

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Valeria Falce

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7660, notificato in data 23 aprile 2018 da:

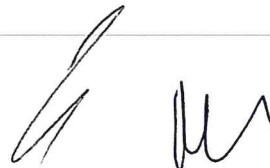
FACEBOOK, Inc., con sede in Menlo Park (California, U.S.A.), rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Roncaglia e altri, dello Studio Legale Spheriens, con sede in Firenze, piazza della Libertà 1

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Commissione Opposizioni (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via Molise, 19 Roma,

e nei confronti di

ALESSANDRO LAMBERTI BOCCONI, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Lusi e domiciliato presso lo studio di questa in Roma, via Salaria 408



per l'annullamento parziale della decisione n. 67/2018 del 1° febbraio 2018, resa nella procedura di opposizione n. 323/2015 contro la registrazione della domanda di marchio italiano n. RM2014C003691.

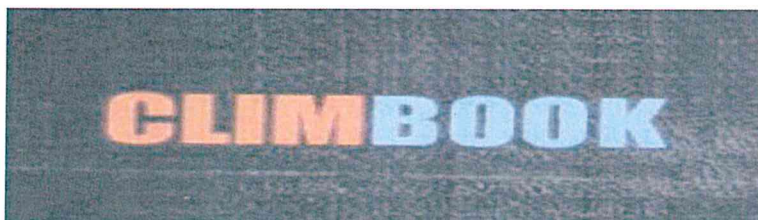
Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 19 novembre 2018 il prof. Mario Libertini e uditi, per il ricorrente, avv. Pierluigi Roncaglia, per la resistente avv. Sara Lusi, nonché, per l'Ufficio dott.ssa Artemisia Rossi.

Svolgimento del processo

In data 17 giugno 2014 il sig. Alessandro Lamberti Bocconi presentava domanda di registrazione del marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle classi 35 (*"Pubblicità; pubblicità on line su rete informatica; servizi pubblicitari fatturabili con un click [click advertising]"*); 38 (*"Fornitura di forum di discussione su Internet; informazioni [notizie]; fornitura di forum di discussioni on line"*); 41 (*"Campi [stage] di addestramento sportivo; campi di vacanze [divertimento]; organizzazione di competizioni sportive; corsi per corrispondenza; divertimento; pubblicazione di libri; pubblicazione elettronica di libri e riviste on line; fornitura on line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; pubblicazione elettronica di libri e riviste online; testi eccetto quelli pubblicitari"*) e 45 (*"Servizi on line di social networking"*) della classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

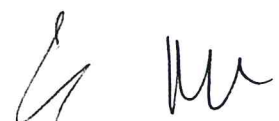
La domanda è stata pubblicata sul Bollettino in data 18 dicembre 2014.

In data 17 marzo 2015 ha presentato opposizione contro detta domanda Facebook Inc., sulla base dei seguenti marchi anteriori:

1. Marchio anteriore denominativo comunitario n. 9507161 "**BOOK**", depositato in data 9 novembre 2010 e registrato in data 4 dicembre 2014, per contraddistinguere numerosi prodotti e servizi delle classi 38 (*"Fornitura di fori on-line per comunicazione su argomenti di interesse generale; Fornitura di fori di discussione on-line e bacheche elettroniche; I suddetti servizi per un portale Internet o parte relativa, che serve principalmente per offrire libri in vendita o da scaricare, per offrire servizi di marketing per autori, editori e librai; per la visualizzazione del contenuto di libri, la pubblicazione di recensioni di libri o l'avvio di discussioni degli utenti del portale in materia di libri o per offrire servizi simili a portali Internet e reti di media sociali in relazione a libri"*); 42 (*"Servizi informatici, ovvero creazione di comunità virtuali per utenti registrati per l'organizzazione di gruppi, eventi, partecipazione a discussioni e collegamento in reti sociali, aziendali e comunitarie; ..."*); e 45 (*"Servizi di presentazione sociali, connessione in reti sociali e appuntamento. I suddetti servizi per un portale Internet o parte relativa, che serve principalmente per offrire libri in vendita etc. [come per la classe 38]"*).
2. Marchio anteriore figurativo comunitario n. 9151168, depositato il 3 ottobre 2010 e registrato il 17 dicembre 2010, con priorità USA dal 17 dicembre 2009,

