

RICORSO N. 7890

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 96 /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. Alberto Gambino | - 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

**FATRO S.P.A.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**NBF LANES S.R.L.**

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

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 29 dicembre 2016 la NBF Lanes S.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302016000132000 **HEPATOGEN CANE** per contrassegnare i prodotti "*dietetici uso medico, prodotti veterinari*" designati nella classe 5 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "*Classificazione*").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 71 del 24 luglio 2017. Il successivo 23 ottobre 2017, la Fatro S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare del marchio nazionale denominativo n. 302014902246103 **HEPAGEN**, depositato il 31 marzo 1994 e registrato il 27 gennaio 1997 (regolarmente rinnovato con domanda depositata il 25 marzo 2014 e registrata il 24 giugno 2014), atto a designare i "*prodotti veterinari*" della classe 5 della Classificazione.

Nell'opposizione la Fatro S.p.A. contestava che il marchio **HEPATOGEN CANE** fosse confondibile con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti tutelati dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Con nota prot. 46004 del 26 gennaio 2018 l'Ufficio informava la NBF Lanes S.r.l. dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, con nota dell'11 dicembre 2019 l'Ufficio trasmetteva alla NBF Lanes S.r.l. la memoria *ex art. 176, co. 4, Cod. Prop. Ind.* depositata dalla Fatro S.p.A. in data 23 maggio 2018 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 7 febbraio 2020 l'Ufficio trasmetteva alla Fatro S.p.A. le deduzioni della controparte tempestivamente depositate, con le quali la NBF Lanes S.r.l. aveva avanzato richiesta per la prova d'uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Con nota del 24 giugno 2020 l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva alla NBF Lanes S.r.l. la documentazione relativa alla prova d'uso del marchio anteriore depositata dalla Fatro S.p.A.

Con decisione del 3 settembre 2020, l'Ufficio stabiliva che "*La valutazione della prova dell'uso del marchio anteriore è questione preliminare alla valutazione di merito sui motivi dell'opposizione; considerato che, in base alle predette valutazioni, detta prova non è stata raggiunta, condizionando, appunto, l'esito della presente decisione, l'opposizione n. 652017000119999 è respinta e la domanda per la registrazione del marchio italiano n. 302016000132000 può proseguire il suo iter*".

In particolare, l'Ufficio riferiva di non poter attribuire valenza probatoria ai documenti depositati dall'opponente in quanto riteneva che *"soltanto con riguardo a una parte minoritaria di essa è possibile risalire ad una data certa e ad estrapolare sufficienti indicazioni atte a comprovare l'effettivo utilizzo del marchio anteriore nel periodo di riferimento"*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 28 ottobre 2020 la Fatro S.p.A. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Ricorrente lamentava che l'Ufficio avesse erroneamente ritenuto non fornita la prova d'uso di cui all'art. 178 Cod. Prop. Ind. avendo essa dimostrato, a suo dire, un uso effettivo del marchio.

Il 28 febbraio 2022 l'Ufficio ha depositato la propria memoria, con argomenti a sostegno della decisione impugnata.

All'udienza del 21 marzo 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

Nel proprio ricorso la Ricorrente contesta l'erroneità della statuizione dell'Ufficio nella parte in cui non ha ritenuto assolto l'onere probatorio relativo all'uso effettivo del marchio anteriore **HEPAGEN**.

Segnatamente, la Ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia contraddittorio nella parte in cui ha ritenuto ammissibili ma non pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal vice presidente della società, depositate per provare l'uso effettivo del marchio anteriore.

La Ricorrente censura poi l'esclusione compiuta dall'Ufficio delle prove tratte da internet, ritenendo che, contrariamente a quanto giudicato dall'Esaminatrice, le stesse siano tutte munite di data certa, fornita mediante il sistema di datazione proprio del motore di ricerca Google.

La Ricorrente lamenta infine il mancato esame di parte della documentazione (articolo della rivista *"Ruminantia"*) depositata ai sensi dell'art. 178 Cod. Prop. Ind e contesta altresì la mancata positiva valutazione dell'assegnazione di un codice GTIN al prodotto contraddistinto dal marchio anteriore, soggiungendo che l'inclusione del farmaco nella farmacopea e l'assegnazione allo stesso di un codice GTIN rappresenterebbe prova certa dell'uso del marchio.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la Ricorrente ha depositato in allegato al proprio ricorso ulteriore documentazione di cui chiede l'esame in questa sede. Si tratta in particolare della copia delle fatture emesse dalla società Ricorrente, a partire dal mese di gennaio 2012 e sino al mese di dicembre 2017, in relazione alla commercializzazione del prodotto contraddistinto dal marchio anteriore **HEPAGEN**.

