

RICORSO N. 7666

UDIENZA DEL 7/6/2019

SENTENZA N. 18/19

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. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SARA MARASTONI

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

Svolgimento del processo

Sara **MARASTONI** presentava in data 30.10.2013 domanda di registrazione di marchio nazionale consistente nel seguente segno



MISTER
ITALIA
by Claudio Marastoni

formato dalla dicitura "MISTER ITALIA by Claudio Marastoni" disposta su tre righe di cui la prima con la parola MISTER, la seconda con la parola ITALIA separate da una riga con i colori della bandiera italiana; la terza composta dalle parole "by Claudio Marastoni".

Il marchio era diretto a rivendicare i prodotti della classe 25 "articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria, accessori" ed i servizi della classe 41 "concorso di bellezza maschile; organizzazione eventi nazionali ed internazionali".

La società irlandese **INTERNATIONAL EVENTS LDT.**, proponeva opposizione in data 7.4.2014 contro tutti i prodotti ed i servizi della domanda di registrazione nella classe 25 e nella classe 41 basandolo sulla titolarità dei seguenti marchi anteriori:

1) nazionale **mister italia concorso di bellezza**

a protezione - inter alia – dei servizi della classe 41 "spettacoli";

2) nazionale **mister italia**

a protezione dei prodotti della classe 25 "articoli di abbigliamento, scarpe cappelleria".

L'opponente denunciava il rischio di confusione/associazione dovuto all'identità o somiglianza fra i marchi e all'identità o affinità fra i prodotti e servizi rivendicati.

Veniva altresì espletata la prova d'uso e scambiate memorie difensive tra le parti.

L'esaminatore innanzitutto rilevava che la prova d'uso non occorreva per i prodotti della classe 25 in quanto la registrazione del marchio di riferimento era successiva a quella di pubblicazione della richiesta di registrazione per cui prendeva in considerazione la documentazione probatoria relativa all'altro marchio ed afferente i servizi della classe 41 "spettacoli"

L'opponente era chiamato così a dare prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per il quinquennio compreso tra il 16.1.2009 e il 16.1.2014, data di pubblicazione della domanda di registrazione sul bollettino dei marchi dell'UIBM. Dato atto che al riguardo era stata prodotta una consistente documentazione formata da stralci di quotidiani, fotografie e siti web venivano presi in considerazione quelli pertinenti riferibili alla società INTERNATIONAL EVENTS e così accertato un sufficiente volume di fornitura dei servizi riguardanti l'organizzazione di concorsi di bellezza maschile nel periodo 2012-2013 essenzialmente nel territorio dell'Italia settentrionale.

Di conseguenza veniva considerata raggiunta la prova dell'uso.

L'esaminatore procedendo quindi alla comparazione dei prodotti e servizi sui quali si basava l'opposizione (classi 41 "spettacoli" per l'un marchio nazionale e classe 25 "Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria" per l'altro) con i prodotti ed i servizi contestati (classe 41 "concorso di bellezza maschile; organizzazione eventi nazionali ed internazionali"; classe 25 "articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria, accessori") ne rilevava l'assoluta identità'.

Con riferimento poi ai segni sotto indicati:

<p>mister italia concorso di bellezza</p> <p>mister italia</p>	
<p>marchi anteriori nn.823150 e 158988</p>	<p>marchio contestato</p>

assumeva che - nel confronto -presentavano -a livello visivo- una somiglianza di grado medio posto che condividevano le parole iniziali "mister italia" che era in qualche misura l'elemento distintivo rispetto a "concorso di bellezza" ed a "by Claudio Marastoni" mentre gli ulteriori elementi figurativi avevano scarsa rilevanza sulle prime due parole (mister - italia) che erano immediatamente percepibili dal consumatore aduso a leggere da sinistra verso destra e dall'alto al basso.

A livello visivo la somiglianza risultava media o medio bassa posto che-in relazione all'un marchio -non vi erano ulteriori elementi di differenziazione rispetto ai due termini iniziali a confronto (mister/ Italia)mentre in relazione all'altro si confrontavano parti verbali diverse(concorso di bellezza/ by Claudio Marastoni)

Elevata era infine per entrambi la somiglianza concettuale.

Assumeva ancora che i marchi anteriori, in particolar modo “mister italia concorso di bellezza”, facevano riferimento ai prodotti protetti per cui il loro carattere distintivo intrinseco era definibile di grado affievolito ;inoltre il pubblico dei consumatori era da intendere come generale e non specializzato,comunque normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto .

In conclusione -vista la identita' dei prodotti/servizi e la somiglianza(di grado medio e/o elevato)tra i segni a confronto -l'Ufficio reputava sussistente il rischio di confusione accogliendo l'opposizione per tutti i prodotti / servizi contestati e rigettava la domanda di registrazione .

