

RICORSO N. 7894

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 3/22

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

Sentito il relatore;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ENI GAS & LUCE SPA

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

HAM ITALIA SRL

* **** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 5.11.2015 la soc. **HAM ITALIA** srl presentava domanda di registrazione di marchio nazionale consistente nel seguente segno



costituito da un quadrato con al centro un "M" in corsivo e sotto la scritta "Metano"; al di sotto vi erano due strisce colorate.

La domanda, diretta a rivendicare i prodotti della classe 1 "Metano" e della classe 4 "combustibili minerali", era ritenuta registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa.

La società **ENI** spa proponeva opposizione contro tutti i prodotti della succitata domanda basandola sui seguenti marchi:

- nazionale



a protezione – inter alia – dei prodotti della classe 4 "metano per autotrazione, carburanti gassosi a base di metano".

- nazionale



a protezione – inter alia – dei prodotti della classe 4 "metano per autotrazione".

- unionale



a protezione dei prodotti della classe 4 "metano per autotrazione".

L'opponente invocava l'applicazione dell'art.12, c.1, lett. d) del CPI ritenendo sussistere identità o somiglianza fra i marchi ed identità e/o affinità fra i servizi con conseguente rischio di confusione/associazione.

Il richiedente presentava preliminarmente istanza ai sensi dell'art. 178, c.4 del CPI per ottenere la prova che i marchi anteriori sui quali si basava l'opposizione fossero stati effettivamente utilizzati nei cinque anni che precedevano la pubblicazione della domanda di registrazione per i prodotti della classe 4(cioè' tra il 12.1.2012 ed il 12.1.2017)

L'esaminatore nello specifico rilevava che i documenti prodotti per provare l'uso dei marchi anteriori erano :

- 1) un provvedimento del Tribunale di Napoli;
- 2) copie di riviste on-line;
- 3) rete M Metano in Italia;
- 4) contratti di fornitura del metano;

5) pubblicità di M Metano su riviste specializzate;

6) ricerca Google del 2013.

Osservava -relativamente al punto 1 - che trattavasi di provvedimento cautelare esulante dall'ambito del rischio di confusione;quanto al punto 2, che si trattava di documentazione scarsamente attinente alla prova e comunque cronologicamente non ricompresa nel quinquennio di pertinenza ;quanto al punto 3 , che era ricompreso un elenco di distributori di metano;quanto al punto 4 ,che solo una parte di documenti riguardava contratti di fornitura di gas metano stipulati nel periodo di riferimento;quanto all'allegato 5 ,che le foto pubblicitarie erano in parte al di fuori dal periodo di interesse,in parte prive di data certa,in parte prive di rappresentazione del marchio;quanto all'allegato 6 , che riguardava una ricerca Google per metano auto dove solo saltuariamente era presente l'immagine del marchio.

Secondo l'esaminatore la documentazione prodotta si era dunque rivelata solo in minima parte attinente alle esigenze probatorie siccome nella maggior parte priva di riferimenti temporali estranea al quinquennio di riferimento e non sempre recante l'immagine del marchio anteriore.

Riteneva pertanto che la prova dell'uso effettivo non fosse stata raggiunta e pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Aggiungeva peraltro che ove la prova d'uso fosse stata ritenuta sufficiente l'opposizione risultava meritevole di accoglimento perché tra i prodotti designati dalle parti *metano per autotrazione, metano, combustibili minerali* sussisteva identità ed un alto grado di affinità mentre nel confronto fra i segni la somiglianza visiva era elevata in quanto condividevano le medesime componenti distintive (la M) e anche l'elemento debole *Metano*, senza che l'uso di un diverso stile dei caratteri potesse condizionarne la somiglianza.

Proponeva ricorso **Eni gas e luce spa** lamentando la errata valutazione delle prove d'uso fornite,posto che era suo onere fornire dimostrazione dell'uso genuino del marchio M-metano e non di un uso notorio .

Partitamente replicava sui vari punti disattesi dall'esaminatore richiamando e vagliando la documentazione in allora prodotta con altra integrativa allegata in questa sede (contratti di licenza e distribuzione ,materiale pubblicitario,immagini tratte da Google ,dichiarazioni del responsabile vendite e degli utilizzatori del marchio etc)e chiedeva riforma sul punto della decisione con accoglimento dell'opposizione e rigetto dell'avversa domanda di registrazione anche sulla base delle conclusioni riportate in via alternativa dall'esaminatore.

L'Ufficio nella memoria di costituzione ribadiva l'insufficienza della prova d'uso fornita e chiedeva il rigetto del ricorso.

Nessuno si costituiva per il resistente.

Motivi della decisione

L'esaminatore -con rilievo preliminare -ha negato l'uso dei marchi anteriori di ENI ritenendo insufficiente la prova fornita in base ad una serie di documenti che non sarebbero ricompresi nel quinquennio di competenza e comunque lacunosi nei riferimenti fattuali.