Il ricorso proposto dalla Fatro S.p.A. è fondato e deve pertanto essere accolto alla luce del positivo apprezzamento delle prove documentali già depositate in sede di opposizione nonché dei documenti prodotti nel presente procedimento.

Quanto a questi ultimi, si rileva che tali elementi documentali possono essere acquisiti ai sensi dell'art. 136 *sexies*, co. 7 e 8 Cod. Prop. Ind. poiché idonei a meglio accertare l'uso che effettivamente il Ricorrente abbia fatto del proprio marchio anteriore.

Le disposizioni richiamate prevedono infatti che *“La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti”*.

Come noto, l'effettività dell'utilizzo del marchio può considerarsi soddisfatta solo allorché l'utilizzo del marchio non sia stato meramente strumentale alla conservazione dei diritti da esso acquisiti al momento della registrazione ovvero quando possa considerarsi avvenuto lo sfruttamento reale del marchio anteriore (Corte di Giustizia, sentenza 11 marzo 2003, C-40/01, *Minimax*).

A tal fine occorre che l'uso del marchio sia stato pubblico, ovvero indirizzato all'esterno in modo tale da consentire ai consumatori operanti nel mercato di sbocco di individuare immediatamente la provenienza del prodotto o del servizio.

Nel caso di specie, le fatture prodotte *sub* All. 9 dalla Ricorrente comprovano le vendite del prodotto contrassegnato con il marchio anteriore **HEPAGEN** nel periodo temporale rilevante ai fini della prova d'uso e consentono pertanto di valutare l'intensità, la frequenza e, in definitiva, la rilevanza commerciale dell'utilizzo del marchio anteriore di titolarità della Ricorrente.

Dalla documentazione versata in atti risulta inoltre in maniera evidente il collegamento tra l'utilizzo del marchio anteriore e la società Ricorrente, la quale nelle suddette fatture figura quale soggetto cedente il prodotto contraddistinto dal marchio **HEPAGEN**.

Quanto poi alla documentazione depositata dalla Fatro S.p.A. nel corso del giudizio di opposizione, l'attendibilità e la rilevanza della stessa deve essere valutata alla luce dei nuovi elementi probatori acquisiti nel corso del presente giudizio.

I documenti depositati non devono invero essere esaminati singolarmente quanto piuttosto nel loro complesso e in stretta interconnessione con le circostanze di fatto del singolo caso, con la conseguenza che possono considerarsi idonei a dimostrare l'effettività dell'uso del marchio anteriore elementi che, se esaminati individualmente, risulterebbero insufficienti a fornire detta prova.

La documentazione depositata dalla Ricorrente risulta idonea a dimostrare un utilizzo effettivo del marchio, ovverosia un uso finalizzato all'acquisizione di una posizione autonoma nel mercato di riferimento che consente al pubblico interessato di individuare l'origine e la provenienza del prodotto commercializzato.

In particolare, la dichiarazione resa dal Vice Presidente della Ricorrente (depositata *sub. doc. 6*) e concernente i dati quantitativi dei prodotti venduti dalla società nel mercato italiano per il periodo dal 2011 al 2016, deve essere valutata nel complesso delle prove fornite nel corso del giudizio. Le informazioni riportate in detta comunicazione appaiono affidabili e concrete e sono altresì supportate dai dati forniti dalla Ricorrente con la produzione delle proprie fatture comprovanti la vendita del prodotto designato con il marchio anteriore **HEPAGEN**.

La documentazione depositata dalla Ricorrente, esaminata nel complesso, può quindi ritenersi idonea a provare la natura, il luogo, il tempo e l'estensione dell'uso effettivo del marchio anteriore.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, avendo la Ricorrente dato dimostrazione dell'uso effettivo del proprio marchio anteriore, anche con i documenti acquisiti – ai fini di chiarificazione – in corso di giudizio, nel quinquennio anteriore alla domanda di registrazione presentata dalla Resistente NBF Lanes S.r.l., con il conseguente annullamento della decisione impugnata, sicché il procedimento dovrà proseguire avanti all'Ufficio per l'esame delle censure di merito.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e annulla la decisione dell'Ufficio in questa sede impugnata. In ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Resistente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2022.

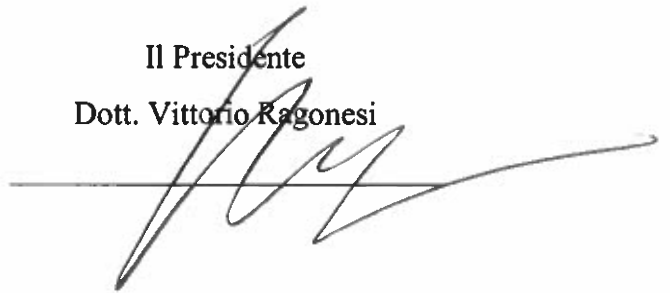
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 21/8/22

IL SEGRETARIO

