

RICORSO N. 7684 e 7684

UDIENZA DEL 24/6/2019

SENTENZA N. 34/2019

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 Prof. Gustavo Olivieri;

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

sui ricorsi proposti da:

W.T.C. WORLD TRADE CENTER ITALY S.R.L.

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

In data 23 dicembre 2014 la società W.T.C. – World Trade Center Italy s.r.l. depositava domanda di marchio n. MI2014C011827 per la registrazione del marchio figurativo WORLD TRADE CENTER MILANO accompagnato dalla raffigurazione di tre planisferi relativamente alle classi nn. 35, 36, 38, 41, 42 e 45.

In pari data, la medesima società depositava una seconda domanda di registrazione n. MI2014C011826 per la registrazione del marchio figurativo WORLD TRADE CENTER MILAN accompagnato dalla raffigurazione di tre planisferi relativamente alle stesse classi n. 35, 36,38, 41, 42 e 45.

Avverso le suddette domande di marchio presentava due distinte opposizioni (n. 881/2015 e n. 886/2015) la World Trade Centers Association Inc. invocando la violazione:

a) dell'art. 8, co. 3, C.p.i. per mancanza del suo consenso, in qualità di titolare dei diritti sulla parte denominativa "World Trade Center", alla registrazione di tali segni;

b) dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. , attesa la titolarità in capo all'opponente di marchi uguali o simili, e comunque confondibili, con quelli per i quali veniva richiesta la registrazione da parte della odierna ricorrente per le medesime classi merceologiche. In particolare, l'opponente invocava l'anteriorità dei seguenti marchi nazionali da essa registrati:

b.1.) marchio nazionale n. 0000757352 WORLD TRADE CENTER, registrato il 28 agosto 1998 e rinnovato in data 4.5.2016 per le classi 35, 36, 37, 38, 41, 42;

b.2.) marchio nazionale n. 0000613150 WORLD TRADE CENTER sormontato da tre planisferi, registrato il 29.12.21993 e rinnovato da ultimo in data 22.9.2011 per le classi 36,37, 42;

b.3.) marchio nazionale n. 0001217073, composto dalla raffigurazione di tre planisferi, registrato il 2.10.2009 per le classi 35, 36, 37, 38, 41, 42;

b.4.) marchio dell'Unione Europea n. 012783461 composto anch'esso dalla raffigurazione di tre planisferi, registrato il 14.5.2015 per le classi 35, 36, 38, 41, 42, 43;

b.5.) domanda di registrazione per marchio dell'Unione Europea n. 012783346 composto dalle parole WOLRD TRADE CENTER depositata il 10.4.2014 per le classi 35, 36, 38, 41, 42, 43.

Espletata l'istruttoria, gli Uffici, con due distinti provvedimenti, accoglievano entrambe le opposizioni sulla base del motivo indicato sub b), ritenendo che i segni registrati anteriormente dall'opponente fossero confondibili con quelli oggetto delle domande di registrazione avanzate dalla World Trade Center Italy s.r.l. per le stesse classi merceologiche.

Con separati ricorsi (n. 7683 e n. 7684), la richiedente si è rivolta a questa Commissione per ottenere la riforma parziale delle decisioni assunte dagli Uffici in relazione alle due opposizioni sopra richiamate, nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la violazione dell'art. 12, co.1, lett. d), C.p.i. a causa della rilevata confondibilità tra i segni di cui si chiede la registrazione e quelli fatti valere dall'opponente.

Quest'ultima si è costituita in giudizio senza presentare ricorso incidentale, chiedendo il rigetto dei due ricorsi.

Motivi della decisione

La Commissione, disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi nn. 7683 e n. 7684, ritiene che gli stessi non meritino accoglimento per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere giova in primo luogo rilevare come l'oggetto del presente gravame sia limitato all'asserito contrasto delle domande opposte con l'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.; mentre, in mancanza di ricorso incidentale sul punto da parte dell'opponente, non viene in considerazione l'altro motivo di opposizione fondato sulla presunta mancanza di consenso alla registrazione previsto dall'art. 8, co. 3, C.p.i.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che gli Uffici abbiano correttamente valutato, in sede di opposizione, la sussistenza di un concreto rischio di confusione ai sensi

dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. tra il marchio nazionale n. 0000757352 (WORLD TRADE CENTER) registrato dall'opponente e quelli domandati dalla odierna ricorrente. Il nucleo essenziale di tali segni, costituito dalle parole "World Trade Center", appare infatti sostanzialmente identico a quello dell'opponente. L'aggiunta del nome della città di Milano (rispettivamente in italiano ed in inglese) nei marchi di cui si chiede la registrazione non sembra sufficiente ad eliminare il rischio di confusione tra i segni; e lo stesso dicasi per la raffigurazione dei planisferi, la quale non appare in grado di distogliere l'attenzione del pubblico dalle tre parole che, nella specie, costituiscono il cuore del marchio.

In ragione di quanto precede il Collegio condivide la valutazione, espressa dagli Uffici in sede di opposizione, secondo la quale la somiglianza tra i marchi richiesti e il marchio anteriore è di grado molto elevato dal punto di vista grafico, fonetico e concettuale.

Analoghe conclusioni valgono per quanto concerne le classi merceologiche in relazione alle quali è stata chiesta la registrazione dei marchi opposti. Infatti, come rilevato nei provvedimenti impugnati, tutti i servizi del richiedente sono identici o affini a quelli oggetto del marchio anteriore registrato dall'opponente.

Non vale ad escludere il rischio di confusione tra i segni di cui si controverte la circostanza - invocata dal ricorrente - che i marchi fatti valere dall'opponente sarebbero stati a loro volta anticipati dalla società richiedente ed odierna appellante, la quale avrebbe depositato in Italia, sin dal 1979, il marchio "WORLD TRADE CENTER" e il marchio "WTC - World Trade Center" accompagnato dalla raffigurazione dei tre planisferi. Tale circostanza, infatti, non appare rilevante ai fini del decidere sulla fondatezza dell'opposizione, potendo eventualmente venire in considerazione in sede di giudizio avviato innanzi al Giudice ordinario per contestare la validità dei marchi a suo tempo registrati dall'opponente.

§§§

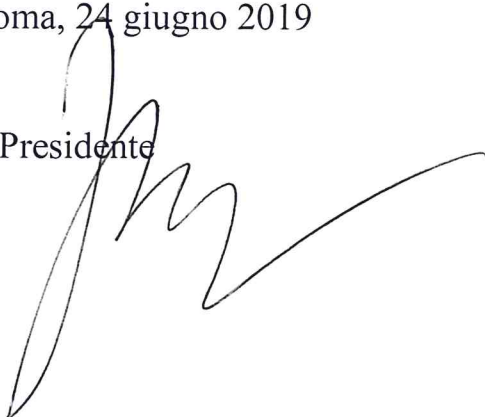
Per i motivi esposti il Collegio conferma i provvedimenti degli Uffici nella parte in cui hanno accolto le opposizioni ai sensi dell'art. 12, co.1, lett. d), C.p.i. avverso le

domande di registrazione del ricorrente e per l'effetto, rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente a sostenere le spese del giudizio, che quantifica in complessivi euro 3.000,00.

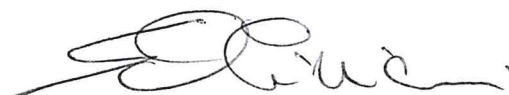
Nulla si dispone sull'art. 8, C.p.i., che non è stato oggetto di appello incidentale.

Roma, 24 giugno 2019

Il Presidente



Il Relatore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 2/10/2019

IL SEGRETARIO

