

RICORSO N. 7626

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N. 66/18

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. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente
3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LEVI STRAUSS & CO.

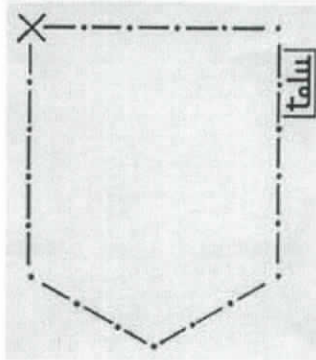
contro

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

* ***** *

Ritenuto in fatto

1. In data 16 maggio 2014 il Sig. *LORENZO TOGNETTI* ha depositato la domanda n. LI2014C000079 per la registrazione del marchio qui di seguito rappresentato


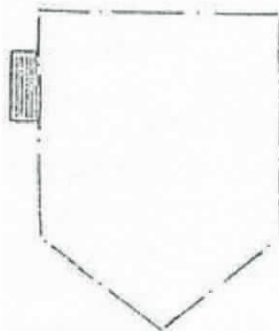


Una linguetta rettangolare posta sul lato destro di una tasca pentagonale, per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ai sensi dell'Accordo di Nizza (*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*).

1.1. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 389 del 26 agosto 2014.

2. Nei confronti della citata domanda la Società *LEVI STRAUSS & CO.* ha depositato, in data 24 novembre 2014, un atto di opposizione basato sul seguente marchio anteriore:

- registrazione nazionale n. 290683 del 01 aprile 1976, su domanda depositata il 15 gennaio 1973, ultimo rinnovo dell'08 gennaio 2013 n. 1524040, per il marchio qui di seguito rappresentato, ossia altra linguetta di pari forma della precedente e apposta sul lato sinistro di una tasca pentagonale



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ai sensi dell'Accordo di Nizza (*articoli di vestiario in genere e particolarmente camicie, panciotti, pantaloni, pantaloncini, gonne, giacche e giubbe per uomo, donna e bambino*).

2.1. L'opposizione è diretta contro tutti i prodotti, rivendicati nella domanda del marchio contestato.

2.2. Quale base normativa della propria impugnativa, l'opponente ha indicato l'articolo 12, comma 1, lettera d), Codice della proprietà industriale (CPI) per l'identità o la somiglianza tra i marchi e l'identità o l'affinità tra i prodotti/servizi - (rischio di confusione/associazione).

2.3. Secondo l'opponente, il marchio contestato è simile al proprio marchio anteriore, perché ne ricalcherebbe le caratteristiche distintive e i rispettivi prodotti sarebbero identici e affini. A ciò si aggiungerebbe l' "*elevatissima capacità distintiva, trattandosi di un marchio che gode di rinomanza*". Ne conseguirebbe un rischio di confusione, incluso quello di associazione per il pubblico.

2.4. L'opponente ha depositato una memoria a sostegno dell'opposizione, dove ha evidenziato, tra l'altro, il forte carattere distintivo del marchio e la sua celebrità; ed ha sottolineato, altresì, il fatto che "*il rischio di confusione/associazione è accresciuto ulteriormente dal posizionamento del marchio avversario proprio sul lato verticale di una tasca pentagonale*".

2.5. In data 20 novembre 2015, il richiedente ha inviato le proprie deduzioni, nonché la richiesta per la prova dell'uso del marchio anteriore.

2.5.1. In particolare, nelle deduzioni il richiedente ha evidenziato che il marchio dell'opponente "*è un marchio c.d. di 'posizionamento' e in quanto tale mira a garantire al titolare un diritto di privativa sul posizionamento del marchio (ovvero della c.d. 'linguetta rettangolare' all'esterno del bordo sinistro di tasche e simili); mentre il marchio 'Tolu' è un marchio strettamente figurativo e ha ad oggetto il diritto di privativa sulla rappresentazione grafica di un particolare disegno di taschino di camicia*". Il richiedente ha concluso sostenendo che il proprio marchio "Tolu" non è in grado di generare alcun rischio di confusione né di associazione con il marchio "Tab" dell'opponente.

2.6. L'opponente, in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso la documentazione sulla prova dell'uso.



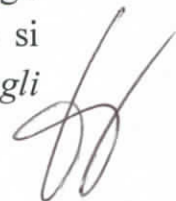
3. L'Ufficio ha ritenuto che la prova d'uso non sia stata data (in quanto l'opponente non avrebbe provato che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione) e, perciò, ha concluso che, ai sensi dell'articolo 178, comma 4 CPI, l'opposizione debba essere respinta e, conseguentemente, la domanda di registrazione di marchio d'impresa possa proseguire il suo *iter*.