facebook

per contraddistinguere numerosi prodotti delle classi 09 (*"Strumenti per l'elaborazione di software; ..."*); 35 (*"Servizi di marketing, pubblicitari e promozionali; ..."*); 36 (*"Servizi di elaborazione di transazioni finanziarie; ..."*); 38 (*"Fornitura d'accesso a banche dati informatiche, elettroniche e on-line;.. fornitura di fori on-line per comunicazione su argomenti d'interesse generale; fornitura di collegamenti di comunicazione on-line che trasferiscono l'utente d'un sito Web ad altre pagine Web locali e globali; .. fornitura di fori di discussione on-line e bacheche elettroniche; servizi di trasmissione di audio, testi e video su reti informatiche o di comunicazione di altro tipo, ovvero immissione in rete, pubblicazione, visualizzazione, etichettatura e trasmissione elettronica di dati, informazioni, audio e*



immagini video; .. fornitura di accesso a banche dati informatiche nel settore del collegamento in reti sociali, di presentazioni e incontri sociali;..."); 41 ("Fornitura di banche dati informatiche; .."); 42 ("Servizi informatici, ovvero creazione di comunità virtuali per utenti registrati per l'organizzazione di gruppi, eventi, partecipazione a discussioni e collegamento in reti sociali, aziendali e comunitarie;..."); e 45 ("Servizi di presentazioni sociali, connessione in reti sociali e appuntamento, fornitura di servizi sociali e informazioni di natura sociale in materia di sviluppo personale, ovvero auto-miglioramento, auto-soddisfazione, beneficenza, attività filantropiche, volontariato, servizi pubblici e comunitari e attività umanitarie; offerta d'informazioni in materia di questioni sociali e politiche da indici consultabili e banche dati d'informazioni, compresi testi, documenti elettronici, banche dati, grafica e informazioni audiovisive su reti informatiche e di comunicazione").

3. Marchio anteriore denominativo comunitario n. 9151192, depositato il 3 giugno 2010 e registrato il 17 dicembre 2010 per il segno "**FACEBOOK**", per contraddistinguere gli stessi prodotti e servizi di cui al marchio precedentemente elencato;
4. Marchio anteriore denominativo comunitario n. 9776618, depositato il 1° marzo 2011 e registrato il 2 novembre 2011 per il segno "**FACEBOOK**", per contraddistinguere altri prodotti e servizi delle categorie 09, 16, 35 e 36.

L'opposizione è fondata sull'art. 12, comma 1, lett. *d*, c.p.i., ed è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio del richiedente.

* * *

Nella decisione impugnata l'esaminatore, dopo avere respinto, perché estranea alla disciplina del procedimento di opposizione, l'eccezione di preuso del marchio contestato, avanzata dal richiedente, ha ritenuto, "*per ragioni di economia della decisione*", di concentrare l'esame sul solo marchio sopra elencato *sub 2*.

Posta questa premessa, l'esaminatore ha ritenuto che:

- i servizi contestati in classe 35 siano sostanzialmente sovrapponibili ad alcuni della medesima classe rivendicati dall'opponente;



- i servizi contestati in classe 38 siano identici ad alcuni rivendicati dall'opponente;
- i servizi contestati in classe 41 siano solo in parte affini ad altri rivendicati, nella medesima classe, dall'opponente;
- i servizi contestati in classe 45 siano identici ad altri rivendicati dall'opponente.

Per ciò che riguarda i segni, l'esaminatore ha ravvisato:

- una somiglianza visiva bassa, data la presenza di differenze verbali, ma anche di differenze grafiche e cromatiche;
- una somiglianza fonetica di livello medio;
- una somiglianza concettuale di livello basso.