Ha inoltre ravvisato una carenza di dati contabili sulle vendite in relazione al mercato di riferimento.

Ora questa ritenuta insufficienza probatoria dell'uso effettivo dei marchi registrati da parte di ENI non e' condivisibile posto che l'uso effettivo non deve necessariamente basarsi su analisi contabili e precisi riferimenti temporali ,dovendosi piuttosto ricercare la "seria utilizzazione" del segno per garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato al fine di consentirne lo sfruttamento commerciale .

Invero nella valutazione di effettività dell'utilizzo di un marchio occorre prendere in considerazione indistintamente fattori e circostanze idonei a dimostrare questo sfruttamento in tutte le possibili varianti correlate al settore economico,alla natura dei prodotti,alle caratteristiche di mercato ,rimanendone esclusi solo gli usi puramente fittizi e/o simbolici .

Il contesto di valutazione e' dunque piu' ampio rispetto a quello circoscritto dell'esaminatore che ha sottovalutato l'uso del segno M-Metano ancorche' risaltante - sia pur talvolta in maniera discontinua- in svariate campagne pubblicitarie e per il tramite dell'attivita' di distributori e licenziatari che di quel simbolo si sono serviti sopra le insegne e negli erogatori .

La documentazione integrativa allegata al ricorso senza incontrare preclusioni di sorta (art.136 bis cpi) sostanzialmente collocabile nel periodo di riferimento avvalorata queste circostanze :si allude *ex multis* alle numerose fatture di vendita di calotte e cassonetti con il logo "M",le fotografie di aree di distribuzione con cartelli segnaletici riportanti il marchio M metano ,la proiezione della rete di distributori su tutto il territorio nazionale per le forniture del gas ENI,il materiale pubblicitario per metano auto con impressa la sigla M metano,gli altrettanto numerosi contratti di licenza d'uso del marchio alla scadenza dei rapporti di somministrazione con i rivenditori

Questa documentazione di significativa valenza probatoria rimanda dunque ad una diffusione intensa e durevole sul mercato del prodotto reclamizzato con il marchio di cui si discute (che l'affidavit rilasciato dal responsabile vendite ENI riporta -per il periodo 2012-2017 -su una quota di mercato nazionale del 40%)come tale destinato a perdurare nell'apprezzamento e nel ricordo del pubblico grazie alle ricordate iniziative pubblicitarie e ad una articolata commercializzazione .

Tanto premesso sull'uso effettivo ,per passare a merito la Commissione rileva che la alternativa prospettata dall'esaminatore nella parte conclusiva della motivazione va senz'altro accolta,esistendo quasi totale sovrapposibilita' -nella componente dominante(M stilizzata)e financo nella dicitura descrittiva sottostante(metano)- tra il segno del richiedente ed il marchio anteriore in relazione a prodotti della stessa specie(o ad alto grado di affinita').

Il confronto conduce necessariamente ad una elevata somiglianza visiva e ad una accentuata identita' fonetica e concettuale con indubbi rischi confusori e sviamento di clientela trattandosi- come si e' detto- di prodotti dello stesso genere .

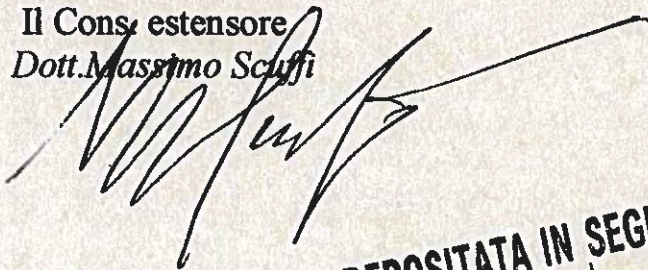
In riforma della decisione impugnata,andra' pertanto accolta l'opposizione e rifiutata la registrazione del segno del richiedente con di lui condanna a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi - in € 3000 oltre accessori di legge .

PQM

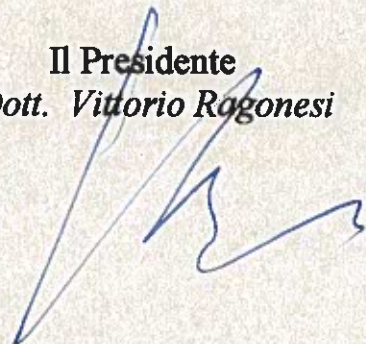
La Commissione accoglie il ricorso ed ,in riforma della decisione impugnata, ,rigetta la domanda di marchio della parte resistente condannandola a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate - come da motivazione- in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 28.2.2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott. Vittorio Rogonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 12/4/2022

IL SEGRETARIO

