

RICORSO N. 7801

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 27/21

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. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Relatore
3. Dott. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AXIS Speciality Europe SE

CONTRO

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

nei confronti della:

AXS S.r.l.

FATTO E PROCEDIMENTO


Il 16 ottobre 2015 la AXS S.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito



“Ufficio”) la domanda di registrazione del marchio europeo n. 302015000062523 avente ad oggetto i servizi di “*consulenza finanziaria e assicurativa*”. appartenenti alla classe 36 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi del 15 giugno 1957 (in poi “Classificazione di Nizza”):

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 65 del 15 novembre 2016.

Il successivo 15 febbraio 2017, la AXIS Speciality Europe SE presentava opposizione avverso la

predetta domanda, in qualità di titolare del marchio europeo n. 0038527208 , registrato il 15 maggio 2007 per contrassegnare i seguenti servizi appartenenti alla Classe 36 della Classificazione di Nizza: “*servizi assicurativi; servizi riassicurativi; liquidazione dei danni; perizie in materia di rischio; servizi di stipula di assicurazioni*”.



Nell'opposizione la AXIS Speciality Europe SE contestava che il marchio della AXS S.r.l. fosse confondibile con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o perlomeno affini.

Con comunicazione prot. n. 0098664 del 16 marzo 2017, l'Ufficio comunicava l'intervenuta opposizione alla AXS S.r.l., informando contestualmente entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, le Parti fornivano argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni.

Nel dettaglio la AXS S.r.l. – nel contestare la confondibilità dei segni – richiedeva che il titolare del marchio anteriore fornisse la prova d'uso *ex art 178, co. 4 Cod. Prop.*

Con decisione n. 202/2019 l'Ufficio rigettava l'opposizione, assumendo che: “[...] *Nel complesso, le informazioni desumibili dalla globale valutazione di quanto allegato non consentono di dimostrare un congruo uso del marchio anteriore in relazione al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione dello stesso per i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione.*

Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza dell'Unione Europea, la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi

su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato. La prova d'uso deve dimostrare che il titolare del marchio anteriore ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento e non di aver utilizzato il marchio al fine di preservare i diritti conferiti dallo stesso (uso simbolico).

L'opponente, avrebbe dovuto depositare documentazione utile a determinare il luogo, il periodo di tempo, l'estensione e la natura dell'uso per i servizi per i quali tale marchio è stato registrato.

Questi requisiti sono cumulativi, nel senso che all'opponente incombe non solo di indicare, ma altresì di provare la sussistenza di ciascuno di tali requisiti, in modo da permettere all'Ufficio di effettuare una valutazione complessiva prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, ogni elemento di prova non deve necessariamente contenere informazioni su ciascuno dei quattro elementi su cui deve vertere la prova dell'uso effettivo, ossia luogo, durata, natura ed estensione dell'uso, poiché la valutazione deve basarsi sull'insieme dei fatti e delle circostanze.

Pertanto, in mancanza di prove incontrovertibili circa il luogo e l'estensione dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione, si deve necessariamente concludere che le prove fornite dall'opponente non siano sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore sia stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio italiano o dell'Unione Europea durante tutto il periodo di riferimento.

Non avendo, perciò, l'opponente provato che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato, da parte sua o con il suo consenso, per i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, si ritiene 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".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il 7 ottobre 2019 la AXIS Speciality Europe SE ricorreva dinanzi questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Società nel proprio ricorso lamentava che l'Ufficio avesse erroneamente ritenuto non fornita la prova d'uso di cui all'art. 178 Cod. Prop. Ind. avendo essa dimostrato, a suo dire, un uso continuo

e non sporadico del marchio

Il Richiedente Controinteressato non presentava alcuna memoria nell'ambito del procedimento, mentre in data 13 giugno 2021 l'Ufficio depositava le note a sostegno del provvedimento emesso.

Avvenuto il deposito delle note di trattazione scritta, il 5 luglio 2021 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso AXIS Speciality Europe SE lamenta l'erroneità della decisione emessa dall'Ufficio, sostenendo che la documentazione depositata sia idonea a dimostrare l'uso effettivo

del marchio  di cui è titolare.

La censura è infondata.

Come noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, sussiste un uso effettivo del marchio ogni qual volta quest'ultimo assolva la sua funzione essenziale, cioè quella di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

La funzione del marchio è, infatti, quella di trovare o mantenere uno sbocco nel mercato di riferimento per i prodotti o i servizi dal medesimo contrassegnati.


Per questo motivo restano esclusi dalla nozione di uso effettivo del marchio gli usi meramente simbolici, in quanto tesi alla mera conservazione dei diritti conferiti al marchio al momento della registrazione (Sentenza del'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43).

In merito, questa Commissione ha già avuto modo di chiarire che *“l'uso del marchio è da ritenersi effettivo ogni qualvolta il suo utilizzo comporti lo sfruttamento reale del medesimo, ovvero qualora l'uso del segno sia diretto all'acquisizione di un'autonoma portata distintiva all'interno del mercato di riferimento e non sia meramente strumentale al mantenimento dei diritti acquisiti al momento della registrazione”* (Comm. ricorsi, 24 giugno 2019, n. 33).

