

RICORSO N. 7981

UDIENZA DEL 14/11/22

SENTENZA N. 16/23

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          |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**OPEN GREEN SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**EUROCHEM AGRO GMBH**

\*

\*\*\*\*\*

\*

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 6 giugno 2018 la Open Green S.r.l. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale denominativo n. 302018000019758 **ECOTECH** per contrassegnare i prodotti "*attivatori biologici, concimi chimici, concimi liquidi, concimi organici, concimi per terreni, fertilizzanti, fertilizzanti e concimi, fertilizzanti organici, fertilizzanti per terreni, prodotti ammendanti per il terreno, prodotti di condizionamento del terreno per aumentare la crescita di prodotti agricoli, prodotti per la crescita delle piante, regolatori della crescita vegetale*" designati nella classe 1 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione").

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 85 del 20 settembre 2018.

Il 19 dicembre 2018 la Eurochem Agro GmbH si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di marchio dell'Unione Europea denominativo n. 1046333 **ENTEC**, registrato il 26 giugno 2022, atto a designare i prodotti "*concimi per i terreni, esclusi i concimi provenienti da prodotti secondari della pulizia delle acque discarico o dal trattamento delle acque di scarico nonché dai liquami, prodotti chimici per concimi, esclusi gli additivi di precipitazione e flocculazione per il trattamento e la pulizia delle acque di scarico*" della classe 1 della Classificazione.

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

Nell'opposizione la Eurochem Agro GmbH contestava che il marchio **ECOTECH** 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.

Con nota del 30 aprile 2019, l'Ufficio informava la Open Green 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 del 30 agosto 2019, l'Ufficio trasmetteva alla Open Green S.r.l. la memoria argomentativa depositata dalla Eurochem Agro GmbH a sostegno dell'opposizione proposta.

L'Ufficio trasmetteva alla Eurochem Agro GmbH le deduzioni presentate dalla Open Green S.r.l. con richiesta della prova d'uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Con nota del 3 giugno 2021, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva alla Open Green S.r.l. la documentazione relativa alla prova d'uso del marchio anteriore.

Con decisione del 19 luglio 2021, l'Ufficio stabiliva che "*Per quel che riguarda la dimostrazione di prova dell'uso del marchio anteriore dell'U.E. l'esame complessivo della documentazione*



risultante dall'apposito paragrafo ha mostrato un uso effettivo del marchio anteriore [nel senso di garantire l'identità di origine dei prodotti per i quali è stato registrato nella classe 1] e che è stato sfruttato commercialmente verso l'esterno per mantenere per il proprio prodotto quote di mercato. Anche il fatturato analizzato, spesso di valore significativo, ha fatto presumere per gli anni indicati la reale effettuazione di operazioni di commercializzazione del prodotto contrassegnato con il marchio in argomento. Pertanto, la prova d'uso del marchio ENTEC è stata giudicata sufficiente. Inoltre, per le ragioni sopra esposte, al marchio anteriore deve essere riconosciuto un carattere distintivo accresciuto dalla sua notorietà e dalla diffusione sul mercato di riferimento nazionale ed europeo. Dall'articolato confronto dei prodotti nella classe 1 è emerso che gli stessi sono in parte identici ed in parte affini in grado elevato (per complementarità e per concorrenzialità). La somiglianza fra i marchi si è rilevata media sul piano visivo e fonetico mentre concettualmente per i motivi illustrati il confronto non è stato possibile. Tutto ciò considerato e tenuto presente il citato principio di interdipendenza, sussiste il rischio di confusione/associazione da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'art. 12, c. 1°, lett. d) del C.P.I. L'opposizione n. 652018002001109 è accolta. La domanda di marchio nazionale n. 302018000019758 è respinta".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 17 settembre 2021 la Open Green S.r.l. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 24 ottobre 2022 la Resistente Eurochem Agro GmbH ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. chiedendo il rigetto del ricorso avverso.

Rispettivamente il 3 novembre 2022 e il 4 novembre 2022 la Ricorrente e la Resistente hanno depositato le proprie memorie di replica *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 14 novembre 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha accolto l'opposizione proposta dalla Eurochem Agro GmbH, respingendo la domanda di marchio n. 302018000019758.

Con il primo motivo di ricorso, la Ricorrente eccepisce la violazione del contraddittorio per mancata fissazione di termine a favore dell'Opposta ai sensi dell'art. 178, co. 3 Cod. Prop. Ind.

Segnatamente, la Ricorrente riferisce che con nota del 24 giugno 2021 l'Ufficio trasmetteva la memoria e i documenti depositati dall'Opponente a sostegno della prova d'uso del marchio anteriore, comunicando altresì la chiusura dell'istruttoria. La Ricorrente lamenta quindi la mancata assegnazione da parte dell'Ufficio di un termine per il deposito delle proprie deduzioni in merito alla memoria e alla documentazione *ex adverso* prodotta.



Le censure mosse dalla Ricorrente non sono tuttavia condivisibili.

