

RICORSO N. 7654

UDIENZA DEL 29/04/2019

SENTENZA N. 39/19

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. Dott. **Massimo SCUFFI**

- Componente

3. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE**

- Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**ANTONIO FORINO**

Contro

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

\*

\*\*\*\*

\*

## FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato in fatto che il signor **Antonio Forino** ha presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 16 giugno 2014, la domanda di registrazione del marchio figurativo "*CapriGloves*" [riportante, sopra la scritta un fregio araldico di piccole dimensioni e le iniziali maiuscole delle due parole che la compongono], rubricata con il numero NA2014C000954 (ora numerata come 302014902268968) e pubblicata sul Bollettino n. 40 del 28 ottobre 2014;

che la predetta domanda è stata proposta con riguardo ai prodotti e servizi, meglio dettagliati in ricorso, appartenenti alle classi nn. 25 (*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*) e 35 (*Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio*) dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957;

che nei confronti della citata domanda, in data 26.1.2015, è stato depositato atto di opposizione da parte di **IN.PRO.DI – Inghirami Produzione Distribuzione SpA** basato sul marchio nazionale denominativo "*CAPRI*" (MI11981C023014), una registrazione del 11.12.1981, rinnovata successivamente con i nn. 980773 e 1483392, per i prodotti di cui alla classe n. 25 (*articoli di abbigliamento*);

che l'Ufficio, preliminarmente, ha invitato le parti al tentativo di conciliazione, di cui all'art. 178 co. 1 e 2, C.P.I.;

che il tentativo è fallito e solo l'opponente, in data 10.7.2015, ha presentato una propria memoria;

che, con decisione n. 474/2017 del 20.12.2017, l'Ufficio ha parzialmente accolto l'opposizione, in riferimento ai prodotti della classe n. 25 (*articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria*), per l'esistenza di un rischio di confusione/associazione per il pubblico dei consumatori, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), del CPI;

che l'opposizione è stata, invece, ~~respinta~~ <sup>parzialmente accolta anche</sup> per i prodotti della classe 35 (*vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti di abbigliamento e accessori*);

\*

che, l'Ufficio ha osservato, richiamando il menzionato articolo 12, comma 1, lettera d), CPI, l'esistenza di una somiglianza visiva, fonetica e concettuale di grado medio fra i marchi posti a raffronto nonché l'identità o l'affinità tra i prodotti della classe n. 25 (*articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria*) e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori in relazione a questi, specie considerando che nel mercato della moda è frequente la possibilità di far uso di diverse linee di produzione onde la

legittima riconducibilità del marchio “*CapriGloves*” ad una di queste linee, con pericolo di confusione o di associazione fra i prodotti contrassegnati dalle due imprese, come innanzi;

che, nell’operare il confronto tra i segni, l’Ufficio ha rilevato una somiglianza visiva, fonetica e concettuale di grado medio tra i segni in comparazione: sotto il profilo visivo, per l’identità di cinque lettere (corrispondenti alla parola *Capri*), senza che il segno grafico – per dimensioni e tipo – assumesse un particolare rilievo; sotto quello fonetico, in ragione della rilevanza del cuore (identificato con la parola *Capri*) nel marchio oggetto di registrazione; infine, anche sotto il profilo concettuale poiché, essendo irrilevante il sostantivo *gloves*, per la sua non appartenenza al dizionario di base della lingua inglese, essa renderebbe il marchio opposto non facilmente comprensibile dal pubblico medio dei consumatori italiani;

che l’UIBM, poi, ha segnalato che il marchio dell’opponente è un marchio con carattere distintivo normale rispetto ad un pubblico avente un grado di attenzione di ordinaria avvedutezza;

che, in conclusione, l’opposizione – secondo la P.A. - andava accolta in riferimento alla parte di prodotti rivendicati, risultati identici o affini;

\*

che il solo signor **Antonio Forino** ha proposto ricorso e chiesto l’annullamento della decisione, *in toto*, con vittoria di spese;

che la **IN.PRO.DI – Inghirami Produzione Distribuzione SpA** ha resistito con memoria;

che, pertanto, non è in discussione la parte della decisione che ha respinto il ricorso della titolare del marchio anteriore [relativa ai prodotti della classe 35 (*vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti di abbigliamento e accessori*) a cui si riferisce pure il segno opposto], ma solo quella riguardante l’accoglimento dell’opposizione [che è relativa soltanto ai prodotti della classe 25 (*articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria*)];

che, nel merito, il ricorrente ha contestato la valutazione compiuta dall’esaminatore;

che, in particolare, Egli ha contestato la valutazione globale fatta dall’Ufficio poiché basata sul misconoscimento del fatto: a) che la parola *Gloves* sarebbe un termine di fantasia sebbene accostato ad un altro (*Capri*) intrinsecamente debole e non particolarmente distintivo (per quanto associato ad un ambito merceologico a prima vista distante); b) che il marchio geografico *Capri* sarebbe notoriamente abbinabile ad un particolare modo di vestire (a partire dai cd. *pantaloni Capri*, ovvero del tipo *a pinocchetto*, lanciati negli anni ’50, a seguito di una celebre vacanza sull’isola di *Jacqueline Kennedy*) poi diffusosi anche con manifestazioni di moda rinomate, fino a

far parlare di *moda caprese* (con il lancio dell'evento *Mare Moda Capri*, negli anni 60/70); c) che il segno opposto è un marchio complesso, contenente un segmento figurativo, che prevarrebbe sul toponimo arcinoto e perciò debole; d) che numerose decisioni di questa stessa Commissione testimonierebbero del frequente uso di quel segno verbale, ritenuto a torto prevalente, e della interdipendenza del segno con altri elementi da considerare;

che la società opposta ha depositato memoria difensiva, con la quale ha insistito nelle proprie deduzioni;

che, all'odierna udienza, sentite le parti presenti la causa è stata riservata in decisione.

