

RICORSO N. 7678

UDIENZA DEL 16/9/2019

ORDINANZA N. 44/19

**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. Dott. Francesco Antonio Genovese | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Aldiana GmbH

contro

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

nei confronti di

Alpiana S.r.l. – Alpiana GmbH

*

*

PREMESSO CHE

- In data 05/11/2014 la Voellanerhof GmbH ha depositato la domanda di registrazione del marchio figurativo n. BZ2014C000394, avente ad oggetto i servizi di cui alla Classe 43 della Classificazione di Nizza, ovvero: servizi alberghieri, servizi di ristorazione alberghiera, servizi di alloggio in alberghi e prenotazione d'alberghi.
- La predetta domanda veniva ritenuta registrabile e, di conseguenza, si provvedeva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 45 del 24 marzo 2015;
- In data 22/6/2015, la Aldiana GmbH – titolare dei marchi Aldiana, Aldiana Action, Aldiana Urlaub unter Freudem – depositava avverso la domanda di registrazione del marchio figurativo n. BZ2014C000394, l'atto di opposizione n. 669/2015, nel quale lamentava l'esistenza del rischio di confusione e di associazione con i propri marchi ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c) e d) C.P.I.;
- L'Ufficio, con ministeriale del 13/7/2015, prot. n. 0115653, comunicava alla richiedente l'intervenuta opposizione e la facoltà di giungere a un accordo di conciliazione entro il termine non perentorio di 2 mesi dalla ricezione della comunicazione;
- Il tentativo di conciliazione falliva e, quindi, il 23/2/2016 l'opponente depositava la memoria contenente le osservazioni a supporto dell'esistenza del rischio di confusione;
- All'esito del procedimento, in data 1 marzo 2018, l'Ufficio depositava la decisione n. 125 con la quale respingeva l'opposizione e ammetteva la prosecuzione dell'iter di registrazione per il marchio n. BZ2014C000394;
- La suddetta decisione veniva regolarmente notificata alla parte in data 29/3/2018;
- In data 24/5/2018 la Aldiana GmbH impugnava tale ultimo provvedimento dinnanzi Codesta Commissione lamentando l'illegittimità della statuizione dell'Ufficio determinata dal riferimento al marchio n. BZ2014C000394 come marchio verbale, trattandosi invece di un marchio figurativo;
- La ricorrente, infatti, eccepiva che il marchio verbale facente capo alla Alpiana S.r.l., identificato al n. BZ2014C000393, fosse stato oggetto di un separato procedimento rubricato all'opposizione n. 668/2015, conclusosi con la decisione n. 124/2018 dell'Ufficio.

RILEVATO CHE

- Come eccepito dalla ricorrente, la decisione dell'Ufficio nell'esame degli elementi di fatto e nelle conseguenti valutazioni di diritto, si riferisce a un marchio diverso da quello opposto, ovvero

al marchio verbale di titolarità della Alpiana S.r.l. e non al marchio figurativo n. BZ2014C000394 effettivamente oggetto di opposizione. L'Ufficio, infatti, definisce erroneamente il marchio figurativo n. BZ2014C000394 come "marchio verbale";

- La predetta erronea individuazione del marchio oggetto di opposizione è idonea a incidere sulla decisione dell'Ufficio dal momento che l'esistenza dell'elemento figurativo assume rilievo nella valutazione e nel confronto dei marchi in conflitto, come richiesto anche dalle più recenti elaborazioni giurisprudenziali nazionali ed europee;

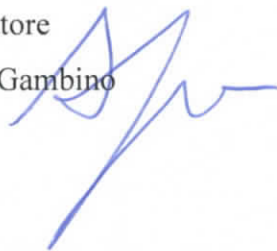
In considerazione di quanto sopra rilevato, si rende necessario rinviare gli atti all'Ufficio affinché quest'ultimo ripeta la valutazione in ordine all'esistenza del rischio di confusione e associazione ex art 12 C.P.I., assumendo come riferimento il marchio figurativo ALPIANA RESORT n. BZ2014C000394 facente capo alla Alpiana S.r.l., come effettivamente individuato dall'opponente Aldiana GmbH fin dall'atto di opposizione del 5/11/2014

P.Q.M.

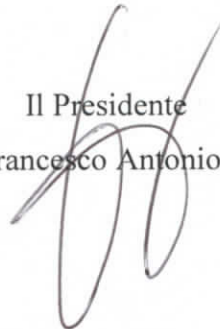
Annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti all'Ufficio Italiano Brevetti per la rinnovazione dell'esame di sua competenza, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 3 ottobre 2019

Il Relatore
Alberto Gambino



Il Presidente
Francesco Antonio Genovese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 10/12/19

IL SEGRETARIO

