

RICORSO N. 7846

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 45/22

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 - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente            |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**GERMAN SPORT IPCo GmbH**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**SOMMA ARCANGELO**

\*            \*\*\*\*\*            \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 15 dicembre 2015 il Signor **ARCANGELO SOMMA** ha depositato la domanda n. **UA2015C069093 (302015000076036)** per la registrazione del marchio qui di seguito rappresentato

**ΔLEX97**

per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 66 del 12 gennaio 2017.

Nei confronti della citata domanda la Società **KS SPORTS IPCO GMBH** ha depositato in data 12 aprile 2017 un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:

- marchio U.E. n. 4111076 **ALEX** registrato il 21 ottobre 2009, su domanda depositata l'08 novembre 2004, rinnovato l'11 giugno 2014, per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 18, 25 e 28 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

**ALEX**

*athletics*

- marchio internazionale n. 524076 **ALEX athletics** registrato il 26 marzo 1988, rinnovato il 26 marzo 2018, per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opposizione è basata su parte dei prodotti contraddistinti dal marchio U.E. n. 4111076 e su tutti i prodotti contraddistinti dal marchio internazionale n. 524076 e precisamente:

- marchio U.E. n. 4111076

**Classe 25:** *abbigliamento, cappelleria, calzature tecniche per lo sport;*

- marchio internazionale n. 524076

**Classe 20:** *abbigliamento sportivo, vale a dire vestiti da allenamento, maglie sportive, pantaloni da ginnastica, abbigliamento sportivo per donne, fasce e fasce contro la sudorazione, scarpe da ginnastica.*

L'opposizione è diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Nel corso dell'istruttoria, veniva chiesta dal registrante la prova d'uso effettivo dei marchi anteriori. L'opponente depositava a tal fine documentazione che, tuttavia, l'Ufficio non riteneva sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 178, co. 4, CPI. Pertanto, respingeva l'opposizione e disponeva la prosecuzione dell'iter per la registrazione del segno opposto.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge l'odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma sostenendo di aver adempiuto già nel corso del procedimento di opposizione all'onere di provare l'uso anteriore dei marchi da essa registrati. In ogni caso, ad ulteriore integrazione della documentazione versata in quella sede, ha allegato al ricorso altri documenti che, a suo avviso, sarebbero idonei a dimostrare l'uso commerciale dei suoi marchi nel territorio dell'UE nei cinque anni anteriori la domanda di registrazione opposta.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è fondato e merita di essere accolto per i seguenti motivi.

La controversia riguarda la sufficienza o meno della documentazione versata in atti dall'odierno ricorrente al fine di fornire la prova dell'effettivo uso dei suoi marchi chiesta dal registrante ai sensi dell'art. 178, co. 4, CPI. Nel corso del procedimento la società opponente ha quindi prodotto una serie di documenti tra cui:

- copia del contratto di licenza per l'uso del marchio (in tedesco e in italiano);

- estratto dal sito web di una catena di negozi di abbigliamento sportivo tedesca Karstadt Sport;
- copia di alcuni cataloghi di vendita di prodotti recanti i marchi da essa registrati.

Tale documentazione, tuttavia, non sarebbe sufficiente, secondo l'Ufficio, a provare l'effettivo uso dei marchi anteriori in quanto, da un lato, i cataloghi da soli, in mancanza delle relative fatture di vendita, non costituirebbero prova della estensione dell'uso del segno anteriore; dall'altro, nei menzionati cataloghi i prodotti recanti i marchi dell'opponente sarebbero presenti solo in minima parte. Del pari insufficiente è stata ritenuta la dichiarazione contenuta nell'affidavit di un dipendente della citata catena di negozi di abbigliamento sportivo tedesca.

Pur contestando le valutazioni dell'Ufficio, la ricorrente ha quindi provveduto ad integrare la documentazione già versata in atti con un corposo elenco di fatture dal quale risulta una costante e significativa commercializzazione dei prodotti recanti i marchi dell'opponente nel quinquennio anteriore alla domanda di registrazione di cui si controverte.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di una integrazione opportuna e certamente non preclusa da alcuna norma di rito, che consente di fugare ogni dubbio residuo circa l'ampiezza e la durata dell'uso dei marchi anteriori in un ambito territoriale sicuramente rilevante ai sensi dell'art. 178, co. 4, CPI in quanto coincidente con la intera rete di vendita della catena di negozi di abbigliamento sportivo Karstadt Sport. Peraltro, è appena il caso di rilevare che una lettura meno restrittiva e rigorosa della documentazione versata in atti dall'opponente da parte dell'Ufficio avrebbe forse consentito già in sede di opposizione di giungere alle medesime conclusioni.

Alla luce di quanto precede, si deve quindi concludere nel senso che l'opponente abbia positivamente assolto all'onere di provare l'uso effettivo dei marchi anteriori richiesta dal registrante.

Il ricorso merita quindi di essere accolto e - per l'effetto - il provvedimento dell'Ufficio dev'esser annullato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento dell'Ufficio.

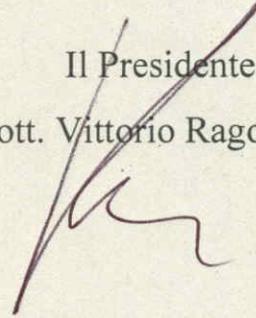
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 5/7/22

IL SEGRETARIO