Avverso la decisione emessa il 29.1.2018 proponeva ricorso il 28.5.2018 Sara Marastoni, preliminarmente eccependo la inammissibilita' dell' opposizione per difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza del soggetto proponente(avv.MassimoMaccagnani)il cui atto di nomina non era stato comunicato alla richiedente per l'occorrente verifica unitamente alla relativa documentazione in violazione dell'art.176.4 cpi e 49.2 Reg.att. per cui qualora il legale avesse agito senza conferimento di mandato che gli attribuisse il potere rappresentativo per conto della societa' irlandese costui non aveva titolo per proporre l'opposizione fermo restando -come ulteriore vizio di illegittimita' '-che la mancata trasmissione da parte dell'UIBM della documentazione di controparte(oltre al mancato invito alla conciliazione) aveva violato i diritti di difesa ed il principio del contraddittorio.

Rilevava poi che mancava nel modulo dell'opposizione -l'individuazione della parte richiedente(Sara Marastoni)come prescritto dall'art.176.2 cpi a pena di iammissibilita' non bastando l'indicazione del nome e cognome senza data di nascita e/o codice fiscale.

Passando al merito la ricorrente negava che fosse stata fornita valida prova d'uso del marchio anteriore perche la documentazione allegata non conteneva alcun riferimento che consentisse di riferire l'organizzazione delle manifestazioni di bellezza dove venivano eletti i vari Mister Italia alla International events Ltd tanto e' vero che il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la decadenza per non uso del segno.

I marchi in questione non erano poi tra loro condivisibili come erroneamente ritenuto dall'Ufficio stante la presenza di sostanziali differenze sul piano visivo,fonetico e concettuale e dunque la differenziata impressione di insieme che suscitavano sul consumatore.

Adduceva la carenza di distintivita'del segno a connotato essenzialmente generico /descrittivo dei servizi offerti come ancora dichiarato dal Tribunale di Bologna anchè sulla scorta di relazione tecnica di parte.

Eccepiva infine la estinzione della società opponente attestata -attraverso il ritorno della cartolina internazionale -dalla dizione "company dissolved" con venuta meno della titolarità del marchio e dell'interesse a coltivare l'opposizione. Insisteva perciò per la condanna alla rifusione delle spese della fase amministrativa e giudiziaria del *falsus procurator* ovvero della Società irlandese.

Replicava con memoria Dario Diviacchi che si costituiva con l'avv. Maccagnani rilevando che i due marchi originariamente azionati dalla società irlandese -nelle more cessata -erano stati a lui anteriormente ceduti quale socio fondatore ed amministratore che aveva proceduto a suo nome al secondo rinnovo e che proseguiva nell'uso con la sua rete di promoter locali senza soluzione di continuità con il precedente titolare come attestato dalla documentazione prodotta.

Assumeva che la lettera di incarico era stata ritualmente allegata al modulo di opposizione né v'era stata alcuna omissione nella trasmissione dei dati ,eventuali inammissibilità avendo semmai dovuto essere constatate e dichiarate preliminarmente dall'Ufficio che aveva comunque proceduto ritualmente alle dovute comunicazioni al mandatario indicato da controparte in Claudio Marastoni Communication srl.

Rilevava che non era censurabile il giudizio dell'esaminatore che aveva vagliato attentamente la documentazione prodotta ritenendola sufficiente a fornire la prova dell'uso effettivo del marchio e che aveva valutato sussistere il rischio di confusione né poteva assumere un qualche significato il precedente giudiziario citato *ex adverso* trattandosi di ordinanza cautelare di natura provvisoria. Adduceva che l'uso intenso del marchio-protrattosi ininterrottamente per 20 anni ed ormai giunto al II° rinnovo- aveva contribuito ad aumentarne la capacità e la forza.

Precisava infine che trattavasi di marchi entrambi denominativi e riproducibili in qualunque carattere, colore e veste grafica per cui non erano ravvisabili elementi figurativi atti a differenziarli agli occhi del consumatore. Chiedeva pertanto rigetto del ricorso.

Con ulteriori memorie la ricorrente ribadiva che la International events ltd si era estinta a far tempo del febbraio 2015 e tale evento aveva determinato la caducazione della domanda di opposizione . Adduceva inoltre che l'asserito atto di trasferimento a titolo gratuito privo di data certa e senza alcun riferimento ai marchi in discussione era inefficace siccome compiuto in conflitto di interessi dell'acquirente e senza deliberazione preventiva dei soci ,dunque in totale spregio delle norme vigenti nello Stato dell'Irlanda.

