

**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. Francesco Antonio Genovese | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - 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. BS2014C000743 INTIMO ATENA qui di seguito rappresentato:



- La domanda di registrazione aveva ad oggetto i prodotti e servizi appartenenti alla classe 25 (ovvero: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) e alla classe 35 (comprendente:

pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale) indicati nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi dell'Accordo di Nizza. In data 28/08/2015 la domanda predetta veniva considerata idonea alla registrazione.

- Avverso tale domanda, la Eminence S.a.s., titolare del marchio ATHENA, depositava opposizione con atto n. 936/2015 che – con provvedimento n. 142/2018 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche "Ufficio") – veniva riunito all'opposizione promossa da parte 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 lamentava che la registrazione del marchio della richiedente, ove autorizzata, avrebbe potuto determinare un rischio di confusione e associazione con il proprio marchio, in virtù della somiglianza dei marchi in conflitto e dell'identità dei servizi offerti.

Da quanto sopra, deduceva l'impossibilità di autorizzare la prosecuzione dell'iter di registrazione del marchio opposto in considerazione delle prescrizioni contenute all'art. 12, comma 1, lett. c) e d) C.P.I.

- Con ministeriale del 6/5/2015 prot. n. 0181008 si informavano le parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine non perentorio di due mesi dalla ricezione della comunicazione.
- Il tentativo di conciliazione falliva; pertanto, decorso inutilmente il termine di due mesi previsto dall'art. 178, co. 1 e co. 2 C.P.I., la Eminence S.a.s., in data 4/2/2016, depositava la memoria contenente la formulazione delle proprie osservazioni a supporto dell'opposizione. Nella memoria essa lamentava la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi; l'identità dei prodotti appartenenti alla classe 25 e il rischio che i servizi di cui alla classe 35 - ove ascrivibili ai prodotti in esame – ingenerassero confusione tra il pubblico di riferimento.
- La richiedente, con memoria del 15/7/2016, formulava le proprie osservazioni e controdeduzioni relativamente all'esistenza di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi – eccependo, dunque, l'assenza di qualsivoglia rischio di confusione – e presentava, contestualmente, istanza ex art. 178 C.P.I. per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio ATHENA da parte della Eminence S.a.s.
- Con istanza al 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 veniva accolta dall'Ufficio il 29/11/2016. In data 17/5/2017 l'opponente depositava il materiale probatorio richiesto ai fini della prova d'uso del proprio marchio.

- Con memoria del 9/11/2017, la sig.ra Guarnati formulava le proprie controdeduzioni nelle quali contestava che il materiale probatorio non dimostrasse l'effettività dell'uso del marchio ATHENA, attestandone piuttosto un uso generico, atto a indicare una pluralità di prodotti, di linee e di modelli e nella maggior parte dei casi congiuntamente al marchio Liabel, facente capo alla casa madre maggiormente nota al pubblico di consumatori.
- In data 6/3/2018 l'Ufficio emetteva la decisione n. 142, con la quale rigettava l'opposizione ex art. 178, co. 4 C.P.I. sul presupposto che il materiale probatorio depositato dalla Eminence Sas fosse inidoneo a provare l'uso effettivo del marchio ATHENA.
- In data 25/6/2018, la Eminence S.a.s. presentava ricorso ex art. 135 C.P.I. avverso la decisione n. 142/2018 lamentando: (a) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 178, comma 4, C.P.I. dal momento che la documentazione depositata dimostrava un uso serio ed effettivo del marchio; (b) 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 resistente ha formulato le proprie controdeduzioni con memoria del 23/7/2019, a cui la Eminence S.a.s., a sua volta, ha ulteriormente replicato con memoria datata 30/7/2019.

MOTIVI DI DIRITTO

La ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'erroneità della statuizione dell'Ufficio avendo essa ritenuto non assolto l'onere probatorio relativo all'uso effettivo del proprio marchio, in virtù della contestuale riferibilità della documentazione depositata oltre che al marchio ATHENA anche al marchio LIABEL, facente capo alla casa madre.

La censura è fondata.

Infatti, in merito all'uso congiunto del marchio ATHENA e del marchio LIABEL, l'Ufficio rilevava che:

<Con riferimento alle confezioni di prodotti:

- la confezione del prodotto "Spalla stretta 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;

- la confezione del prodotto "Tre girocollo manica corta 100% 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 "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;

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";

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">

Dall'esame di tali elementi, l'Ufficio concludeva per il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'effettività dell'uso del marchio ATHENA dal momento che essi avrebbero dimostrato, per contro, un uso <alterato> del marchio, ovvero tale 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. 6 marzo 2018 n. 142).

