

RICORSO N. 7823

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 36/21

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE S.A

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

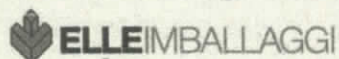
ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDIA & C. snc

*

*

Svolgimento del processo

1. La Elle Imballaggi di Calcaterra Lidia & C. S.n.c., in data 25.2.2016 presentava domanda di registrazione nazionale per il segno figurativo



per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alle classi 16, 17, 20, 21, 22.

3. Nei confronti della citata domanda (pubblicata il 12.1.2017), la Società Hackette Filipacchi Presse, depositava un atto di opposizione basato sui seguenti titoli anteriori:

- marchio figurativo comunitario 3475365 **ELLE**
per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi n. 16, 35, 38, 41, 42

- marchio figurativo comunitario 3566734, **ELLE**
per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi n. 18, 24, 25

- marchio figurativo comunitario, 5321063 **ELLE**
per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi n. 14, 20, 22

- porzione europea della registrazione internazionale 546813 **ELLE**
per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 21

Il richiedente, in data 31.7.2017, presentava istanza di limitazione dei prodotti e servizi rivendicati con la propria domanda di registrazione e richiedeva la prova dell'uso dei marchi dell'opponente che forniva la relativa documentazione.

L'esaminatore premetteva che ai sensi dell'articolo 178, comma 4 del c.p.i. l'autore di una domanda di registrazione di un marchio, oggetto di opposizione, poteva richiedere la prova che il marchio anteriore su cui si fondava detta opposizione era stato effettivamente utilizzato nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda per i prodotti e i servizi per i quali era stato registrato spettando all'opponente – con inversione dei criteri generali in ordine all'onere della prova – fornire compiuta dimostrazione dell'effettiva utilizzazione del marchio anteriore, allegando -a sensi dell' art. 53. 4 del Reg. di attuazione cpi- la pertinente documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione anche con presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazioni, fotografie, inserzioni sui giornali, dichiarazioni scritte e mezzi simili.

Osservava che nel caso di specie il richiedente aveva chiesto la prova dell'uso dei marchi dell'opponente per i seguenti prodotti:

- marchio figurativo comunitario, reg. n. 3475365 prodotti appartenenti alla classe 16: *scatole in cartone in plastica per imballaggio e per riporre oggetti*;
- marchio figurativo comunitario, reg. n. 3566734 prodotti appartenenti alla classe 18: *borse*;
- porzione europea della registrazione internazionale n. 546813, prodotti appartenenti alla classe 21: *utensili e recipienti per uso domestico e per la cucina (non in metalli preziosi né placcati)*;
- marchio figurativo comunitario, 5621073 , prodotti appartenenti alla classe 22: *sacchi (non compresi in altre classi) comprese in materie per imballaggio non in gomma né in materie plastiche*;

L'opponente, pertanto, doveva dimostrare per questi articoli l'uso effettivo nel periodo compreso tra il 12.1.2012 ed il 12.1.2017.

Ora dall'analisi dei documenti prodotti per il periodo di riferimento (licenze, royalties, cataloghi, news letter rapporti di vendita, fatture etc) era emerso che buona parte di essi erano in lingua francese o inglese e dunque non risultava rispettato l'idioma nazionale richiesto per tutto quanto era da depositare all'Ufficio (artt. 147 e 148 cpi). L'esaminatore perciò escludeva la documentazione in lingua straniera ammettendo solo il restante materiale probatorio (costituito in prevalenza da materiale fotografico ed in misura minore contabile) che non consentiva peraltro di acquisire le occorrenti informazioni risalendo con certezza alla data ed al luogo di commercializzazione dei singoli prodotti rivendicati, accertando la continuità dell'uso, individuando con certezza elementi quantitativi e significativamente qualitativi che soddisfacessero la c.d. regola "*de minimis*", mancando tra l'altro la traduzione della documentazione relativa a fatture e contabilità riferiti al volume delle vendite ed all'intensità dello sfruttamento commerciale dei marchi.

In base a queste considerazioni l'Ufficio riteneva che la prova dell'"uso effettivo" non fosse stata sufficientemente fornita e rigettava l'opposizione per i prodotti e servizi relativi alle classi 16,17,20,21,22 rispetto ai quali poteva dunque procedere l'iter di registrazione della relativa domanda.

A fronte del mancato riconoscimento della prova d'uso dei marchi Elle la Società Hackette proponendo ricorso producendo la traduzione in lingua italiana dei documenti allegati alla memoria esplicativa del 11.7.2019.

