

RICORSO N. 7690

UDIENZA DEL 8/7/2019

SENTENZA N. 37/19

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. Alberto Gambino   | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

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:

**IN.PRO.DI. INGHIRAMI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE SPA**

contro

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

\*        \*\*\*\*\*        \*

## Svolgimento del processo

La CENTURIOR SRL srl depositava domanda di registrazione di marchio figurativo avente per oggetto il segno figurativo riprodotto di seguito



rivendicante i seguenti prodotti:

**classe 14:** metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici, oro. Argento, platino, oggetti in materiali preziosi e loro leghe, diamanti, brillanti, pietre preziose, articoli di gioielleria, gioielli, gemelli e ferma cravatte, orologi da polso, orologi in genere, cinturini per orologi, cronometri, articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi, astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli.

**Classe 18:** borse, borsette, valigie, zaini, portafogli, borsellini, cartelle, cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle, borselli, bauli, pelle, articoli di pelle, cuoio e articoli di cuoio, articoli in similpelle, ombrelli da sole, ombrelloni, ombrelli, bastoni da passeggio, finimenti e altri articoli di selleria;

**classe 25:** abbigliamento per uomo, donna e ragazzi, comprendente: abiti in pelle, camicie, camicette, gonne, tailleurs, giacche, pantaloni, pantaloncini, maglie, magliette, pigiama, calze, canottiere, busti, reggicalze, mutande, reggiseni, sottovesti, cappelli, foulards, cravatte, impermeabili, soprabiti, cappotti, costumi da bagno, tute sportive, giacche a vento, pantaloni da sci, cinture, pellicce, scarpe, guanti, vestaglie, calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

Proponeva opposizione la IN.PRO.DI. INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE spa, per parte dei prodotti rivendicati *ex adverso* basandola sul seguente diritto anteriore:

marchio nazionale denominativo **CAPRI** contraddistinguente, *inter alia*, i prodotti della classe 25: *articoli di abbigliamento*.

L'esaminatore affrontando preliminarmente i risultati della prova dell'uso effettivo del marchio dell'opponente rilevava in base alla profferta documentazione che il requisito temporale (quinquennio) risultava soddisfatto, che le vendite erano avvenute in parte cospicua del territorio nazionale ed in maniera non meramente simbolica, che l'utilizzazione era da circoscrivere sostanzialmente ad *abiti, giacche, pantaloni, tailleur, gonne, camicie, camicette, top/canotte, maglie, mantelle* con esclusione dei prodotti di cui alle sottocategorie quali *scarpe, cappelleria ed altri articoli di abbigliamento (es: intimo e sportivo, accessori quali cinture, cravatte, guanti)* che avevano una loro autonomia rispetto all'abbigliamento in generale..

Procedendo quindi all'esame comparativo dei prodotti, l'esaminatore rilevava l'identità fra gli "articoli di abbigliamento" rivendicati con entrambi i segni e l'affinità fra questi e gli altri articoli della medesima classe rivendicati dal solo marchio opposto.

Nonostante questa affinità la prova dell'uso del marchio anteriore era stata fornita con esclusivo riferimento ad alcuni specifici articoli di abbigliamento consistenti in indumenti che appartenevano ad una categoria sufficientemente ampia, che poteva essere però suddivisa in sottocategorie autonomamente inquadrabili.

Adduceva che la prova della seria utilizzazione del marchio comportava la sua tutela, nell'ambito del procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartenevano i prodotti per i quali il marchio era stato effettivamente utilizzato e dunque era superfluo esaminare la relazione di

affinità dei prodotti della classe 25 con quelli delle classi 14 e 18 per i quali la prova d'uso non era stata fornita ad eccezione dei prodotti: borse, borsette, zaini, cartelle, portafogli e borsellini che erano da considerare accessori degli articoli di abbigliamento e frequentemente offerti al pubblico negli stessi spazi.

Quanto alla comparazione dei segni, l'esaminatore osservava che essi presentavano -sul piano visivo- un grado di somiglianza medio in quanto dividevano il termine CAPRI che costituiva la parte iniziale che maggiormente attraeva l'attenzione del consumatore di riferimento che leggeva il segno procedendo da sinistra verso destra e/o dall'alto verso il basso.

Le espressioni contenute nei due segni coincidevano poi anche foneticamente per la presenza dominante della parola CAPRI per cui presentavano un grado medio alto di somiglianza ed altrettanto era da dirsi sul piano concettuale posto che l'ulteriore termine inglese CODE (codice) non era di immediata comprensione da parte del pubblico nazionale di riferimento, dotato di una conoscenza basilica della lingua straniera..

I marchi in conflitto presentavano dunque un elevato grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale fonte di rischi confusori per il pubblico .