Al riguardo, si rileva che la divisione di Opposizione dell'Ufficio, come da prassi consolidata, ha ritenuto che le produzioni delle parti fossero sufficienti ai fini dell'esame della fattispecie da parte dell'Esaminatore.

Invero, il 28 agosto 2019 l'Opponente aveva depositato la propria memoria argomentativa a sostegno dell'opposizione presentata. Successivamente, il 29 ottobre 2019 l'Opposta aveva depositato le proprie controdeduzioni articolando contestualmente la richiesta di prova d'uso del marchio anteriore. Infine, l'8 luglio 2020 l'Opponente ha depositato memoria comprovante l'uso effettivo del proprio marchio anteriore.

La Ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 178, co. 3 Cod. Prop. Ind. che prevede che *“Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.”*.

La norma richiamata dalla Ricorrente prevede la mera possibilità che l'Ufficio assegni alle parti termine per il deposito di ulteriori documenti o memorie. Non sussiste quindi alcun obbligo a carico dell'Ufficio di richiedere repliche a tutte le deduzioni depositate nel corso del procedimento di opposizione.

Peraltro, i commi successivi del richiamato art. 178 Cod. Prop. Ind. - che disciplinano la procedura della prova d'uso - non dispongono alcun obbligo dell'Ufficio di stimolare il contraddittorio tra le parti e richiedere o comunque attendere il deposito delle deduzioni sulla prova d'uso avversaria.

L'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind. prevede invero che *“Su istanza del richiedente, l'opponente che fonda l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi”*.



Nel caso di specie, pertanto, non è stato violato il contraddittorio tra le parti, posto che la Ricorrente aveva già precedentemente depositato la propria memoria contenente le controdeduzioni nonché la richiesta di prova d'uso del marchio anteriore.

Con il secondo motivo, la Ricorrente censura l'errata e/o contraddittoria motivazione spiegata dall'Ufficio in merito all'esame delle prove d'uso prodotte dall'Opponente.

La Ricorrente lamenta invero che le prove offerte dall'Opponente siano insufficienti e inidonee a provare l'uso effettivo del marchio anteriore, rilevando invece un uso parziale del marchio anteriore. La Ricorrente evidenzia che tale marchio non sarebbe stato utilizzato in Italia.

Le argomentazioni avanzate dalla Ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.

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

I documenti depositati non devono infatti 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 (Sentenza Commissione Ricorsi n. 21/2020).

Nel caso di specie, le fatture prodotte sub docc. 2-6 dalla Resistente comprovano le vendite dei prodotti contrassegnati con il marchio anteriore **ENTECH** 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 **ENTECH** e la società Resistente, la quale nelle suddette fatture figura quale soggetto cedente il prodotto contraddistinto dal marchio **ENTECH**.

La dichiarazione resa dai legali rappresentanti della Resistente (depositata sub. doc. 1) e concernente i dati quantitativi dei prodotti venduti dalla società per il periodo dal 2013 al 2018, deve essere valutata nel complesso delle prove fornite nel corso del giudizio. Le informazioni riportate in detta comunicazione appaiono affidabili e concrete; sono altresì supportate dai dati forniti dalla Resistente con la produzione delle proprie fatture comprovanti la vendita del prodotto designato con il marchio anteriore **ENTECH**.

Si rileva poi che il marchio anteriore è un marchio dell'Unione Europea, il cui uso deve essere dimostrato nel territorio degli stati membri dell'UE. Non è necessario che venga dimostrato l'uso in ciascuno stato membro essendo sufficiente che il titolare del marchio anteriore provi l'uso effettivo del proprio marchio nel territorio anche di un solo stato membro.



Al riguardo si rileva che, nel caso di specie, dall'esame del doc. 1 è emerso l'uso del marchio anteriore anche sul territorio italiano, essendo indicati in tale documento i dati di fatturato realizzato in Italia dalla Resistente negli anni di interesse.

Quanto, infine, alla censura mossa dalla Ricorrente inerente all'inammissibilità della dichiarazione prodotta sub doc. 1 in quanto redatta in lingua straniera e priva della dichiarazione di conformità della traduzione al testo originale, l'art. 6 Reg. Att. Cod. Prop. Ind. - richiamato dalla Ricorrente - prevede che *“L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale”*

Tale disposizione non è tuttavia dettata a pena d'inammissibilità della produzione documentale e prevede la mera facoltà che il richiedente alleggi la traduzione asseverata degli atti originali redatti in lingua straniera.

Nel caso di specie, la Resistente ha prodotto nel giudizio di opposizione la dichiarazione a firma dei propri legali rappresentanti e la relativa traduzione in lingua italiana.

Sul punto non può trascurarsi che, sebbene la traduzione depositata fosse priva della dichiarazione di conformità al documento originale, l'Ufficio ha potuto identificare correttamente tutti i dati e gli elementi nella stessa riportati.

In ragione di quanto sopra, il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

La Ricorrente eccepisce infine l'inesistenza del rischio confusorio tra i marchi in esame attesa l'assenza di identità dei prodotti contrassegnati e la mancanza di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni.