Lamentava peraltro che l'ufficio non avesse dato rilievo alle prove documentali ammesse né avesse considerato che parte avversa aveva già preso atto di tutti i documenti già prodotti nella propria memoria argomentativa del 10.10.2017 limitandosi a sostenere che si trattava di prove non pertinenti al mercato italiano.

Neppure l'esaminatore aveva tenuto conto della rinomanza e notorietà internazionale dei marchi Elle posti a fondamento dell'opposizione come riconosciuto da innumerevoli autorità giudiziarie e dell'EUIPO sicché la tutela ultramerceologica che ne derivava risultava scarsamente compatibile con l'istituto

della decadenza per non uso e poteva estendersi anche ai prodotti per i quali non era stato registrato.

Ancora il ricorrente adduceva ,con riferimento alla tipologia dei materiali , che dalla allegata documentazione era possibile acquisire informazioni di natura contabile e commerciale a conferma della prova d'uso ;con riferimento all'elemento temporale che dai documenti allegati era possibile accertare il periodo al quale si riferivano ;con riferimento al luogo commercializzazione ,che i marchi Elle risultavano tutti utilizzati nell'Unione Europea,contrariamente all'assunto dell'Ufficio che aveva ritenuto la documentazione prodotta inadeguata a provare tale circostanza.

In conclusione la ricorrente riteneva rispettata la regola "de minimis "sia a livello qualitativo che quantitativo per cui l'esaminatore avrebbe dovuto procedere alla comparazione tra i rispettivi segni e prodotti rivendicati ,attestando l'identità degli uni e il forte grado di affinità degli altri con conseguente rischio di confusione anche in termini di rischio di associazione

Chiedeva pertanto accoglimento dell'opposizione con riforma della decisione impugnata .

Resisteva la controinteressata denunciando preliminarmente la produzione tardiva delle traduzioni in lingua italiana prive di certificazioni di conformità per cui la richiedente era da considerarsi decaduta per inosservanza dei termini perentori prescritti dal Regolamento del Cpi.

Assumeva che il materiale probatorio prodotto *ex adverso* restava comunque insufficiente a dimostrare l'uso continuato dei marchi di controparte mancando altresì i presupposti per invocarne la notorietà'.

Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso ed il proseguimento dell'iter della registrazione.

Motivi della decisione

L'Ufficio ha rigettato l'opposizione per non essere stata fornita dall'opponente adeguata prova dell'uso del marchio anteriore nel quinquennio di riferimento (12.1.2012-12.1.2017)così come prescritto dall' art.178.2 cp perché il richiedente possa proseguire l'iter di registrazione del proprio segno.

Allo scopo nel procedimento di opposizione sono stati prodotti numerosi documenti/allegati partitamente elencati ed annotati dall'esaminatore come di seguito riprodotti:

Allegato 1: Licenza secondo estratti d'uso del marchio ELLE a NEW CAROPARIS, con data di entrata in vigore 01/07/2013 e valida per quattro (4) anni fino al 31/12/2016 [33 pagine].

Allegato 2: Catalogo primavera/estate ELLE 2014 della licenziataria [31 pagine].

Allegato 3: Estratto di una newsletter di ELLE, destinata alle licenziate del marchio ELLE, nel suo rapporto per il 1° semestre 2013 [2 pagine].

Allegato 4: Estratto di una newsletter di ELLE, destinata alle licenziatarie del marchio ELLE, nel suo rapporto per il 1° trimestre 2014 [4 pagine].

Allegato 5: Rapporto delle vendite all'ingrosso dalla licenziataria CARO, per il periodo dal 01/07/2013 al 30/11/2013 [2 pagine].

Allegato 6: Rapporto delle vendite all'ingrosso dalla licenziataria CARO, per il 2014 [2 pagine].

Allegato 7: Licenza secondo estratti d'uso del marchio ELLE a SPBI, con data di entrata in vigore 01/09/2015 e valida fino al 31/12/2018 [36 pagine].

Allegato 8: Catalogo Yacht Case ELLE DECORATION della licenziataria SPBI [4 pagine].

Allegato 9: Estratto di una newsletter di ELLE, destinata alle licenziatarie del marchio ELLE, nel suo rapporto del 1° trimestre 2017 [1 pagina]

Allegato 10: Stampato dei movimenti e azioni della licenziataria per il periodo fine 2016-2017 [2 pagine].

Allegato 11: Licenza secondo estratti d'uso del marchio ELLE a CLAIREFONTAINE RHODIA, con data di entrata in vigore 31/10/2012 e valida per due (2) anni fino al 31/12/2014 [47 pagine].