Sulla base delle constatazioni sull'uso ed i prodotti di riferimento l'esaminatore pertanto accoglieva parzialmente l'opposizione per i seguenti prodotti della classe 25: *abiti in pelle, camicie, camicette, gonne, tailleur, giacche, pantaloni, pantaloncini, maglie, magliette, canottiere, foulards, soprabiti, scarpe, impermeabili, cappotti* e della classe 18: *borse, borsette, zaini, cartelle, portafogli, borselli, borsellini*

Dichiarava invece che la domanda di marchio poteva proseguire nell'iter di registrazione per gli ulteriori prodotti:

**classe 14:** *metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici, oro. Argento, platino, oggetti in materiali preziosi e loro leghe, diamanti, brillanti, pietre preziose, articoli di gioielleria, gioielli, gemelli e ferma cravatte, orologi da polso, orologi in genere, cinturini per orologi, cronometri, articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi, astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli;*

**classe 18:** *valigie, bauli, cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle, cuoio e articoli in cuoio, articoli in similpelle, ombrelli da sole, ombrelloni, ombrelli, bastoni da passeggio, finimenti e altri articoli di selleria.*

**classe 25:** *pigiama, calze, busti, reggicalze, mutande, reggiseni, sottovesti, cappelli, cravatte, costumi da bagno, tute sportive, giacche a vento, pantaloni da sci, cinture, pellicce, guanti, vestaglie, calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.*

Proponeva ricorso la IN.PRO.DI. INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE spa rilevando che la decisione concerneva solo parte dei prodotti rivendicati dalla resistente nelle classi 14,18,25 mentre non si pronunciava sui prodotti di *abbigliamento per uomo donna e ragazzi*(classe 25)nonche' sulla *pelle ed articoli di pelle*(classe 18)restando così incompleta la portata del divieto .

Adduceva la contraddittorietà di ritenere la domanda di marchio registrabile per prodotti quali *canottiere, pigiama e cravatte* la cui affinità con gli *abiti e camicie* di cui era stato provato l'uso era evidente e respingere la domanda per *portafogli e borsellini* i quali erano certamente affini sia pur in misura ridotta rispetto alle cravatte ma complementari a giacche e camicie.

Precisava che una volta dimostrato l'uso e sancita la validità del marchio azionato in opposizione, la valutazione di confondibilità doveva essere condotta a sensi dell'art.12 cpi, considerando sia i prodotti identici (per i quali era stata fornita la prova dell'uso) sia i prodotti ad essi affini.

Infatti la prova della seria utilizzazione del marchio non comportava la tutela per i prodotti per i quali il marchio era stato utilizzato ma era condizione di validità di tale tutela il cui ambito era definito dagli artt.20 e 12 cpi.

La decisione impugnata -inoltre-applicava in modo fallace le disposizioni dell'art.178 cpi perché creava una arbitraria dissezione nell'uniforme categoria degli articoli di *abbigliamento* ne considerava l'affinità tra i prodotti dei quali era stato provato l'uso e quelli oggetto della domanda di marchio.

Assumeva che vi era un grado di indubbia somiglianza tra i prodotti della classe 14 rivendicati nella domanda di marchio ed i prodotti della classe 25 del marchio dell'opponente che erano tutti articoli di moda tra loro complementari destinati ad essere venduti nei medesimi punti vendita.

Anche i prodotti della classe 18 presentavano un certo grado di somiglianza con gli articoli di abbigliamento inclusi nella classe 25 essendo tra loro strettamente coordinati.

Adduceva che anche a voler suddividere la categoria degli articoli di abbigliamento i prodotti di appartenenza per i quali non era stato provato l'uso erano affini a quelli per i quali l'uso era stato dimostrato.

Simili agli articoli di abbigliamento erano infine da considerare calzature ed articoli di cappelleria che condividevano con i primi la funzione protettiva e di accessorio di moda.

Per tutti questi motivi la soc.ricorrente chiedeva riforma del provvedimento impugnato con accoglimento integrale dell'opposizione.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è parzialmente fondato.

Come è noto a sensi dell'art.178 .4 cpi e dell'art.53.4 Regolamento di attuazione su istanza del richiedente l'opponente ,titolare di un marchio anteriore registrato da almeno 5 anni,ha l'onere di fornire la prova dell'uso effettivo di tale marchio in quel periodo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione pena ,in difetto,il rigetto dell'opposizione.

Secondo l'esaminatore la prova d'uso spettante all'opponente sarebbe stata fornita solo con riferimento ad alcuni specifici articoli di abbigliamento ( ampia categoria-questa-suscettibile di suddivisione in autonome sottocategorie)delle classi 25 e 18 rivendicate dal richiedente(oltre la 14) e cioè' *abiti in pelle, camicie, camicette, gonne, tailleur, giacche, pantaloni, pantaloncini, maglie, magliette, canottiere, foulards, soprabiti, sciarpe, impermeabili, cappotti ,borse, borsette, zaini, cartelle, portafogli, borselli, borsellini* .