3.1. Secondo l'Ufficio le prove presentate dall'opponente, che comprendono una serie di cataloghi della *Levi's* ed estratti dai detti cataloghi degli anni dal 2009 al 2014 (per complessivi 32 allegati) relativi ai prodotti compresi nella classe 25 (*articoli di vestiario in genere e particolarmente camicie, panciotti, pantaloni, pantaloncini, gonne, giacche e giubbe per uomo, donna e bambino*) non avrebbero dimostrato luogo, epoca, estensione e natura dell'uso per ciascuno dei succitati prodotti.

3.2. Scartate le produzioni documentali attinenti a prodotti non posti a base dell'opposizione (ossia: *articoli di vestiario in genere e particolarmente camicie, panciotti, pantaloni, pantaloncini, gonne, giacche e giubbe per uomo, donna e bambino*; gli allegati 17/ter, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48), l'Ufficio ha esaminato i rimanenti 19 allegati, consistenti esclusivamente in cataloghi (o estratti da cataloghi) in cui figurava il marchio, applicato su vari articoli di abbigliamento.

3.3. Ha osservato l'Ufficio che, se gli elementi probatori, forniti al fine di dimostrare l'utilizzo effettivo del marchio anteriore, possono includere i cataloghi; questi ultimi, da soli, non forniscono la prova della vendita dei prodotti ai consumatori, assicurando soltanto la probabilità che i prodotti tutelati attraverso l'applicazione del marchio anteriore siano stati commercializzati o, almeno, offerti sul territorio italiano, ma non costituirebbero la prova dell'uso dello stesso marchio, in mancanza di ulteriori documenti (quali ad es. le fatture) idonei a dare dirette informazioni sulla quantità di prodotti effettivamente venduti.

3.4. Né la giurisprudenza dell'Unione Europea [che pure, in alcuni casi, avrebbe riconosciuto che i cataloghi possono costituire una prova sufficiente del fatto che il marchio anteriore è stato utilizzato], nel caso *PETER STORM* (causa T-30/09) non si sarebbe limitata solo a tale dato ma avrebbe fatto riferimento anche ad altro: ossia, ad un elenco di oltre 240 negozi dello Stato di riferimento (nel caso di specie, il Regno Unito), nei quali gli articoli d'abbigliamento potevano essere acquistati, nonché agli indirizzi postali e ai rispettivi numeri di telefono, sicché il suo ragionamento si sarebbe concluso affermando che, " *Alla luce dei numeri di telefono e di fax, degli*



indirizzi postali e degli indirizzi Internet indicati per l'acquisto per corrispondenza, come pure dei dati precisi relativi ai numerosissimi negozi che proponevano i prodotti in causa nel Regno Unito, è giocoforza constatare che tali articoli d'abbigliamento sono stati offerti alla vendita con il marchio PETER STORM ai consumatori finali".

3.5. Nel caso esaminato, invece, risulterebbero indicati solo diciassette recapiti e gli stessi cataloghi non conterebbero neppure informazioni precise sul prezzo dei prodotti offerti in vendita col marchio in questione né sulle modalità di commercializzazione in Italia.

3.6. In sostanza, la documentazione presentata, esaminata nel suo complesso, non fornirebbe indicazioni sufficienti circa l'estensione dell'uso del marchio anteriore nel periodo di riferimento.

3.7. L'Ufficio ha pertanto concluso che, ai sensi dell'articolo 178, comma 4, CPI, l'opposizione doveva essere respinta e, conseguentemente, la domanda di registrazione di marchio d'impresa poteva proseguire il suo *iter*.

4. Avverso tale decisione, la Società *LEVI STRAUSS & CO* ha proposto ricorso, diretto alla Commissione dei ricorsi presso l'UIBM e al Sig. *LORENZO TOGNETTI*, che non ha resistito con memoria.

5. Secondo l'opponente, l'Ufficio avrebbe compiuto un errore decisivo consistente nella superficiale valutazione degli elementi già versati, oltre che nella mancata considerazione del fatto notorio (secondo cui il marchio in esame sarebbe ampiamente diffuso e commerciato); esso inoltre ha versato ulteriori documenti di cui chiede l'esame in questa sede con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso della Società *LEVI STRAUSS & CO*. è fondato e deve essere accolto per almeno due delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio, anche se non può certo seguirsi la tesi dell'opponente nella parte in cui chiede il via libera all'esame del merito delle sue deduzioni da parte dell'Ufficio poiché il suo marchio sarebbe notorio e come tale godrebbe di un particolare *status*, esonerativo di ogni onere di allegazione e prova.