Allegato 12: Rinnovo di licenza CLAIREFONTAINE per un ulteriore periodo dal 07/03/2014 al 31/12/2016 [18 pagine].

Allegato 13: Catalogo ELLE 2013 della licenziataria CLAIREFONTAINE [7 pagine].

Allegato 14: Catalogo ELLE 2014 della licenziataria CLAIREFONTAINE [12 pagine].

Allegato 15: Catalogo ELLE 2015 della licenziataria CLAIREFONTAINE [13 pagine].

Allegato 16: Serie di foto dei prodotti nel negozio in E1 Corté Ingles elencato nei canali di distribuzione dei prodotti ELLE [3 pagine].

Allegato 17: Revisione delle prestazioni della Licenziataria dalla data di entrata in vigore della Licenza (10/2012) al 12/12/2013 [14 pagine].

Allegato 18: Revisione 2014 delle prestazioni della Licenziataria alla data del 04/10/2014 [14 pagine].

Allegato 19: Rapporto delle vendite per semestre per 2014 [18 pagine].

Allegato 20: Rapporto delle vendite per semestre per 2015 [28 pagine].

Allegato 21: Rapporto delle vendite per semestre per 2016 [21 pagine].

Allegato 22: GRAPHIC CHART del dicembre 2013 [38 pagine].

Allegato 23: GRAPHIC CHART del marzo 2016 [33 pagine].

Allegato 24: Licenza secondo estratti d'uso del marchio ELLE a FDG INTERNATIONAL, con data di entrata in vigore 01/01/2011 e valida per quattro (4) anni fino al 31/12/2014 [34 pagine].

Allegato 25: Primo rinnovo della licenza concessa a FDG INTERNATIONAL per il periodo dal 31/12/2014 al 31/12/2015 [6 pagine].

Allegato 26: Secondo rinnovo della licenza concessa a FDG INTERNATIONAL per il periodo dal 31/12/2015 al 31/12/2016 [6 pagine].

Allegato 27: Terzo rinnovo della licenza concessa a FDG INTERNATIONAL per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2017 [5 pagine].

- Allegato 28: Presentazione dei prodotti concessi in licenza [2 pagine].
- Allegato 29: Serie di foto prese alla Fiera AMBIENTE di Francoforte nel febbraio 2014 per il lancio della collezione ELLE di utensili da cucina [1 pagina].
- Allegato 30: Serie di foto prese in sito negli outlet di distribuzione che mostrano i prodotti sugli espositori e fra gli scaffali del supermercato e quindi a contatto con il consumatore [3 pagine].
- Allegato 31: Pubblicità fatta ai prodotti a marchio ELLE, in una forma non alterata nella rivista ELLE à table in Francia, n. 80 del 13 dicembre 2011 [2 pagine].
- Allegato 32: Elenco di tutti gli outlet di distribuzione riforniti di prodotti a marchio ELLE da parte della licenziataria [1 pagina].
- Allegato 33: Serie di fatture a negozi di catene di supermercati nel territorio che forniscono la commercializzazione effettiva dei prodotti, come corroborato dalle summenzionate foto in sito, cataloghi, pubblicità e promozione in fiere [17 pagine].
- Allegato 34: Rapporti delle royalty della licenziataria nel periodo in questione [30 pagine].

Ora l'esaminatore ha rilevato che gran parte di questi documenti(34), era in lingua francese od inglese e dunque -siccome privi di traduzione asseverata -non rispettavano il disposto dell'art. 148 .5 cpi., che prevede che la documentazione depositata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi debba essere redatta nell'idioma nazionale o diversamente accompagnata da traduzione certificata conforme.

Pertanto considerava inammissibili le produzioni in lingua straniera che non consentivano una comprensione completa e corretta del loro contenuto e quindi delle circostanze rilevanti per la risoluzione della controversia .

Escludeva di conseguenza i seguenti allegati

- 1, 16, 17, 18 in lingua inglese;
- 7, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32 in lingua francese
- 12 in lingua francese

Per contro-ancorche' in lingua straniera -ammetteva in quanto comunque comprensibili(volume delle vendite e materiale fotografico)gli allegati 2,3,4,5,6,10,8,9,11,13,14,15,22,23,28,29,30,31,33.1

Va precisato che il criterio adottato dall'Ufficio e' senz'altro da convalidare alla luce dei precedenti di questa Commissione che gia' si e' pronunciata sul rispetto dell'art.47 . 4 del Regolamento di attuazione cpi e dell'art.6 del medesimo Regolamento in tema di dichiarazione di conformita' (sent.8/2020 Biofarma)

Devono pertanto ritenersi inammissibili (e quindi non esaminabili) ai fini di valutare l'uso effettivo del marchio anteriore tutti i documenti all'uopo depositati privi di una traduzione in lingua italiana munita di attestato di conformita'all'originale (omissione che non puo' essere neppure colmata dalla allegazione di tali documenti a memoria istruttoria onde farne parte integrante) .