Per essi l'opposizione è stata accolta senza peraltro considerare che il principio di affinità/complementarietà avrebbe dovuto ampliare il novero dei prodotti contrapposti che trascende l'uso in una ottica di sviluppo di attività economiche successive.

Come giustamente osservato dal ricorrente l'esame della prova dell'uso e la valutazione del rischio di confondibilità tra i segni (che transita anche dalla comparazione dei prodotti contrassegnati)si pongono su due piani logicamente distinti.

Infatti ,una volta definito l'ambito di tutela come delineato dalle prove d'uso entra in gioco la valutazione del rischio di confondibilità che va condotta anche sui prodotti affini /complementari a quelli per i quali è stata fornita prova d'uso.

La prova della seria utilizzazione del marchio non solo tutela i prodotti per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato ma è condizione di validità della stessa tutela.

Ora ,premessi che la complementarietà è la stretta connessione tra beni o servizi nel senso che l'uno può essere veicolo importante se non indispensabile per la distribuzione dell'altro sicché i clienti- anche per collegamento potenziale o psicologico -possono pensare che entrambi provengano dalla stessa impresa ,va precisato che tra gli indumenti ed accessori indicati si iscrivono -in versione omnicomprensiva- l'abbigliamento per uomo,donna e ragazzi in genere nonché la pelle e gli articoli in pelle ,così come restano accumulati nello stesso genere canottiere ,pigiami e cravatte ,queste ultime come accessori complementari di giacche e camicie.

Insomma tutta la classe 25 è interferente compreso il settore delle calzature e la cappelleria che condividono con gli articoli di abbigliamento la stessa funzione in quanto ,oltre a proteggere il corpo umano dagli agenti esterni , sono spesso espressione di una determinata corrente di moda ed oggetto di realizzazione coordinata di produttori e designers che

operano nel rispettivi settori.

Relazione di complementarieta' ed integrazione reciproca-anche al di la' della notorieta' e rinomanza dei segni che portano ad ampliare il giudizio di affinita'-Influenzano sempre in qualche modo il pubblico dei consumatori inducendolo a ricondurre i prodotti ad una medesima (o collegata) fonte produttiva.

Questa contiguita' si estende cosi' anche ai prodotti esclusi della classe 18 dove l'ombrelleria, bastoni da passeggio, articoli di selleria (esclusi) possono svolgere funzione di coordinati rispetto a taluni degli articoli succitati.

Va invece considerata categoria autonoma non assimilabile la classe 14 con i prodotti ivi elencati (metalli, pietre preziose, gioielli, orologi, bigiotteria) non ravvisandosi se non in via meramente saltuaria ed eventuale- alcuna stabile identita' di canali di distribuzione e punti vendita (ancorche' si tratti di prodotti avente scopo di abbellimento ed ornamento nell'ampio settore della moda), restando escluso un rischio imminente di confusione sulla provenienza (anche sul piano associativo) in capo al consumatore di media attenzione di regola rivolgentesi a rivenditori specializzati di un certo livello e dunque in grado di svolgere selezioni mirate.

In sostanza la decisione impugnata va parzialmente riformata e l'opposizione accolta per tutti i prodotti della classe 25 *abbigliamento per uomo, donna e ragazzi, comprendente: abiti in pelle, camicie, camicette, gonne, tailleurs, giacche, pantaloni, pantaloncini, maglie, magliette, pigiama, calze, canottiere, busti, reggicalze, mutande, reggiseni, sottovesti, cappelli, foulards, cravatte, impermeabili, soprabiti, cappotti, costumi da bagno, tute sportive, giacche a vento, pantaloni da sci, cinture, pellicce, sciarpe, guanti, vestaglie, calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.*

e della classe 18 : *borse, borsette, valigie, zaini, portafogli, borsellini, cartelle, cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle, borselli, bauli, pelle, articoli di pelle, cuoio e articoli di cuoio, articoli in similpelle, ombrelli da sole, ombrelloni, ombrelli, bastoni da passeggio, finimenti e altri articoli di selleria.*

La domanda di marchio potra' proseguire l'iter di registrazione per tutti i prodotti della classe 14 : *metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici, oro, Argento, platino, oggetti in materiali preziosi e loro leghe, diamanti, brillanti, pietre preziose, articoli di gioielleria, gioielli, gemelli e ferma cravatte, orologi da polso, orologi in genere, cinturini per orologi, cronometri, articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi, astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli.*

Non v'e' luogo a provvedere sulle spese non essendo il resistente costituito e ravvisandosi comunque reciproca soccombenza.

#### PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e la relativa opposizione con riferimento alle classi 18 e 25. Respinge nel resto. Nulla spese.

Roma, 8.7.2019

IL Cons. rel. estensore  
Dott. Massimo Scuffi

IL Presidente  
dott. Vittorio Ragonese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 8-11-2019

IL SEGRETARIO