*Considerato in diritto*, che l'opposizione proposta dal signor **Antonio Forino** contro il provvedimento dell'UIBM che, a sua volta, accolto in parte l'opposizione avanzata da **IN.PRO.DI – Inghirami Produzione Distribuzione SpA**, è fondata e deve essere accolta.



*Osserva* la Commissione che:

la denominazione “*Capri*”, quale componente prevalente o esclusiva di un marchio denominativo utilizzato per distinguere prodotti e servizi, non è l'equivalente della denominazione geografica, anche se essi possono trarsi dal nome geografico, in linea generale (art. 1 CPI);

l'art. 2, co. 4 CPI, stabilisce che « 4. *Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.*»;

che, nel caso in esame, non si versa in una ipotesi di denominazione geografica, come potrebbe essere il caso della denominazione di prodotti realizzati attraverso particolari materiali e procedure proprie soltanto dell'isola di Capri, ma in quella di un nome geografico proprio;

di conseguenza, l'utilizzo del nome geografico in funzione denominativa di beni e servizi, che siano del tutto indipendenti dal luogo che ne costituisce il significato, acquista di per sé una diversa consistenza, che deve formare oggetto di esame in caso di opposizione;

in particolare, l'attribuzione del nome a ogni sorta di prodotti della classe 25 (*articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria*), che compendia, in gran parte, le forme ed il modo di vestire delle persone, ove – per ipotesi, come nella specie – non abbia il contenuto proprio e tecnico della denominazione geografica, acquista un significato traslato, collegato al modo di vivere proprio di quel luogo;

ed è notorio che l'Isola, a partire da un certo periodo storico, sia divenuta un luogo di villeggiatura di particolare ricercatezza ed eleganza, la cui frequentazione comporta anche un alto costo dei servizi e dei beni ivi reperibili;

che del resto l'Isola è luogo particolarmente bello e celebrato, nella letteratura, nella cinematografia, nelle arti, ecc., per le sue suggestive vedute ed il suo patrimonio naturalistico oltre che per la sua vita sociale, da tanti ricercata;

ne risulta che, ormai da molti decenni, quel nome indica una particolare raffinatezza nel vestire e nel vivere, ed una particolare beltà del contesto naturalistico che le persone vogliono godere e per il quale sono disposte a pagare servizi e prodotti certamente costosi;

cosicché ogni utilizzazione di tale nome proprio geografico (*Capri*) per denominare i beni di cui alla classe 25 finisce per essere sinonimo di capi particolarmente belli e raffinati;

si tratta perciò d'una utilizzazione del nome geografico come traslato e figurato: un segno, quindi, di una chiara debolezza denominativa per i particolari beni oggetto di distinzione;

ne deriva che esso, nell'utilizzazione sul mercato, può essere differenziato dal suo impiego con ulteriori aggiunte e specificazioni, come è avvenuto nel marchio opposto, con la fusione con la parola «*Gloves*» che, per quanto carica di un ulteriore significato metaforico, ulteriormente differenzia i segni posti oggi in comparazione (senza dire della componente figurativa che pure arricchisce il segno opposto nel suo complesso);

del resto la SC, ancora da ultimo (Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 2016), ha ribadito il suo tradizionale orientamento secondo cui « *la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.* (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto in relazione alla natura degli stampati da essi contrassegnati, privi di affinità perché caratterizzati da rilevanti diversità funzionali, in quanto alcuni diretti alla pubblicità commerciale ed altri finalizzati all'informazione pubblica).»;

tale orientamento, pienamente condiviso dal Collegio, comporta l'evidente necessità del riesame dell'opposizione da parte della PA, dovendosi accogliere il ricorso, annullare il provvedimento parzialmente reiettivo della registrazione, con la condanna della società resistente alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

## PQM

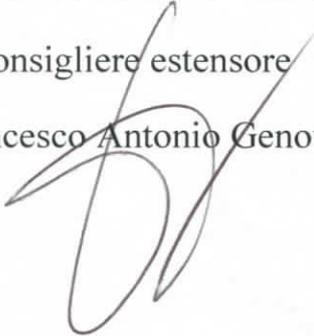
Accoglie il ricorso in opposizione proposto dal signor **Antonio Forino** in ordine alla mancata registrazione del proprio marchio figurativo “*CapriGloves*”, già rubricata con il numero NA2014C000954 ed ora numerata come 302014902268968, in relazione ai beni di cui alla classe 25.

Condanna la resistente **IN.PRO.DI – Inghirami Produzione Distribuzione SpA** alle spese di questo giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 29 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 20 novembre 2019

IL SEGRETARIO