Segnalava che tutti gli atti depositati dalla difesa avversaria anche dopo la data dell'estinzione della società erano stati attribuiti a quest'ultima e che pure il procedimento di opposizione risultava viziato in quanto originariamente rivolto contro la Marastoni Communication srl invece che contro la titolare Sara Marastoni. Ribadendo infine che la prova d'uso non era stata fornita validamente *ex adverso* si richiamava alle conclusioni già rassegnate insistendo per la totale riforma della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Ritiene la Commissione -preliminarmente- che la documentazione in atti escluda almeno *ab origine* la denunciata inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per difetto di rappresentanza /legittimazione risultando il mandato difensivo regolarmente conferito dall'opponente International events Ltd all'avv. Massimo Maccagnani con lettera di incarico ex art.201 .2 e 6 cpi asseverata a bollatura fiscale il 5.4.2014 in data anteriore alla proposizione dell'atto di opposizione depositato il 7.4.2014.

Le omesse formalità di deposito e comunicazione (art.176.2 cpi e 49.2 Reg.) che avrebbero sostanzialmente violato i diritti di difesa ed impedito ipotesi conciliative non sembrano dunque eccezioni attuali siccome superate da siffatti riscontri processuali

Ne' e' richiesta a pena di inammissibilità l'indicazione sul modulo dell'opposizione del codice fiscale e/o della data di nascita del richiedente ,bastando per la identificazione prescritta dall'art.176.2 cpi la menzione delle " generalità".

Risulta invece assorbente il rilievo (dedotto nell'ultima parte del ricorso e sviluppato nelle successive memorie)sulla perdita nel corso del procedimento di opposizione della capacità processuale della opponente per avvenuta estinzione il 12.5.2015 come attestato dalla cartolina di ritorno della raccomandata inviata *medio tempore* dai legali della richiedente alla società irlandese (26.4.2016) e confermata dalla visura allegata rilasciata dal *Companies registration office* irlandese

La circostanza del resto non e' contestata dalla controparte che a questo punto ha dedotto il subentro nella legittimazione di Dario Diviacchi quale cessionario dei marchi in epoca precedente (14.1.2015) l'avvenuta estinzione(12.5.2015) e che in tale qualità di successore della estinta società avrebbe conferito nuova procura all'avv. Massimo Maccagnani costituendosi avanti a questa Commissione con memoria del 16.5.2019.

Di queste evenienze (confutate *ex adverso*) non vi e' peraltro prova affidabile in atti .

L'atto di cessione (che risulta a titolo gratuito) e' privo di data certa e di qualsiasi autenticazione che consenta di ricavarla ne' fa alcun riferimento al marchio di cui si discute ;privo di qualsiasi datazione e' altresì il nuovo conferimento di incarico rilasciato dal Diviacchi al precedente difensore .

Non vi sono dunque dati inequivoci che attestino la legittimazione di costui a proseguire nell'opposizione con il patrocinio dell'avv. Maccagnani in luogo dell'ormai cessata societa' titolare -difettando-a tutto concedere-l'antiorioria' di una cessione idonea a legittimare l'asserito subentro del Diviacchi.

V'e' del resto da dubitare sulla genuinita' temporale del documento di cessione prodotto dopo la conclusione del procedimento di opposizione instaurato dalla societa' irlandese che -ancorche' estinta- ha continuato a rimanere formalmente parte del procedimento stesso e destinataria della decisione dell' esaminatore .

Nessuna attribuzione processuale rimanda infatti al Diviacchi nella fase oppositiva durante la quale si ' e' verificata la estinzione della societa' (ne' vi fa riferimento la memoria sulla prova d'uso in quella sede depositata il 27 .10.2017 ancora a nome di International events Ltd) , la nuova costituzione risalendo solo a questa fase impugnatoria con memoria depositata l'8.5.2018.

Manca insomma la dimostrazione della mutata titolarita' prima della cessazione della societa' proprietaria derivandone la estinzione del procedimento di opposizione a sensi dell'art.181 lett.e del cpi per perdita di legittimazione della opponente nel corso del procedimento stesso .

Di conseguenza dovra' proseguire l'iter sulla domanda di registrazione del marchio presentata da parte opposta .

Il ricorso va dunque accolto sulla pregiudiziale ed il resistente Diviacchi che si e' costituito senza averne i poteri condannato alla rifusione delle spese di soccombenza liquidate-ex DM 55/2014-su valore indeterminato della lite per quattro fasi (studio,introductiva,istruttoria e decisione)-in complessivi € 4000,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione dichiara estinto il procedimento di opposizione e condanna il resistente a pagare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 4000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 7.6.2019

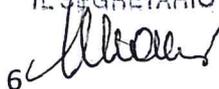
Il relatore est.
Massimo Scuffi



Depositata in Segreteria

Addi 26 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO



Il Presidente
Vittorio Rognesi