1.1. Infatti, nell'ambito del giudizio sulla prova d'uso di un marchio nel quinquennio anteriore alla richiesta di registrazione del marchio configgente non trova spazio il



principio del fatto notorio, che costituisce una agevolazione per la parte che è onerata della prova dei fatti specificamente richiesti dalla previsione di legge.

1.2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 178 CPI «4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.».

1.3. Dal tenore testuale della previsione normativa, dunque, emerge che l'Ufficio ha agito correttamente, non rientrando nei suoi poteri il richiamo al fatto notorio che è semmai un'attribuzione del giudice che si sostanzia in un'agevolazione probatoria atteso che, secondo la previsione dell'art 115 cod. proc. civ., esso è « *quello che viene invocato da una delle parti al fine di farne derivare conseguenze a sé favorevoli, e che, appunto perché notorio, non richiede un'apposita dimostrazione, in deroga al principio generale sull'onere della prova, di cui all'art 2697 cod. civ.*», ma che non può certo riguardare la fase amministrativa in cui il primo giudizio ha avuto luogo e che, come tale, non può certo formare oggetto di un tale tipo di censura, dovendo l'amministrazione attenersi strettamente a quanto prescritto dal richiamato comma 4 dell'art. 178 CPI.

2.Ha ragione tuttavia l'opponente società quando chiede un positivo apprezzamento sia delle prove documentali già versate e sia di quelle depositate in sede di opposizione.

2.1. Quanto alle prime, in quanto dai cataloghi in atti risulta l'esistenza di diciassette recapiti commerciali fra i quali (es. all. n. 26) anche quello del distributore principale in Italia dei prodotti della *Levi's* (la *Levis Strauss Italia* srl) nonché (allegati nn. 29, 32, 34 e 46) dei distributori di tali prodotti, compreso quello della regione Veneto.

2.2. Quanto alle seconde, emergendo (dagli allegati nn. 32-bis, 37-bis, 36-bis, 43 e 44-bis) anche altre figure di soggetti della rete distributiva italiana della *Levi's* (la *Levis Strauss Italia* srl), quali agenti di commercio (cataloghi nn. 32-bis, 36-bis e 37-bis) e *sales manager* (cataloghi nn. 43 e 44-bis).



2.3. Del resto, tali cataloghi, che coprono gli anni rilevanti del quinquennio, mostrano la presenza di numeri di telefono, di fax, di indirizzi postali e *Internet*.

2.4. Senza dire delle prove non considerate utili che, invece, attengono ad accessori dell'abbigliamento ove (si vedano i cataloghi nn. 40, 47 e 48) compare anche la tasca pentagonale con l'etichetta di *Levi's*; e di quelle non valutate, come ad es. l'allegato n. 8 (costituito da un estratto del sito *Internet* italiano da cui è possibile acquistare i prodotti della *Levi's*) o 52 (contenente un estratto dell'account di *Instagram* di *Levi's* per l'Italia).

2.5. Tali elementi documentali possono essere acquisiti ai sensi dell'art. 136, co. 7, CPI, poiché idonei a meglio accertare l'uso che effettivamente il titolare del marchio ne abbia fatto ai fini del giudizio di opposizione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, avendo l'opponente dato dimostrazione dell'uso del marchio, anche con i documenti acquisiti – a fini di chiarificazione - in corso di giudizio, nel quinquennio anteriore alla domanda di registrazione da parte del signor Lorenzo Tognetti, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, sicché il procedimento dovrà proseguire avanti all'Ufficio, per l'esame delle censure di merito.

5. Le spese seguiranno in sede di definizione della vertenza di merito.

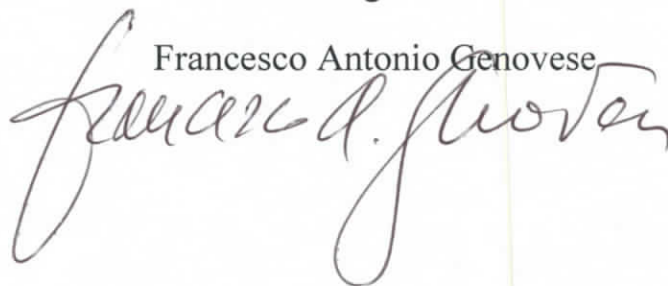
PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla **Società LEVI STRAUSS & CO.**, nel contraddittorio con l'Ufficio e con il **signor Lorenzo Tognetto**, ed annulla la decisione dell'UIBM in questa sede impugnata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 4 giugno 2018

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 24 ottobre 2018

IL SEGRETARIO