L'esaminatore ha inoltre ritenuto che:

- in ambedue i marchi per cui è controversia l'elemento verbale assume carattere distintivo centrale;
- il segno "Facebook" è dotato, per fatto notorio, di capacità distintiva rafforzata
- il pubblico di riferimento è costituito da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Nel valutare l'impressione complessiva prodotta dai due marchi, ai fini della valutazione del rischio di confusione, l'esaminatore ha ritenuto di dover attribuire valore preminente, "secondo costante giurisprudenza", alle rispettive parti iniziali dei due marchi messi a confronto. Su questa base ha ravvisato la presenza di elementi di differenziazione idonei ad evitare il rischio di confusione ed ha rigettato l'opposizione.

Ha presentato tempestivo ricorso Facebook Inc., chiedendo l'annullamento parziale della decisione, solo in relazione ai servizi avversari appartenenti alle classi 38 e 45 e affidandosi ai seguenti motivi:

1. Errore dell'Ufficio nell'aver preso in considerazione solo il marchio figurativo



, ignorando gli altri marchi, e in particolare il marchio denominativo "BOOK".



La società ricorrente rileva come i servizi rivendicati nelle classi 38 e 45 per il marchio "BOOK" siano identici a quelli rivendicati nella domanda di marchio avversaria. Afferma inoltre che il marchio "BOOK" non presenta alcuna aderenza concettuale ai servizi delle classi 38 e 45 rivendicati nella registrazione e deve perciò ritenersi un marchio dotato di spiccata capacità distintiva intrinseca (e quindi un marchio "forte"). Su questa base ritiene che l'elevato carattere distintivo del marchio richieda una tutela altrettanto elevata contro il rischio di confusione. Inoltre, il principio di interdipendenza tra somiglianza dei prodotti e somiglianza dei segni, giustifica anch'esso una tutela elevata, data l'identità dei servizi per cui è controversia. Conclude pertanto per l'accoglimento dell'opposizione, limitatamente ai servizi delle classi 38 e 45, con riferimento al marchio sopra elencato *sub* 1), con assorbimento dell'esame relativo agli altri marchi su cui è fondata l'opposizione.

2. In via subordinata, il ricorrente chiede che il confronto sia condotto prioritariamente sul marchio denominativo "FACEBOOK", anziché sul noto marchio figurativo corrispondente.

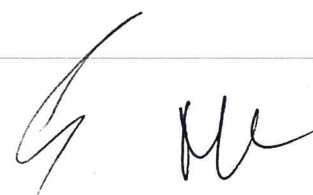
In questa prospettiva la ricorrente contesta l'applicazione "*rigida e meccanica*", da parte dell'esaminatore, del criterio che attribuisce valore preminente, nel giudizio di confondibilità, alla parte iniziale dei marchi verbali. Afferma inoltre che, nella valutazione della confondibilità nel caso di specie, debba tenersi conto della universale celebrità dei marchi della ricorrente e del fatto che i servizi in contestazione sono identici.

Conclude dunque nel senso della fondatezza anche dell'opposizione fondata sul marchio denominativo "FACEBOOK".

* * *

Si è costituito, con apposita memoria, il sig. Alessandro Lamberti Bocconi, sostenendo:

- 1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per l'arbitraria limitazione dell'opposizione ai servizi delle classi 38 e 45;
- 2) l'inammissibilità dell'opposizione fondata sul marchio "BOOK", in quanto su di esso non è stata fornita la richiesta prova d'uso;



- 3) la debolezza del marchio "BOOK", in quanto consistente in una parola il cui significato è comprensibile al consumatore medio, sicché il marchio assumerebbe un carattere sostanzialmente descrittivo;
- 4) la netta diversità formale e sostanziale del marchio "Climbook" rispetto al marchio "Facebook", nonché dei prodotti correlati e del pubblico di riferimento.

Insiste pertanto per la conferma del rigetto dell'opposizione.

* * *

La società ricorrente ha depositato memoria di replica, contestando le eccezioni preliminari e di merito di parte resistente. In particolare, essa rileva che la richiesta prova d'uso non era dovuta, in quanto, ai sensi dell'art. 178, comma 5, c.p.i., la stessa può essere richiesta solo per marchi registrati da almeno cinque anni; tale requisito temporale non ricorre però per il marchio "BOOK".


