RICORSO N. 7500 UDIENZA DEL 12/12/2016

SENTENZA N. 11/17

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. **Massimo SCUFFI** - Componente

3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOLUXURY HMC

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

In data 4 luglio 2012, la Olmo Giuseppe S.p.A depositava domanda di marchio complesso MYBED by Olmo per iprodotti in Classe 10 e 20, pubblicata in data 11 ottobre 2012.
In data 10 gennaio 2013, la Soluxury HMC proponeva opposizione contro i prodotti della domanda di marchio italiano , invocando la priorita' del marchio internazionale MYBED per le classi 20,24 e 43.
Con memoria in data 24 settembre 2014, il richiedente presentava le proprie osservazioni in merito all'opposizione, chiedendo la prova del'uso effettivo del marchio dell'opponente che all'uopo produceva ampia documentazione a supporto .
L'Ufficio osservava che la richiesta - presentata a tempo debito –era ammissibile, in quanto il marchio anteriore era stato registrato da più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda contestata.
La domanda di marchio era stata pubblicata in data 11 ottobre 2012 per cui l'opponente doveva dimostrare che il proprio marchio aveva formato oggetto di uso effettivo nel periodo dal 11 ottobre 2007 al 11 ottobre 2012 compreso in relazione ai prodotti, sui quali si basava l'opposizione
Classe 20: *Strutture e telai in legno per letti; Accessori non metallici per letti inclusi reti e materassi; coperte da letto (tranne biancheria da letto); cuscini.*
Classe 24: *Coperte da letto tra cui trapunte di piuma o coperte di materiali sintetici, copri-letti, piumini, biancheria da letto; coperte e lenzuola (biancheria;*
L''Ufficio procedeva all'esame della documentazione depositata dall'opponente, ai fini della verifica della idoneità della stessa a

dimostrare l'uso effettivo del marchio su cui si fondava l'opposizione ma tale prova dava esito negativo .
Osservava l'esaminatore -in primo luogo- che nessun rilievo poteva attribuirsi alla documentazione priva di data, o di elementi in grado di poterla identificare con certezza, in quanto inidonea a consentire ogni valutazione in merito alla durata ed effettività dell'uso del marchio anteriore espungendo per l'effetto tutta una serie di allegati compresi quelli collocabili al di fuori del periodo di riferimento (ott.2007-ott.2012).
Quanto ai fogli *excel* riassuntivi delle vendite precisava che i relativi documenti erano privi di data o sottoscrizione e quindi inattendibili mentre le vendite su estero non consentivano di individuare i prodotti ed i marchi cui si riferivano
Altre comunicazioni erano prive di valenza probatoria, in quanto non consentivano di fornire alcun elemento a supporto della diffusione ed intensità dell'uso del marchio.
La dichiarazione su *affidavit* del Direttore Generale Hotels At Home si limitava ad attestare la percentuale del fatturato ed il numero delle vendite in Francia di prodotti a marchio My Bed nel 2005 e quindi in periodo di tempo del tutto diverso da quello da prendere in esame .
La *press release in*verno 2008-2009 ed il comunicato stampa della primavera 2009 non contenevano alcun elemento idoneo a supportare la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, limitandosi alla mera descrizione dei servizi resi dagli alberghi Sofitel.
Le fatture verso clienti italiani attenevano parte ad un periodo successivo a quello di riferimento (2013-2014), mentre quelle relative al periodo pertinente coprivano un intervallo troppo limitato rispetto al quinquennio previsto dalla legge, senza che peraltro fosse fornita una causa di giustificazione del mancato uso nel periodo precedente.
Quanto infine alla ulteriore dichiarazione su *affidavit* resa dal medesimo Direttore Generale della Hotels At Home l'esaminatore rilevava che le

conclusioni del documento non erano coerenti e corroborate dall'insieme delle altre risultanze probatorie,evidenziando, sotto il profilo dell' affidabilità , che il firmatario era preposto di società diversa da quella odierna opponente né risultavano dimostrati eventuali rapporti intyrattenuti con la Soluxury HMC.

Inoltre il numero delle vendite attestate(pari a n.444 nell'intero arco di riferimento)rappresentava un dato ben poco significativo per desumere l'intensità dell'uso del marchio.

Alla luce di tali considerazioni l'opposizione veniva pertanto respinta.

Proponeva ricorso la Soluxury HMC ricordando –innanzitutto-che la insufficienza di vendita di prodotti a marchio MYBED in Italia era fenomeno irrilevante ai fini della prova dell'uso non esistendo in materia una regola *de minimis.*

Assumeva che la documentazione prodotta era stata valutata con eccessivo formalismo e restrittivita',che il titolare dell'iniziativa imprenditoriale era uno dei gruppi piu' noti al mondo nel settore degli hotels e che nel campo alberghiero andava sempre piu'ad affermarsi un ampliamento merceologico nell'ambito dei prodotti e dei servizi con possibilita' dei clienti di acquistare dal medesimo hotel prodotti ivi utilizzati come arredi .

Pertanto ,in tale contesto ,non erano i numeri di vendita a contare ma piuttosto gli investimenti promozionali effettuati per accreditare il segno presso una clientela selezionatissima.

Aggiungeva che l'uso effettivo non doveva coprire tutto l'arco dei 5 anni ma poteva essere intrapreso in un qualsiasi momento nel periodo di comporto,che la diversita' dei soggetti cui erano riferibili le fatture era giustificato dai rapporti di economica colleganza con il titolare del marchio.