In *parte qua*, il ricorso è meritevole di accoglimento, non sussistendo nel caso di specie il rischio di associazione e confusione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in esame.

Come noto la valutazione in merito all'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere frutto di una valutazione globale che tenga conto del grado di somiglianza dei segni, del rapporto di somiglianza o identità dei prodotti designati, del livello di attenzione del pubblico a cui i prodotti sono destinati e del carattere distintivo forte o debole del marchio anteriore (Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021, n. 37355).

Occorre pertanto verificare gli elementi che caratterizzano i marchi in esame.

Sotto il profilo visivo, il marchio anteriore n. 1046333 **ENTEC** è di tipo denominativo, composto da un unico lemma verbale di n. 5 lettere, senza rivendicazioni di forma o colore.

Il marchio n. 302018000019758 **ECOTECH** è anch'esso un marchio denominativo, costituito da un unico elemento verbale di n. 7 lettere, senza rivendicazioni di forma o colore.

I marchi hanno in comune la lettera iniziale *“E”* e il suffisso finale *“Tec”* che nel marchio contestato presenta la consonante *“H”* finale.



Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio -basso.

Sotto il profilo fonetico, i marchi in esame hanno in comune la porzione sonora finale "Tec".

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque media.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore **ENTEC** è composto dal termine di fantasia "Entec" privo di significato nella lingua italiana.

Il marchio **ECOTECH** è invece costituito dal lemma "Ecotech", frutto dell'accostamento dei due termini di uso e significato comune "Eco" – *"primo elemento di parole composte derivate dal greco o formate modernamente, in cui significa «casa» o «ambiente ove si vive»; in altre ancora, è riduzione dei termini ecologia, ecologico"* (da Treccani online) – e "Tech" – *"dall'inglese technology, ovvero tecnologia. È una abbreviazione di tale termine, utilizzata in molteplici ambiti, spesso per indicare la modernità tecnologica di prodotti"* (da Treccani online).

Sotto il profilo concettuale, i marchi in esame non risultano comparabili.

Per quanto attiene ai prodotti, si rileva identità c/o un alto grado di affinità tra i prodotti rivendicati dal marchio anteriore alla classe 1 della Classificazione (*"concimi per i terreni, esclusi i concimi provenienti da prodotti secondari della pulizia delle acque discarico o dal trattamento delle acque di scarico nonché dai liquami, prodotti chimici per concimi, esclusi gli additivi di precipitazione e flocculazione per il trattamento e la pulizia delle acque di scarico"*) e i prodotti *"attivatori biologici, concimi chimici, concimi liquidi, concimi organici, concimi per terreni, fertilizzanti, fertilizzanti e concimi, fertilizzanti organici, fertilizzanti per terreni, prodotti ammendanti per il terreno, prodotti di condizionamento del terreno per aumentare la crescita di prodotti agricoli, prodotti per la crescita delle piante, regolatori della crescita vegetale"* contrassegnati con il marchio **ECOTECH** nella medesima classe.

Infine, si rappresenta che i prodotti designati dai marchi in esame sono destinati sia al pubblico specializzato che al grande pubblico.

Senonché, anche in tale ultimo caso, il consumatore dedicherà un grado di attenzione superiore alla media nella scelta del prodotto da acquistare.

Infatti, venendo in rilievo prodotti chimici – potenzialmente pericolosi – il consumatore sarà più accorto al momento del compimento dell'atto di acquisto (sentenza Commissione Ricorsi n. 25/2021).

Quanto al carattere distintivo, la Ricorrente lamenta altresì l'errata valutazione di tale elemento compiuta dall'Ufficio.

Al riguardo, si evidenzia che il marchio anteriore rientra nella categoria dei c.d. marchi "forti". Invero, il termine "Entec" non rinvia ai prodotti contrassegnati dal marchio, essendo un termine di fantasia privo di alcuna funzione descrittiva.



Come noto, nel caso di marchio forte affinché non sussista il rischio confusorio *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* è necessario che le variazioni introdotte nel segno posteriore non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore, ovvero l'idea espressiva che sintetizza in sé la sua attitudine individualizzante (Corte di Cassazione, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame porta ad escludere la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi, nonostante l'identità riscontrata tra i prodotti, atteso il livello di attenzione particolarmente elevato attendibile dal pubblico di riferimento.

Inoltre, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati che caratterizzano il marchio **ECOTECH** sembrano sufficienti a differenziarlo dal marchio anteriore **ENTECH**.

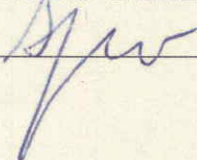
**P.Q.M.**

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, segnatamente rigetta i primi due motivi del ricorso e accoglie il terzo motivo, escludendo la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in esame. In ossequio al principio di soccombenza compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2022.

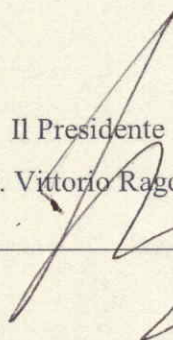
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Add. 22 marzo '23

LA SEGRETERIA

