RICORSO N. 7700 UDIENZA DEL 16/9/2019

SENTENZA N. 8/20

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. Dr. Francesco Antonio Genovese - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BIOFARMA

contro

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 9 ottobre 2014 la società NUTRIRESEARCH s.r.l. ha depositato domanda di registrazione per marchio n. MI2014C009298, avente ad oggetto la parola "NUTRIXAM" per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 5 "sostanze dietetiche per uso medico".

Avverso tale domanda - pubblicata in data 24 marzo 2015 – ha presentato opposizione la società BIOFARMA invocando ai sensi dell'art. 12, co. 1, let c) e d), C.p.i. la titolarità di diritti di marchio anteriori e confondibili con quello oggetto della domanda in contestazione. L'opponente è infatti titolare del marchio europeo n. 8445207 composto dalla parola "NATRIXAM" registrato il 6.7.2009 anch'esso per i prodotti della Classe 5.

Nel corso del procedimento innanzi agli Uffici la società NUTRIRESEARCH ha presentato istanza ai sensi dell'art. 178, co. 4, C.p.i. chiedendo che l'opponente fornisse la prova dell'uso effettivo del segno.

Con decisione del 22.5.2018 l'UIBM ha rigettato l'opposizione di BIOFARMA ritenendo che la odierna ricorrente non abbia fornita la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore né abbia addotto motivi legittimi per la mancata utilizzazione dello stesso.

In particolare, l'Ufficio ha ritenuto di non poter attribuire valenza probatoria ai documenti depositati dall'opponente, in primo luogo, perchè alcuni di essi (all. 1A e 1D) risultano redatti in una lingua straniera non accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana, come richiesto dalla vigente normativa (art. 6 Reg. att. C.p.i.). Per altri documenti in lingua straniera, accompagnati da una traduzione non asseverata ai sensi dell'art. 6, Reg. att. C.p.i., gli Uffici hanno ritenuto tale requisito implicitamente soddisfatto dalla circostanza che tali documenti sono stati prodotti in allegato alla memoria presentata dall'opponente "al fine di farne parte integrante e sostanziale".

Tuttavia, anche in relazione alla documentazione giudicata ammissibile, il provvedimento impugnato ha ritenuto che la stessa non fosse idonea a dimostrare un

uso effettivo del marchio da parte dell'opponente in relazione a tutti i fattori richiesti a tal fine e segnatamente al tempo e all'estensione dell'uso.

Sotto il profilo temporale, gli Uffici ritengono che la prova dell'uso avrebbe dovuto coprire un arco temporale che va dal marzo 2010 al marzo 2015, mentre quella fornita dall'opponente è limitata al periodo 2014-2015.

Per quanto concerne l'estensione dell'uso del segno, gli Uffici hanno ritenuto che le prove addotte dall'opponente "non consentono di valutare il volume commerciale degli atti d'uso, la durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti nonché la loro frequenza".

Pertanto, atteso che non tutti i requisiti atti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore risultano nella specie soddisfatti, il provvedimento impugnato ha ritenuto che la prova richiesta dall'art. 178, co.4, C.p.i. non sia stata fornita ed ha di conseguenza rigettato l'opposizione.

Avverso tale decisione BIOFARMA ha presentato il ricorso n. 7700, depositato in data 24.7.2018, con il quale chiede di annullare la decisione n. 216/2018 della D.G.L.C. – Ufficio italiano brevetti e marchi.

Resiste la NUTRIRESEARCH s.r.l. la quale ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Preliminare ed assorbente, ai fini del decidere, appare la questione relativa all'ammissibilità della documentazione in lingua straniera prodotta dalla ricorrente per provare l'uso effettivo del marchio in alcuni Paesi dell'UE.

Ebbene, nessuno di tali documenti risulta accompagnato da una traduzione in lingua italiana provvista della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del C.p.i., a sua volta richiamato dall'art. 47, co. 4, del medesimo regolamento, il quale così testualmente recita:

Art. 47 (Modalità di deposito della opposizione e della documentazione successiva)

4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.".

La mancanza del requisito previsto dalla disposizione in esame, già sollevata dalla odierna resistente in sede di giudizio di opposizione, è stata ritenuta superabile dall'Ufficio sulla scorta di un ragionamento che non può essere condiviso. Infatti, il provvedimento impugnato ha ritenuto che il vizio lamentato dalla odierna resistente consistesse nella mancanza di sottoscrizione delle traduzioni in lingua italiana da parte dell'opponente o del suo mandatario e che tale lacuna potesse essere colmata valorizzando la circostanza che tali documenti erano stati allegati alla memoria istruttoria al fine di farne parte integrante e sostanziale.

Ma non è questo il punto. Ciò che nella specie fa difetto e osta all'ammissibilità dei documenti in lingua straniera prodotti dall'opponente non è solo la mancanza della sottoscrizione in calce a tali documenti da parte del titolare del marchio o del suo mandatario; quanto anche – e soprattutto – la dichiarazione di conformità di ciascuna di tali traduzioni al testo originale del documento redatto in lingua straniera. In mancanza di una dichiarazione siffatta - che la norma in esame espressamente richiede ed eccezionalmente consente che venga resa dallo stesso titolare del marchio o dal suo mandatario – il documento in lingua straniera non può trovare ingresso nel procedimento di rilascio della privativa né in quello di opposizione.

Con riferimento ai documenti in lingua straniera depositati dalla odierna ricorrente per dimostrare l'uso effettivo del marchio, di tali dichiarazione non vi è traccia e tale lacuna non può certo essere colmata valorizzando il collegamento funzionale dei documenti allegati con la memoria depositata in sede di opposizione.

Ne discende che tutti i documenti in lingua straniera depositati dall'opponente, in quanto privi di una traduzione in lingua italiana munita di idonea dichiarazione di conformità all'originale, devono ritenersi inammissibili al fine di valutare l'uso effettivo del marchio anteriore. Il che appare già di per sé sufficiente a motivare il rigetto del ricorso presentato dall'opponente ed a confermare il provvedimento impugnato.

Tuttavia, ad ulteriore conferma di tale conclusione, si può osservare quanto segue nel merito. I documenti depositati dall'opponente appaiono carenti anche per quanto concerne la prova dell'ampiezza dell'uso e financo della sua imputabilità alla ricorrente.

Sotto il primo profilo, è vero – come rilevato dalla ricorrente - che la prova del preuso del marchio non deve necessariamente comprendere l'intero arco temporale 2010-2015 indicato nel provvedimento impugnato, ben potendo limitarsi ad un periodo più circoscritto. Tuttavia, nella specie, i documenti prodotti dall'opponente non consentono di valutare l'intensità, la frequenza e, in definitiva, la rilevanza commerciale dell'utilizzo del segno nei Paesi indicati dal ricorrente.

Sotto il profilo della imputabilità, poi, giova osservare come dalla documentazione versata in atti non risulti in maniera evidente il collegamento tra l'utilizzo del segno e la società opponente, la quale non figura come cedente nelle fatture allegate nè ha fornito indicazioni idonee a ravvisare un uso indiretto del segno da parte di terzi a tal fine autorizzati.

Anche per questi motivi il ricorso merita dunque di essere respinto. 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 ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso:

- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 16 settembre 2019

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri

Il Presidente

Dott. Francesco Antonio Genovese

Depositata in Segreteria

Addì 10/2/2020

IL SEGRETARIO