

SENTENZA N. 35/19

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. Pres. Massimo SCUFFI | Componente |
| 3. Prof. Gustavo OLIVIERI | Componente |

Sentito il relatore Prof. Gustavo Olivieri

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VARMAG s.r.l.

Contro

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

§§§§§

Svolgimento del processo

In data 10 luglio 2014 la società Antiche Delizie s.r.l. ha depositato domanda di registrazione di marchio nazionale n. RM2014C004218, consistente nella denominazione “Domenico Vitale” accompagnata da alcune raffigurazioni per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 29 e 30. La domanda è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di imprese n. 42 del 18 dicembre 2014.

In data 17 marzo 2015 la Vermag s.r.l. ha presentato opposizione contro tutti i prodotti oggetto della citata domanda di registrazione invocando la violazione dell’art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. sulla base dei seguenti diritti anteriori acquisiti dalla società Francese S.p.A., che a sua volta li aveva rilevati dalla originaria richiedente Domenico Vitale s.r.l.:

- 1) Registrazione di marchio italiano n. 1179309 “VITALE – IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 2) Registrazione di marchio italiano n. 1179310 “VITALE POLPA DI POMODORO – IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 3) Registrazione di marchio italiano n. 1179311 “VITALE PASSATA DI POMODORO – IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 4) Registrazione di marchio italiano n. 1179312 “VITALE POMODORINI DI COLLINA - IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 5) Registrazione di marchio italiano n. 1179313 “VITALE FAGIOLI - IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 6) Registrazione di marchio italiano n. 1179314 “VITALE POMODORINI PELATI DI ALTA QUALITA’ PREMIUM & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;

- 7) Registrazione di marchio italiano n. 1179315 “VITALE LENTICCHIE - IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 8) Registrazione di marchio italiano n. 1179316 “VITALE PISELLI - IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 9) Registrazione di marchio italiano n. 1179317 “VITALE CECI - IL PRIMO IN CUCINA & figura a colori” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29;
- 10) Registrazione di marchio italiano n. 1179318 “VITALE” richiesto il 21 aprile 2006 e concesso il 12 marzo 2009, nella classe 29 e 30;

Di questi marchi, tutti regolarmente registrati, solo il n. 1179309 e il n. 1179318 risultano ancora attivi in quanto oggetto di rinnovazione.

Esaurito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, l’opponente ha articolato i motivi a supporto del gravame, mentre il richiedente ha presentato le sue deduzioni e chiesto, ai sensi dell’art. 178, co. 4, C.p.i., la prova d’uso dei marchi anteriori sui quali è fondata l’opposizione.

A tal fine l’opponente ha depositato n. 11 fatture attestanti la vendita di prodotti (i.e.: pomodori pelati, passata di pomodoro) contrassegnati dai marchi di cui si controverte e n. 4 esemplari delle etichette contenenti il segno registrato.

Con Decisione del 1° marzo 2018 (prot. n. 80745) l’UIBM ha rigettato l’opposizione ritenendo che la prova d’uso dei marchi anteriori non sia stata fornita. In particolare, l’Ufficio ha rilevato che le fatture allegate dall’opponente attesterebbero un fatturato complessivo (pari ad euro 56.689,21 in quattro anni) ed un volume di vendite scarsamente significativo, tenuto anche conto della natura di beni di largo consumo dei prodotti contrassegnati dal marchio e del loro ridotto valore unitario.

Molto limitato è stato ritenuto anche il numero dei destinatari delle fatture prodotte, pari a nove clienti in un arco di quattro anni; nonché l’ambito territoriale dell’uso del segno anteriore, circoscritto a tre province della Campania.

Avverso il provvedimento di rigetto ha presentato ricorso innanzi a questa Commissione la Varmag s.r.l., depositando ulteriore documentazione a supporto dell'uso anteriore del segno e chiedendo l'integrale riforma della decisione dell'Ufficio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere giova in primo luogo osservare come in questa sede non sia contestata la confondibilità tra i segni di cui è causa, né la sostanziale identità dei prodotti per i quali essi vengono utilizzati.

La ragione del contendere s'incentra, piuttosto, sulla prova di un uso effettivo dei marchi fatti valere dall'opponente nel quinquennio anteriore al deposito del marchio opposto; prova che l'Ufficio ha ritenuto non raggiunta sulla scorta di argomentazioni che non possono esser condivise.

Premesso che l'uso effettivo di un marchio – come correttamente rilevato dall'Ufficio - dev'essere valutato alla luce delle caratteristiche dei prodotti sui quali il segno è apposto e dei mercati nei quali vengono commercializzati, la Commissione ritiene che nella specie la documentazione depositata dall'opponente sia già di per sé idonea a comprovare un uso effettivo del marchio anteriore, per tale intendendosi un uso non meramente simbolico del segno atto a contraddistinguere la provenienza di un bene da una determinata fonte produttiva. Sotto questo profilo, la natura dei prodotti contrassegnati dai marchi in questione (passata di pomodoro, pomodori pelati, pomodorini) ed il loro ridotto valore unitario (pari ad euro 7,2 per una confezione da 24 barattoli di pelati) non appaiono circostanze idonee ad escludere la rilevanza a fini probatori delle fatture prodotte in sede di opposizione. Da tale documentazione si ricava, infatti, che nel periodo 2011-2014 l'opponente ha venduto una media di circa 65.000 barattoli di pomodori pelati all'anno; un volume di attività che appare già di per sé ampiamente sufficiente a dimostrare un uso effettivo del segno, tenuto anche conto della dimensione delle imprese (quasi tutte PMI) che operano in quel mercato.

La circostanza che le vendite documentate dall'opponente riguardino solo alcune province della Campania ed abbiano interessato un numero ridotto di clienti (9 in un arco di quattro anni) non induce a conclusioni diverse, atteso che – secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – anche un uso limitato del segno può essere compatibile con una sua effettiva presenza sul mercato (CGUE, caso C-416/04; Comm. Ricorsi, sentenza n. 1/2017).

Le considerazioni che precedono sarebbero già sufficienti a motivare l'accoglimento del ricorso.

Peraltro, il ricorrente ha integrato la documentazione già a suo tempo prodotta in sede di opposizione depositando altre fatture relative alla vendita di prodotti contrassegnati dal marchio Vitale nel periodo 2011-2014 (docc. 7A-7D); cataloghi relativi alla distribuzione dei prodotti contrassegnati da quel marchio nel medesimo turno di tempo (doc. 8); alcuni estratti dal sito internet attestante lo sfruttamento pubblicitario del segno mediante l'affiliazione con la SSC Napoli (doc. 9).

Questi ulteriori elementi probatori rafforzano il convincimento già in precedenza espresso e consentono di ritenere pienamente raggiunta da parte dell'opponente la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore prevista dall'art. 178, co. 4, C.p.i.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, annulla la decisione impugnata e rimette all'Ufficio per il prosieguo dell'istruttoria relativa ai marchi opposti.

Roma, 7.6.2019

Il Presidente



L'estensore



Depositata in Segreteria

Addi 21 ottobre 2019

IL SEGRETARIO