La prova sull'uso effettivo del marchio deve consentire di tracciare la natura, il luogo, il periodo e l'estensione nei cinque anni precedenti la domanda di registrazione del marchio.

Tra la documentazione utile a tale scopo l'art. 53 Reg. Att. Cod. Prop. Ind. annovera a titolo esemplificativo *“documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi simili”*.

Senonché nel caso di specie la specie la AXIS Speciality Europe SE non ha prodotto documenti

idonei a dimostrare l'uso effettivo del marchio  poiché, come correttamente rilevato dall'Ufficio, la documentazione non prova che il segno sia stato utilizzato per acquisire o mantenere una posizione nel mercato assicurativo italiano o europeo.

A ciò si aggiunge che molti dei documenti prodotti dalla Ricorrente non sono riferiti al periodo rilevante ai fini della prova l'uso effettivo, ovvero al quinquennio compreso tra il 15 novembre 2011 e il 14 novembre 2016.

E, infatti, il modulo del 29 dicembre 2017, afferente la polizza n. A7CPA00042I per infortuni stipulata tra la Ricorrente e l'Associazione Nazionale dei Carabinieri si riferisce all'arco di tempo compreso tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.


La polizza, dunque, è riferita a un periodo irrilevante ai fini della prova d'uso del marchio ex art 178, co. 4 Cod. Prop. Ind..


Ciò vale anche per la polizza infortuni conclusa con la Federazione Motociclistica Italiana, avente validità dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e, pertanto, inidonea a provare l'uso del marchio nel quinquennio che interessa.

La stessa considerazione deve essere ripetuta con riferimento agli articoli pubblicati sul *Business Insurance* (datato al 5 luglio 2017) e *Asefi Brokers* (del 18 luglio 2017 e 11 luglio 2017), che non provano affatto l'uso del marchio nel lasso di tempo indicato dall'art. 178 Cod. Prop. Ind.

Altrettanto irrilevante è, poi, l'articolo pubblicato sul *The Irish Times* il 27 gennaio 2015, in cui non

compare il marchio anteriore

Il marchio  non viene raffigurato neanche nel documento del 19 marzo 2013, contenente un elenco delle 994 compagnie assicurative che operano in libera prestazione di servizi. Anche in tal caso viene citata la AXIS SPECIALTY EUROPE, come società operante in Irlanda e nel Regno Unito, senza che sia riportato il marchio anteriore di cui essa si avvale nel mercato di riferimento.

Il marchio  non viene raffigurato, peraltro, neanche nella polizza n. 937800114, stipulata con la Federazione Motociclistica Italiana per il periodo decorrente dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

Invece nell'allegato 5 – contenente quattro stampe tratte dal sito *axiscapital.com* – vengono riportate informazioni generiche rispetto all'attività societaria svolta tra dalla AXIS SPECIALTY EUROPE

tra il 2013 e il 2017, e che non dimostrano l'estensione e la portata dell'uso del marchio

La stessa genericità si riscontra nei rapporti della *Standard & Poor's* del 5 maggio 2017 e della *The Law Society* del 24 gennaio 2017, giacché questi documenti non consentono di rintracciare elementi idonei a provare, oltre il ragionevole dubbio, un uso del marchio serio ed effettivo nel territorio italiano o dell'Unione Europea durante il quinquennio rilevante *ex art* 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Né assolvono all'onere probatorio una convenzione assicurativa lesioni stipulata con la Federazione Motociclistica Italiana (avente validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015); una mera dichiarazione di assicurazione stipulata con la Federazione Ciclistica Italiana (avente validità dal 1 marzo 2014 e il 31 dicembre 2014) e una polizza stipulata con quest'ultima Federazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Si tratta di sporadiche relazioni negoziali incapaci di consentire l'acquisizione della necessaria autonoma portata distintiva del marchio all'interno del mercato di riferimento.

Allo stesso modo, non sono idonei a fornire la prova d'uso *ex art* 178, co. 4 Cod. Prop. Ind. i documenti versati in atti per la prima volta dinanzi a questa Commissione e che, per tale ragione, sono inammissibili.

Peraltro le informazioni ivi riportate sono per la maggior parte oscurate sicché essi, anche ove ammessi, non avrebbero consentito di mutare il convincimento di questa Commissione in ordine al mancato raggiungimento della prova d'uso *ex art*. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

La Decisione dell'Ufficio deve, dunque, essere confermata non essendo stata soddisfatta la prova dell'uso effettivo del marchio.

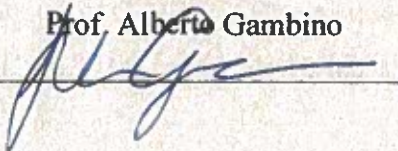
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e in ossequio al principio della soccombenza pone le spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, a carico della AXIS Speciality Europe SE.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2021.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Deposita in segreteria

Addi 11 ottobre 2024

IL SEGRETARIO



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