Chiedeva pertanto rivalutazione probatoria della documentazione allegata e rinvio all'ufficio per il rigetto della avversa domanda di registrazione .
Replicava la soc. Olmo che le contestazioni mosse da controparte erano prive di fondamento alla luce della attenta disamina svolta dall'Ufficio che aveva verificato come l'uso intenso ed effettivo del marchio fosse nel caso del tutto mancante alla luce della scarsa e non pertinente documentazione probatoria allegata .
Adduceva che non erano state addotte valide ragioni giustificative di un uso temporaneo del segno come pure il costo ridotto del bene (materasso)non ne motivava le scarse vendite ; in definitiva i prodotti a confronto era diversi e non portavano ad alcun confusione perche' la ricorrente vendeva servizi alberghieri e la comparente produceva la materia prima per grossisti e assemblatori .
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda di registrazione.
Con memoria aggiunta rilevava la mancata allegazione della procura alle liti nel ricorso avversario eccependone la inammissiblita' prima ancora che l'infondatezza nel merito.
La ricorrente replicava che la procura era stata rilasciata per la fase dell'opposizione ,attribuiva i poteri di proporre ricorso e nessuna norma comminava la nullita' per la sua mancata notifica .

Motivi della decisione

Va premesso che ogni questione sulla ritualita' della procura appare superata dal fatto che la allegata lettera di incarico per la fase di opposizione risulta conferire espressamente il potere di discutere e replicare a ricorsi abilitando cosi' alla difesa in giudizio .
Tale mandato non necessita di reiterazione presentando formulazione omnicomprensiva a valere per tutto l'*iter* contenzioso,non costituisce

requisito di ricevibilita' del ricorso ne' deve essere previamente notificata alla controparte ma solo rammostrata quando occorra giustificare i poteri rappresentativi contestati *ex adverso.*

Cio' posto ,per venire al merito della lite che si incentra esclusivamente sulla prova d'uso ritenuta dall'esaminatore mancante nel caso di specie,ritiene la Commissione che le dettagliate verifiche istruttorie compiute dall'Ufficio sul materiale allegato dall'opponente non consentano di mutare il giudizio negativo espresso in quella sede nemmeno alla luce delle prospettazioni difensive reiterate nel ricorso miranti ad accreditare una forma d'uso innovativa attraverso canali di vendita non tradizionali offrenti al consumatore la possibilita' di acquisto di prodotti utilizzati come arredi nelle strutture alberghiere .

Invero quali che siano le prescelte iniziative e modalita' promozionali occorrono comunque riscontri certi di un uso "effettivo" e non potenziale del marchio che va riferito al prodotto e non al contesto in cui e' esso e' venduto:riscontri che nel caso non risultano forniti da chi ne aveva l'onere.

La documentazione acquisita e' stata attentamente vagliata e confutata nella sua idoneita' e sufficienza a dimostrare un uso serio e non meramente simbolico del segno nel periodo preso considerazione.

Gli investimenti fatti dal titolare per accreditare il marchio presso il pubblico non possono compensare la modestia delle vendite fatturate ed anche una attivita' collaterale (*side-business*)quale quella richiamata deve essere sempre in grado di esprimere uno sfruttamento obbiettivo del segno con uno sviluppo d'uso tendenzialmente superiore anche a quello connaturato al *core-business*.

L'esaminatore ha messo in luce la inconferenza delle produzioni documentali caratterizzate da soluzioni di continuita' temporale e spesso ricollegabili a soggetti terzi in rapporti di incerta e/o indimostrata colleganza con il titolare del segno.

Tale incompletezza di dati non consente la ricostruzione di un quadro univoco sull'uso esterno e pubblico del marchio in conformità alla funzione essenziale sua propria di garantire l'origine dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato.
Risalta in particolare l'esiguita' delle vendite ed il periodo troppo limitato in cui si iscrivono tenuto conto del territorio diffuso e delle iniziative di mercato che ci si dovrebbe aspettare da un gruppo imprenditoriale quale quello segnalato come uno dei piu' noti al mondo nel settore delle hotellerie (Sofitel).
Non sono emerse legittime ragioni di mancata e/o ridotta utilizzazione ne' e' dato risalire -ancorche' indirettamente -ad una autorizzazione all'uso del marchio da parte dei terzi .
E' ben vero che non esiste una regola *de minimis* per valutare la sufficienza dell'uso commerciale del marchio che non necessariamente deve essere ininterrotto ma occorre pur sempre che detto uso si dispieghi tramite una distribuzione ragionevole su tutto il periodo di riferimento che non puo' identificarsi in un accentramento di vendite solo nell'arco di un periodo oltremodo ristretto rispetto al quinquennio.
Correttamente dunque l'esaminatore ha ritenuto carente anche la durata e la intensita' dell'uso che le risultanza istruttorie hanno accertato essere minimo e solo per breve periodo.
In conclusione dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze non e' possibile acquisire una prova univoca ed affidabile dell'uso cosi' come richiesto e disciplinato dagli artt.178.4 cpi e 53 DM 33/2010.
La decisione dell'Ufficio va percio' confermata con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano ex DM 55/2014 –su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introduttiva e decisoria)-in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 12.12.2016

Il relatore est.
Massimo Scuffi

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria
Addì 24 aprile 2017
IL SEGRETARIO