Motivi della decisione

Le eccezioni preliminari di parte resistente sono prive di fondamento. Rientra certamente nelle facoltà del ricorrente richiedere l'annullamento parziale e non integrale del provvedimento impugnato. Quanto alla prova d'uso, è chiaramente fondata l'eccezione di parte resistente, circa il non avvenuto decorso del termine quinquennale dalla data della registrazione.

Passando al merito del ricorso, deve riconoscersi che il primo motivo è fondato nella parte in cui denuncia l'arbitrarietà della scelta dell'esaminatore, che ha limitato il confronto al marchio figurativo "Facebook", trascurando gli altri marchi e, in particolare, il marchio verbale "BOOK".

La scelta dell'esaminatore è sostanzialmente immotivata, ed è censurabile anche perché il confronto è stato svolto solo fra i segni che presentavano il massimo grado di differenza grafica e visiva, trascurando gli altri, che presentavano un minor grado di differenza e potevano quindi dare adito ad un rischio più elevato di cofusione.

* * *



La Commissione ritiene, tuttavia, che la valutazione dell'esaminatore possa essere confermata anche se il confronto viene correttamente sviluppato prendendo in considerazione, come fondamento dell'opposizione, il marchio "BOOK" o il marchio verbale "Facebook".

Pur non potendosi condividere l'affermazione di parte resistente, secondo cui il segno "BOOK" avrebbe carattere sostanzialmente descrittivo dei prodotti e servizi contrassegnati, deve riconoscersi che la parola "book" è fra i termini inglesi di uso più corrente, e quindi più facilmente comprensibili anche da parte di un consumatore medio italiano. Inoltre, il termine è usato in numerose parole composte ("handbook", "textbook", "guidebook", "factbook", ecc.). In quanto parola di uso corrente, al segno in questione non può attribuirsi la tutela propria dei marchi forti, costituiti da nomi propri (non diffusi) o da un contributo creativo elevato nella costruzione del segno. In quel caso è elevato il rischio di associazione quando ci si trovi in presenza di segni complessi che comprendano al proprio interno il segno "forte". Lo stesso non può dirsi quando il segno incorporato in un altro di contenuto più ampio sia un segno di uso comune o comunque un segno di uso corrente, non dotato di particolare valore caratterizzante.

Consegue a quanto detto che, nelle parole composte che utilizzano il termine "book" come suffisso, questo termine, proprio perché costituente la parte di uso corrente del segno, non può configurarsi come "cuore" del segno medesimo. Piuttosto, assume valore determinante, nella percezione del consumatore medio, la parte variabile del segno composto, in questo caso costituita dal prefisso "climb".

Possono dunque tornare a valere, in questa prospettiva, le considerazioni dell'esaminatore circa il peso prevalente degli elementi differenziatori dei due segni, nella percezione del consumatore medio. Benché l'esaminatore abbia errato nel concentrare il proprio confronto sul solo marchio figurativo "Facebook", gran parte delle considerazioni da lui svolte possono ragionevolmente richiamarsi sia nei confronti del marchio verbale "Facebook", sia nei confronti del marchio verbale "Book".

Rispetto ad ambedue, infatti, il marchio "Climbook" presenta notevoli differenze sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, tali da escludere un rischio di confusione, anche sotto il profilo dell'associazione fra i due marchi. L'attenzione del consumatore



medio non può che essere attirata, anziché dal termine di uso corrente "book", dall'insieme del segno e, in particolare, dalla sua parte iniziale "climb".

In questa prospettiva, la differenza è netta nel caso in cui il consumatore percepisca il valore semantico del segno ("climb" = "scalare"). Ma anche nel caso in cui si ritenga che questo significato non sia nel patrimonio di conoscenze del consumatore medio italiano, rimane la percezione prioritaria del segno "climb", che è molto differente da quella del segno "face" come prefisso di "book" o dal segno "book" senza prefissi.

Pur con queste necessarie precisazioni, la valutazione dell'esaminatore può essere dunque confermata.

In conclusione, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 3.500.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonese, presidente



Mario Libertini, relatore



Depositata in Segreteria
Addi 22.3.2018

IL SEGRETARIO

