

RICORSO N. 7851

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 89/22

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;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH CO.KG**

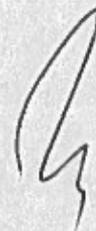
contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**BRODOLANDIA DI TAIBI ANDREA SNC**

\*        \*\*\*\*\*        \*



## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 13/6/2016 la società Brodolandia di Taibi Andrea s.n.c. ha presentato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302016000059475 per il segno figurativo iscritto in un esagono a sfondo marrone contenente le parole

**METRO**

GOURMET  
ATTITUDE

per prodotti rientranti nelle classi 41 e 41 dell'Accordo di Nizza.

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 11.5.2017 presentava opposizione la società MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH CO. KG invocando il rischio di confusione del segno opposto con i seguenti marchi anteriori:

- marchio comunitario n. 000779116 del 19/7/2017 registrato per prodotti e servizi appartenenti a diverse classi, tra le quali anche la 41 e la 43;

**METRO**

- marchio internazionale n. 1096843 del 9/2/2011 registrato per prodotti e servizi appartenenti a diverse classi, tra le quali anche la 41 e la 43;

**METRO**

Nel corso del procedimento, veniva richiesta la prova d'uso dei marchi anteriori fatti valere dall'opponente, il quale depositava a tal fine documentazione composta, fra l'altro, da cataloghi di prodotti, contratti di affitto di rami di azienda, volantini e fatture di vendita con prezzi e informazioni commerciali oscurate.. L'Ufficio riteneva tuttavia che i documenti versati in atti dall'opponente non fossero idonei a fornire la prova dell'uso anteriore dei marchi azionati, e di conseguenza rigettava la opposizione.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento. Resiste la opponente, la quale chiede invece la integrale conferma del provvedimento impugnato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

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

Le doglianze del ricorrente si appuntano, da un lato, sulla idoneità della documentazione fornita a dimostrare l'effettivo utilizzo anche in Italia del marchio Metro. Dall'altro, sul fatto che il marchio comunitario n- 00779116 è stato registrato da meno di cinque anni e, come tale, non era soggetto alla prova del suo uso anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 4, CPI.

Entrambi i motivi di ricorso appaiono fondati.

Sotto il primo profilo, va rilevato come lo scrutinio e la valutazione, da parte dell'Ufficio, della documentazione versata in atti dall'odierna ricorrente per dimostrare l'uso anteriore del marchio internazionale n. 1096843 risultino eccessivamente severi, finendo con il gravare l'opponente di un onere probatorio eccessivamente gravoso che non trova riscontro nella norma contenuta all'art. 178, co.4, CPI.

Sotto altro e dirimente profilo, va rilevato che l'esame circa il rischio di confondibilità del segno opposto con quelli registrati dall'opponente avrebbe dovuto comunque essere effettuato quanto meno con riferimento al marchio comunitario n. 000779116 registrato in data 19/7/2017, essendo la registrazione di tale marchio avvenuta meno di cinque anni prima e come tale non soggetta alla prova dell'uso anteriore prevista dalla norma sopra richiamata.

Alla luce di quanto precede il ricorso merita quindi di essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento dell'Ufficio dev'essere annullato.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della resistente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.



§ § §

Roma, 21.03.2022

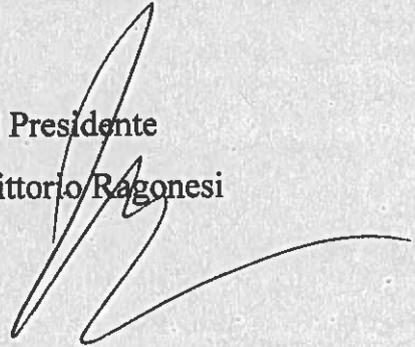
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 30 agosto '22

IL SEGRETARIO

