembre 2010; titolarità/provenienza: IPERCOOP): il marchio che identifica l’offerta “25% sconto alle casse” è ATHENA by LIABEL.
- volantino n. 11 denominato “Speciale Intimo” (senza data; titolarità/provenienza: Carrefour): il marchio che identifica l’offerta è LIABEL, in corsivo bianco stilizzato su sfondo rosso. Le confezioni riprodotte sul volantino recano il seguente marchio: “ATHENA by LIABEL”;
- volantino n. 12 denominato “Speciale Intimo” (senza data; titolarità/provenienza: Carrefour): il marchio che identifica l’offerta è

LIABEL, in corsivo bianco stilizzato su sfondo rosso. Le confezioni riprodotte sul volantino recano il seguente marchio: "ATHENA by LIABEL";

4. In relazione ai cataloghi e ai listini prezzi:

- il "Catalogo Tecnico Prodotti Continuativi Boys & Girls" - febbraio 2013 - si riferisce esclusivamente a prodotti "ATHENA by LIABEL";*
- il "Catalogo Tecnico Prodotti Continuativi Kids e Bimbi" - novembre 2014 - si riferisce esclusivamente a prodotti "ATHENA by LIABEL";*
- il Listino prezzi "GDO" 2012 Autunno-Inverno si riferisce esclusivamente a prodotti "ATHENA by LIABEL";*
- il Listino prezzi "GDO" 2012 Primavera-Estate si riferisce esclusivamente a prodotti "ATHENA by LIABEL";*
- il Listino prezzi "GDO" 2013 Primavera-Estate si riferisce esclusivamente a prodotti "ATHENA by LIABEL";*
- il Listino prezzi "GDO" 2014 Primavera-Estate si riferisce esclusivamente a prodotti "ATHENA by LIABEL">.*

Da tale esame, l'Ufficio concludeva per il rigetto della opposizione posto che *<gran parte della documentazione prodotta si riferisce ad un marchio diverso da quello a base dell'opposizione e che la restante parte dei documenti depositati dimostra un utilizzo del marchio anteriore in una forma talmente "alterata" - tale è da considerarsi "l'incorporazione" con il marchio LIABEL - da determinare una "mutazione essenziale" del carattere distintivo del marchio anteriore rispetto alla versione registrata, che costituisce la base dell'opposizione>* (cfr. pag. 8, decisione UIBM. 143/2018).

Invero, secondo la giurisprudenza europea, la prova d'uso deve ritenersi soddisfatta anche ove la documentazione depositata dal titolare del marchio anteriore sia riferibile ad un ulteriore marchio, dovendosi a tal fine ritenere ininfluenza anche la eventuale maggiore rilevanza attribuita a uno dei due marchi utilizzati (Sent. 8 luglio 2010, Causa T 30/09, Peerstorm).

Affinché l'utilizzo congiunto di due marchi possa ritenersi legittimo è sufficiente, quindi, che l'utilizzo fattone non sia tale da alterare il loro uso effettivo (sent. 8 luglio 2010, Causa T 30/09, Peerstorm) e che, dunque, i marchi siano pur sempre essere rappresentati in modo tale da consentire al consumatore di percepirne la loro portata distinta e

autonoma, così da non alterare il carattere distintivo del singolo marchio (Trib. UE 13 aprile 2011, t-345/09, Puerta De Labastida/ Castillo de Labastida).

In sostanza l'uso del marchio – anche ove contestuale all'utilizzo di un diverso marchio – è da considerarsi effettivo allorquando il suo utilizzo coincida con il suo sfruttamento reale, ovvero quando l'uso del marchio non sia meramente “strumentalizzato” al mantenimento dei diritti acquistati al momento della sua registrazione (punti 35 e 36, C-40/01, Minimax).

Nella vicenda esaminata, avuto riguardo al materiale probatorio depositato dalla Eminence S.a.s., risulta provato l'uso pubblico e verso l'esterno del marchio ATHENA che, infatti, è riconoscibile dal consumatore e la sua capacità distintiva non può dirsi essere venuta meno in considerazione della maggiore rilevanza attribuita – sotto il profilo grafico – al marchio della casa madre LIABEL, posto che la maggiore visibilità attribuita in tale sede a quest'ultimo marchio non incide sulla capacità distintiva del primo.

Parimenti le fatture prodotte dalla Eminence S.a.s., che indicano, nella loro intestazione, il solo marchio LIABEL, non possono considerarsi preclusive alla prova dell'uso effettivo del marchio ATHENA, dovendosi, piuttosto, ritenere sufficiente l'indicazione in fattura del codice di identificazione del prodotto riconducibile ad ATHENA.

Sulla questione ha già avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza, in particolare quella europea, riconoscendo che l'omessa indicazione di un marchio nell'intestazione delle fatture non esclude il suo uso effettivo, purché tale omissione venga supplita dall'uso di altri indici, quale l'apposizione del codice del prodotto all'interno della fattura (Trib. 13 aprile 2011, t-345/09, Puerta DE Labstida/ Castillo de Labastida).

A ciò si aggiunga che i documenti depositati ai fini della prova d'uso, devono essere esaminati dall'interprete non singolarmente, ma nel loro complesso e in stretta interconnessione con le circostanze di fatto del singolo caso, potendo in tal modo risultare idonei a provare l'uso effettivo del marchio documenti che, se esaminati singolarmente, risulterebbero insufficienti (sent-12/12/2018 - T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System *Deutschland GmbH*).

Applicando alle vicende in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza, si ritiene che la documentazione depositata dalla Eminence S.a.s. sia idonea a dimostrare l'uso

effettivo del marchio ATHENA, dal momento che la valutazione unitaria e complessiva della documentazione evidenzia che il marchio sia stato utilizzato dalla Eminence S.a.s. per acquisire e conservare, con autonoma portata identificativa, una reale presenza nel mercato dell'abbigliamento.

Il ricorso dunque deve essere accolto e gli atti rimessi all'Ufficio ai fini della valutazione in ordine all'esistenza del rischio di confusione ex art. 12, co. 1, lett. D), C.P.I. Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte resistente.

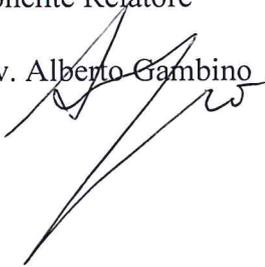
PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti all'Ufficio ai fini della valutazione in ordine all'esistenza del rischio di confusione ex art. 12, co. 1, lett. D), C.P.I.; condanna l'odierna resistente sig.ra Vanina Guarnati al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 24 giugno 2019

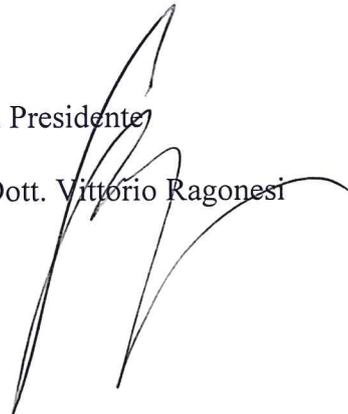
Il Componente Relatore

Prof. Avv. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ...06/08/2019

IL/SEGREARIO

