

RICORSO N.7879

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 6 /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. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente/relatore |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**GIORGIO ARMANI SPA**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**CARL LAICH SRL**

\*

\*\*\*\*\*

\*

## Svolgimento del processo

La Società Carl Laich S.r.l., presentava domanda di registrazione per il segno figurativo,



per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi nn. 18 e 25.

3. Nei confronti della citata domanda, la Giorgio Armani S.p.A., depositava atto di opposizione basato sul marchio comunitario figurativo,



per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi nn. 3, 9, 14, 18, 25

Il richiedente, presentava proprie deduzioni con richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio dell'opponente nei 5 anni successivi alla pubblicazione della domanda (tra il 12.1.2012 ed il 12.1.2017). per i prodotti per i quali era stato registrato che erano i seguenti :

- classe 3: *preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici;*
- classe 9: *occhiali; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso*

*(salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori;*

- *classe 14: metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;*
- *classe 18: cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria;*
- *classe 25: articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.*

L'opponente all'uopo depositava la seguente documentazione:

- 1) *Foto prodotti con il proprio marchio;*
- 2) *Foto tratte da riviste italiane e straniere*
- 3) *Foto relative alla sponsorizzazione della squadra di basket Olimpia Milano.*
- 4) *Foto dell'hangar dell'aeroporto di Milano Linate con il marchio ;*
- 5) *Sentenza Tribunale di Milano n. R.G. 2017/322330.*
- 6) *Decisione EUIPO sull'opposizione n. B 1 867 111 del 2.5.2012.*
- 7) *Indagine di mercato*

L'esaminatore-sulla base di tale documentazione (trasmessa in formato digitale)- rilevava innanzitutto che si riferiva esclusivamente ai seguenti prodotti:

della classe 9: occhiali;

della classe 14: *orologeria*;

della classe 18: *cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; valigie*;

della classe 25: *articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria*.

Osservava che solo i documenti sub 2, 3, 6 rientravano nell'arco temporale di riferimento. mentre gli altri documenti non potevano essere ammessi:

- il doc. n. 1 perché mancava di riferimento temporale.
- il doc. n. 4 perché era carente di qualsiasi riferimento temporale;
- il doc. n. 5 perché si riferiva ad un provvedimento datato 3.7.2017, fuori dall'intervallo temporale di riferimento;
- il doc n. 7, perché si riferiva ad uno studio condotto nel 2019, fuori dall'intervallo temporale di riferimento.

Aggiungeva poi che il marchio anteriore risultava fatto oggetto di significativa attività di pubblicizzazione per quanto riguardava i prodotti citati nelle classi 9, 14, 18 e 25 ma non vi era alcun documento che corroborasse la vendita effettiva dei prodotti ed il volume commerciale generato (ad esempio, fatture e / o bolle di consegna, cataloghi, listino prezzi, affidavit, packaging, indagini di mercato etc.)

Il conclusione ritenendo che la prova dell'effettivo uso non fosse stata sufficientemente fornita l'esaminatore rigettava l'opposizione disponendo il prosieguo dell'iter della registrazione

Proponeva ricorso la spa Giorgio Armani lamentando l'erroneità del giudizio dell'Ufficio che non aveva tenuto conto dell'uso continuativo e costante del proprio marchio nel periodo di riferimento come dettagliato nel quadro sinottico allegato che specificava il contenuto di ogni singolo documento per ogni annualità rientrante nell'arco di tempo in considerazione.

Precisava di essere tenuta a dimostrare -più che le vendite effettive ed il volume di affari -il serio utilizzo del proprio marchio alla luce dei fattori pertinenti per il caso di specie, che i provvedimenti giudiziari che avevano riconosciuto la celebrità del marchio riguardavano un uso realizzatosi anteriormente alla pronuncia e dunque ricomprendevano implicitamente il periodo di riferimento come pure ad esso andava collegata la posteriore indagine di mercato dalla quale risultava che oltre l'80% degli intervistati aveva dichiarato di conoscere il marchio Armani

Produceva in aggiunta una dichiarazione rilasciata dal responsabile del dipartimento PI della società e copia della pubblicità apparsa sulle maggiori testate giornalistiche e principali riviste di settore distribuite nei più importanti paesi europei.