Ora il ricorrente nel ricorso introduttivo ha da atto di produrre la traduzione in lingua italiana dei documenti sub

2,5,6,8,9,10,13,14,,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,32,33,34 ,gia' depositati nel corso del procedimento con memoria esplicitiva dell' 11.7.2019.

Queste produzioni in sede di ricorso sono senz'altro tempestive a sensi dell'art.136 bis.1 cpi perche' autonome e successive rispetto alle modalita' di deposito della opposizione e della documentazione di cui all'art.47 del Regolamento di attuazione cpi .

Peraltro la documentazione che si rinviene nel fascicolo di ufficio priva di qualsiasi specificazione , numerazione o indicazione di contenuto e riferimento temporale e' tutta riportata -con vari *omissis*- unicamente in lingua straniera come pure la nota legale esplicitiva dei 34 c.d. *items* di cui manca qualsiasi traduzione asseverata.

A sua volta l' allegato CD del ricorrente contiene una memoria argomentativa collegata ai motivi d'opposizione che elenca una serie di altri documenti(32)che non si identificano con i precedenti e risultano tradotti ed asseverati solo ai numeri 4,5,6,7,8,9.1,10,11,11.1,12,13,14.a,14.b,14.c 15 ,16 (sulla base di un supposto criterio di rilevanza da riservare semmai al giudice) :documenti anche essi non coincidenti con quelli inizialmente posti all'attenzione dell'esaminatore e da lui esclusi per difetto di traduzione .

In ogni modo va soggiunto che trattasi di materiale vario che rimanda ad editoriali di moda ,deplians pubblicitari e resoconti di vendite riferiti a periodi antecedenti al quello in discussione e senza riferimenti certi in termini di continuita' temporale e connotazione merceologica in relazione ai prodotti oggetto di richiesta di prova d'uso appartenenti alla classe 16: scatole in cartone in plastica per imballaggio e per riporre oggetti;alla classe 18: borse; classe 21: utensili e recipienti per uso domestico e per la cucina (non in metalli preziosi ne' placcati) classe 22: sacchi (non compresi in altre classi) compreso in materie per imballaggio non in gomma né in materie plastiche.

Il giudizio di insufficienza e/o inconcludenza probatoria va esteso poi -come ritenuto dall'esaminatore-anche ai documenti ammessi in fase di opposizione (materiale fotografico e volumi vendite) perche' pure essi non consentono di acquisire riscontri obbiettivi (e non equivoci)sull'utilizzo effettivo e concreto del marchio anteriore (nel periodo in considerazione)per i prodotti rivendicati.

Come e' noto l'uso "serio" non si identifica in un uso simbolico ma richiede un uso in conformità alla funzione essenziale del marchio di garantire l'origine dei prodotti per i quali è stato registrato e allo scopo presuppone una dimensione quantitativa e qualitativa della distribuzione adeguata al mercato (a prescindere dal successo commerciale e dalle strategie economiche)oltre ad una diffusione ripartita ragionevolmente nel tempo ancorche' se del caso intervallata .

In definitiva la "confusione" documentale che contrassegna una istruttoria mancante di una selezione comprensibile e compiuta degli elementi probatoriamente rilevanti impedisce di ritenere formata la prova dell'uso in relazione ai prodotti di cui e' causa ne' tale incompletezza puo' essere colmata dalla pretesa rinomanza /notorieta' del segno dell'opponente che opera sul diverso piano della conflittualita' confusoria .

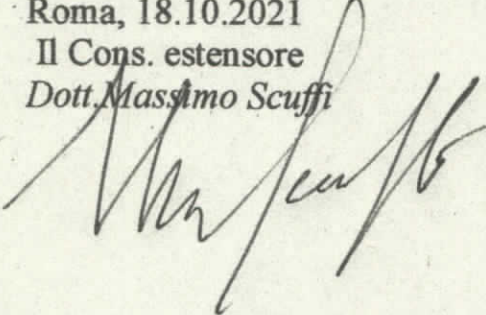
IL ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi (tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi)- in € 3000 oltre accessori di legge .

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 18.10.2021

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 16 novembre '21

LA SEGRETERIA