Sul punto, come ha riconosciuto in più occasioni la stessa giurisprudenza europea, la prova d'uso deve considerarsi soddisfatta anche nel caso in cui la documentazione prodotta sia riferibile simultaneamente a più marchi (sent. Tribunale, 6 novembre 2014, causa T-463/12, *Popp e Zech/UAMI – Müller-Boré & Partner*), senza peraltro che acquisti rilievo alcuno, in un simile contesto, la eventuale maggiore evidenza grafica attribuita a uno dei marchi rappresentati (sent. Tribunale, 8 luglio 2010 Causa T-30/09, *Engelhorn/UAMI – The Outdoor Group*)

Infatti, l'unico requisito necessario per ritenere che un marchio sia oggetto di uso effettivo consiste nel cd. "sfruttamento reale", implicante un uso serio ed esterno del marchio e non strumentale al mero mantenimento dei diritti acquistati dallo stesso al momento della sua registrazione (sent. Corte di Giustizia, 11 marzo 2003, Causa C-40/01, *Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV - "Minimax"*).

Tale utilizzo, tuttavia, deve ritenersi dimostrato anche nel caso in cui la documentazione prodotta non sia ad esso riferibile in via esclusiva, purché essa attesti un uso serio ed effettivo del marchio anteriore, che risulti idoneo ad attribuirgli capacità distintiva e riconoscibilità autonoma da parte del pubblico di riferimento (sent. Tribunale, 8 luglio 2010, Causa T-30/09, *Engelhorn/UAMI - The Outdoor Group*; Sentenza del Tribunale, 13 aprile 2011, Causa T-

345/09, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI — Unión de Cosecheros de Labastida*).

A ben vedere, nel caso di specie, l'esame del materiale probatorio depositato dalla ricorrente dimostra l'uso serio, pubblico e diretto verso l'esterno del marchio ATHENA, idoneo a consentire al consumatore il suo riconoscimento nonché la sua specifica identità rispetto al marchio della casa madre LIABEL.

Ne deriva che, tenuto conto della documentazione prodotta, la capacità distintiva del marchio ATHENA risulta provata, non incidendo sulla sua capacità distintiva l'indicazione del marchio LIABEL.

Parimenti, non acquista portata dirimente ai fini decisori l'indicazione nell'intestazione delle fatture del marchio LIABEL invece che del marchio ATHENA, essendo comunque indicato in fattura il codice di identificazione dei prodotti riconducibili a quest'ultima.

Sul punto l'Ufficio rilevava:

<-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>.

Orbene, la giurisprudenza europea – Causa T-345/09, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI — Unión de Cosecheros de Labastida* – ha riconosciuto che l'omessa indicazione di un marchio nell'intestazione delle fatture non abbia rilevanza ai fini dell'assolvimento della prova d'uso, purché risultino comunque sussistere altri elementi identificativi dello stesso quale l'indicazione del codice del prodotto all'interno della fattura (Trib. 13 aprile 2011, t-345/09, Puerta DE Labstida/ Castillo de Labastida).

Occorre evidenziare, altresì, che la valutazione da parte dell'interprete circa l'idoneità del materiale probatorio depositato a dimostrare l'uso effettivo di un marchio deve articolarsi su un esame complessivo dei documenti, da valutarsi globalmente e non singolarmente, nonché in relazione alle circostanze di fatto del singolo caso. Pertanto, all'esito di tale valutazione globale, possono risultare idonei a provare l'uso effettivo del marchio documenti che, ove non esaminati complessivamente, sarebbero risultati insufficienti (sent-12/12/2018 - T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH).

Orbene, applicando i principi sopra individuati alle vicende in esame, la Eminence S.a.s. risulta aver fornito prova sufficiente in ordine all'effettività dell'uso del marchio ATHENA, da momento che all'esito di una valutazione unitaria e complessiva della documentazione emerge un utilizzo serio ed effettivo del marchio, diretto all'acquisizione e alla conservazione di una autonoma posizione nel mercato di riferimento, ovvero quello dell'abbigliamento.

Il ricorso, pertanto, 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.

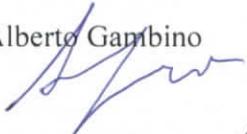
PQM

La Commissione accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti all'Ufficio; 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, 1 ottobre 2019

Il Componente Relatore

Prof. Avv. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Francesco Antonio Genovese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 20/11/2019

IL SEGRETARIO