Chiedeva l'annullamento della decisione con rinvio della controversia alla Divisione di opposizione per l'esame di merito.

## **Motivi della decisione**

Va preliminarmente disattesa la eccezione preliminare di inammissibilita' del ricorso per omessa notifica in quanto risulta correttamente notificato alla parte resistente , via posta elettronica certificata, presso il domicilio eletto del mandatario ai sensi degli artt. 120 comma 3 e 136 comma 1 del cpi.

Tanto premesso osserva la Commissione che l'esaminatore ha valutato come insufficiente la documentazione presentata dall'odierna ricorrente al fine di dimostrare l'uso effettivo del proprio marchio in relazione ai prodotti rivendicati e per il periodo preso in considerazione(5 anni successivi alla pubblicazione della domanda :12.1.2012-12.1.2017)sostanzialmente rilevando che parte della documentazione prodotta era carente di qualsiasi riferimento temporale ovvero fuori dall'intervallo temporale di riferimento altra parte riguardava invece attivita' di reclamizzazione di prodotti per i quali mancava riscontro di vendite realizzate sul mercato .

Ora -come ha correttamente argomentato il ricorrente-una analisi basata sulla documentazione contabile del volume periodico delle vendite e' alquanto riduttiva ,dovendosi piuttosto ricercare la "seria utilizzazione" del segno per garantire l'identita' di origine dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato al fine di consentirne lo sfruttamento commerciale sul mercato



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, dovendo rimanere esclusi solo gli usi puramente fittizi e/o simbolici.

Il contesto di valutazione è dunque più ampio specie se ci si trova al cospetto di marchi celebri come quello di cui si discute costituito dalla famosa aquila stilizzata simbolo della casa di moda Armani conosciuta in tutto il mondo fin dagli anni 70' e la cui produzione spazia dai capi di abbigliamento (dall'*haute couture* alle creazioni *pret a porter*), agli accessori complementari quali occhiali, borse orologi e profumi oltre alla vestizione dello sport italiano.

Si tratta dunque di un aspetto di arte della moda di articolata diffusione commerciale protratta nel tempo e ben conosciuta dal pubblico che non può non essere valorizzata d'ufficio posto che - a sensi dell'art. 115 .2 cpc - il giudice può sempre porre a fondamento della propria decisione fatti che rientrano nella comune esperienza acquisiti con certezza alla collettività'.

La documentazione allegata - che si riferisce a prodotti per quali è stata chiesta la registrazione ed è costituita essenzialmente da materiale pubblicitario tratto da riviste italiane e straniere, da una sponsorizzazione sportiva e dall'apposizione del noto marchio sull' hangar dell'aeroporto

di Milano non merita dunque di essere cronologicamente ristretta per lo scostamento di talune mensilità ovvero per l'assenza di precisi collegamenti temporali .

Questa documentazione di significativa valenza probatoria rimanda ad una diffusione durevole sul mercato degli articoli reclamizzati dal marchio (borse,orologi,jeans, ,magliette,capi di abbigliamento femminile,maschile,sportivo ,junior) quali creazioni di *fashion* del noto stilista destinate a perdurare nell'apprezzamento e nel ricordo del pubblico.

In questo senso puo' dirsi effettivamente messo in atto l'uso del marchio che transita dallo sviluppo ed evoluzione di tutte le iniziative pubblicitarie che ne accompagnano la diffusione .

In accoglimento dell'opposizione la decisione impugnata andra' pertanto su questo punto annullata con eventuale proseguimento nel merito del procedimento di opposizione .

Stante natura ed esito della lite possono compensarsi le spese tra le parti.

PQM

DEL RICORSO

La Commissione in accoglimento dell'opposizione annulla la decisione impugnata .Spese compensate.

Roma, 29, 11, <sup>2021</sup> 221 *h*

IL Cons.rel.est.

Massimo Scuffi

Il Presidente

Vittorio Ragonesi