

RICORSO N. 8036

UDIENZA DEL 14/12/2022

SENTENZA N. 137/22

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

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

WACOAL EMEA LTD

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

PUNTI E FANTASIA SRL

*

*

1036

FATTI E PROCEDIMENTO

La Punti e Fantasia s.r.l. presentava, in data 28/2/2019, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302019000014631**, pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 142 del 14/6/2019, consistente nel seguente segno:



La domanda veniva presentata per le seguenti classi :

classe 16: *modelli di ricamo; scatole di carta o di cartone; album fotografico; album ricordo [album fotografici].*

classe 18: *borse; marsupi porta-bebé; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie con rotelle; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini; Beauty-case vuoti; borse flessibili per indumenti; borse per gioielli in materiali tessili; borse per il cambio pannolini; borse vuote per cosmetici; piccoli zaini; porta abiti per completi da uomo, camicie e vestiti; porta bébé da indossare sul corpo; scatole portaoggetti.*

classe 20: *cesti, non in metallo; cuscini; fasciatoi a muro per cambio pannolini; fasciatoi per bebè; guanciali; materassini fasciatoio per bebè; poltrone; sedie [sedili]; sedie a sdraio; tende in stoffa da interni per finestre; fodere per mobili imbottite;*

g

guanciali per neonati.

classe 21: *bomboniere; cestini per uso domestico; guanti da forno; porta-tovaglioli da tavolo; presine; scatole per la distribuzione dei tovaglioli di carta; strofinacci; cesti non di metallo per uso domestico; cesti per la biancheria sporca di uso domestico; cestini non di metallo per uso domestico.*

classe 22: *sacchetti [buste, bustine] per imballaggio in materie tessili; tende; borse in tela multiuso; sacchetti di tela per il bucato.*

classe 24: *asciugamani in materie tessili; biancheria da casa; biancheria da letto; biancheria da tavola in materia tessile; coperte da letto; coperte da viaggio; fodere [stoffe]; fodere di protezione per mobili; fodere per cuscini; lenzuola; paraurti per culla [biancheria da letto]; paraurti per neonati [biancheria da letto]; rivestimenti per mobili in materie tessili; sacchi nanna per bebé; tende in materia tessile o in materia plastica; tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; tovagliette individuali in tessuto; tovaglioli in materie tessili; trapunte; asciugamani con cappuccio; asciugamani di spugna; asciugamani di tessuto; asciugamani per bambini; coperte per bambini; coperte per neonati; fodere in tessuto per indumenti; fodere per piumini; scatole di tessuto per conservare biglietti d'auguri; tovaglie in tessuto; scatole in tessuto.*

classe 25: *accappatoi da bagno; bavaglini non di carta; grembiuli; pigiama; poncho; vestaglie; bavaglini in tela per neonati e bambini; bavaglini in tessuto; biancheria per la notte;*

camicie da notte; cappelli da cuoco; tasche da muro.

classe 26: *merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; ricami per indumenti; Fiocchi ornamentali in tessuto per decorazione; fiocchi nascita.*

classe 28: *peluche; peluche con attaccata una copertina.*

classe 40: *servizi di ricamo.*

La WACOAL EMEAL ltd presentava opposizione basata sul marchio anteriore comunitario 001078013, registrato il 31/10/2001, consistente nel seguente segno:

Fantasie

concernente i prodotti della **classe 25:** *Articoli d'abbigliamento; articoli d'abbigliamento esterno; articoli di biancheria intima; abbigliamento per lo sport e il tempo libero; abbigliamento casual; calzature e cappelleria; indumenti da bagno; abbigliamento da mare; corsetteria; articoli di biancheria intima femminile; biancheria intima da donna; busti; sottovesti e reggiseni; sottovesti da donna; bustini; maglieria; canottiere, mutandine, sottogonne, camicie da notte, pigiama e giacche da camera; articoli di abbigliamento (tranne la biancheria intima) in maglia; costumi da bagno; calze e calzamaglie.*

L'opposizione era basata su tutti i prodotti del marchio anteriore ed era diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati.

L'Opponente sosteneva la violazione dell'art 12 c.p.i in quanto ricorreva la somiglianza tra i marchi in questione e l'identità/affinità dei prodotti rivendicati dai rispettivi titolari con la conseguente sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico.

La società richiedente contestava i predetti argomenti sostenendo, invece, la non confondibilità tra i segni in ragione della loro asserita differenza e della differenza tra prodotti e servizi rivendicati. Chiedeva inoltre, la prova d'uso del marchio dell'Opponente ai sensi dell'art. 187, co. 4 e 5, CPI,.

Tale prova veniva fornita dalla richiedente in data 6 novembre 2020

L'UIBM, con provvedimento del 22 marzo 2022 rigettava l'opposizione ritenendo non fornita adeguata prova dell'uso del marchio dell'opponente nel quinquennio anteriore.

L'UIBM ,dopo avere accertato che nel caso di specie la prova dell'uso doveva essere ricompresa nel periodo tra il 27/2/14 ed il 27/2/19, ha ritenuto irrilevante la prova d'uso fornite relativamente a periodi diversi.

Procedendo poi nell'esame della documentazione fornita sulla base di nove allegati ha rilevato che tra le fatture prodotte per gli anni in questione solo pochissime recavano l'indicazione del marchio FANTASIE e inoltre le stesse riportavano per i prodotti il valore 0 ed in alcuni casi (allegato 8) si riferivano ad un periodo successivo a quello rilevante ai fini del giudizio.

In ragione di ciò ha rigettato la domanda della richiedente



Avverso tale decisione la WACOAL EMEAL ltd ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione sostenendo l'adeguatezza della prova d'uso fornita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la richiedente sostiene di aver fornito adeguata prova dell'uso rilevante del marchio nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di registrazione.

Il ricorso risulta fondato.

Invero, nelle fatture prese in esame nella parte alta della prima pagina, assieme ad altri marchi, è riportato anche quello FANTASIE che risulta inquadrato in un rettangolo.

Ciò rende assolutamente plausibile che i prodotti singolarmente indicati nella fattura, recanti il prezzo di ciascuno e la quantità venduta, siano riferibili alla società richiedente.

La controprova di ciò, che dà certezza di quanto affermato, è costituita dalle varie fatture le quali, sotto il nome di ciascun genere di capo (es. Versailles, Seychelles, los Cabos, Aveiro etc) e l'indicazione del tipo di prodotto ad esso relativo, recano la sigla identificativa dello stesso.

Tanto per fare un esempio, la fattura del 18 aprile 2017 n. 1939345 indica, tra gli altri, il prodotto "Versailles UW TWIST FRONT CONTROL SUIT" nonché la relativa sigla FS5754BLK unitamente al prezzo ed al numero dei capi venduti. La citata sigla si rinviene nel relativo listino dei

prodotti FANTASIE ,allegato dalla ricorrente, il quale la riporta esattamente in riferimento al prodotto indicato.

Ciò vale anche per tutti gli altri prodotti indicati nelle svariate fatture prodotte.

Dalla documentazione in atti è dunque possibile ricostruire la varietà dei capi venduti ed i relativi importi che nel corso del quinquennio appaiono di una significativa entità.

Deve quindi conclusivamente ritenersi che la ricorrente abbia fornito la prova dell'uso adeguato del marchio nel quinquennio antecedente la domanda di registrazione.

Il motivo va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

PQM

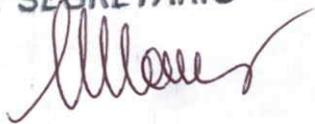
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato; spese compensate.

Roma 14.12.22

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/22.....

IL SEGRETARIO



Il Presidente est.

