

RICORSO N. 7685

RICORSO N. 7686

UDIENZA 28/10/2019

SENTENZA N° 48/19

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. Pres. Massimo SCUFFI | Componente |
| 3. Prof. Gustavo OLIVIERI | Componente |

Sentito il relatore Prof. Gustavo Olivieri

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto 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. MI2014C011823 per la registrazione del marchio “W.T.C. MILAN” relativamente alle classi nn. 35, 36, 38, 41, 42 e 45.

In pari data, la medesima società depositava una seconda domanda di registrazione n. MI2014C011825 per la registrazione del marchio “W.T.C. MILANO” relativamente alle stesse classi n. 35, 36,38, 41, 42 e 45.

Avverso le suddette domande di marchio presentava due distinte opposizioni (n. 885/2015 e n. 887/2015) la World Trade Centers Association Inc. invocando la titolarità dei seguenti marchi anteriori:

- a) marchio nazionale n. 0000757354 “WTC”, registrato il 28 agosto 1998 e rinnovato in data 2/10/2009 per le classi 35, 36, 37, 38, 41, 42;
- b) marchio UE n. 012783411 “WTC”, depositato il 10.4.2014 e concesso il 14/5/2015 per prodotti e servizi della classi 35, 36, 38, 41, 42 e 43;
- c) domanda di marchio UE n. 012783346 “WORLD TRADE CENTER” per le classi 35, 36, 38, 41, 42 e 43;

Sulla base di tali anteriorità, l’opponente lamentava che le domande di registrazione opposte violerebbero:

- I) l’art. 8, co. 3, C.p.i. per mancanza del necessario consenso, in qualità di titolare dei diritti sulla denominazione “World Trade Center”, alla sua registrazione come marchio;
- II) l’art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. , attesa la titolarità in capo all’opponente di marchi anteriori 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.

Espletata l’istruttoria, gli Uffici, con due distinti provvedimenti, accoglievano parzialmente entrambe le opposizioni, ritenendo che i segni registrati anteriormente dall’opponente fossero confondibili, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i., con quelli

oggetto delle domande di registrazione avanzate dalla World Trade Center Italy s.r.l.; mentre rigettavano le doglianze dell'opponente nella parte in cui invocavano la violazione dell'art. 8, co.3, C.p.i.

Con separati ricorsi (n. 7685 e n. 7686), 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 anteriori fatti valere dall'opponente.

Quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi principali e presentando a sua volta ricorsi incidentali per la riforma parziale dei provvedimenti degli Uffici nella parte in cui non hanno riconosciuto il contrasto della domanda di registrazione opposta con l'art. 8, co. 3, C.p.i.

Motivi della decisione

La Commissione, disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi nn. 7685 e n. 7686, ritiene che le decisioni assunte dagli Uffici in sede di opposizione meritino di essere integralmente confermate per i motivi qui di seguito esposti.

In particolare, per quanto concerne le doglianze avanzate dalla ricorrente, 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. 0000757354 "WTC" registrato dall'opponente e quelli domandati dalla odierna ricorrente ("W.T.C. MILAN" e "W.T.C. MILANO").

Come già rilevato in un'altra decisione assunta da questo Collegio, il nucleo essenziale di tali segni appare sostanzialmente analogo, essendo costituito dalle stesse lettere (WTC), in un caso senza punteggiatura e nell'altro come abbreviazione della denominazione "World Trade Center". L'aggiunta del nome della città di Milano (rispettivamente in italiano ed in inglese) nei marchi oggetto delle domande di registrazione opposte non sembra sufficiente ad eliminare il rischio di confusione tra i

segni di cui si controverte. In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che la valutazione espressa dagli Uffici, 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, sia corretta e non meriti censure.

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 rispetto 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 ha depositato in Italia, sin dal 1979, il marchio "WORLD TRADE CENTER" e il marchio "WTC - World Trade Center". Infatti, com'è stato già ritenuto in altra decisione di questo Collegio, l'argomento non solo non esclude il rischio di confusione tra segni in contestazione, ma neppure incide sui diritti di privativa fatti valere in questa sede dall'opponente. Tali diritti possono essere eventualmente scrutinati dagli Uffici - su richiesta del registrante - solo sotto il diverso profilo dell'uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 4, C.p.i.; richiesta che nella specie non è stata peraltro neppure avanzata.

Ne discende che, fino a quando un provvedimento del Giudice competente non accerti e dichiari la invalidità o la decadenza del marchio anteriore, il titolare di quella privativa sarà legittimato, ai sensi dell'art. 177 C.p.i., a presentare opposizione nei confronti di domande di marchio che, se accolte, rischierebbero di creare confusione tra il pubblico ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Per questi motivi il Collegio ritiene che i ricorsi principali presentati dalla ricorrente avverso i provvedimenti degli Uffici non possano essere accolti.

Passando all'esame del ricorso incidentale avanzato dall'opponente, il Collegio ritiene che anche sotto questo profilo la motivazione addotta dagli Uffici per negare la configurabilità di una violazione dell'art. 8, co. 2, C.p.i. meriti di essere condivisa.

L'assunto dell'opponente è che "WTC" sarebbe l'acronimo di "World Trade Center", il quale costituirebbe a sua volta la denominazione dell'Associazione opponente. Tale denominazione, in quanto dotata di notorietà e riferibile ad un'associazione senza scopo di lucro, potrebbe dunque essere registrata come marchio ai sensi dell'art. 8, co. 3, C.p.i., solo dall'avente diritto o con il suo consenso, che nella specie non sarebbe stato prestato.

Sulla base di un'articolata motivazione, gli Uffici hanno tuttavia ritenuto che la registrazione come marchio della sigla "WTC" non rientri nell'ambito di applicazione della norma da ultimo richiamata per più ordini di ragioni, che il Collegio condivide senza riserve.

In primo luogo, si fa notare come la denominazione corretta dell'Associazione sia "World Trade Center Association" e come la stessa non coincida con l'acronimo "WTC". Ciò è confermato da alcuni documenti versati in atti, nei quali la sigla utilizzata per indicare l'Associazione è "WTCA" e non "WTC".

Inoltre, si rileva come la notorietà del segno richiesta dall'art. 8, co.3, C.p.i. – oltre a non essere provata - sarebbe eventualmente riferibile alla denominazione "World Trade Center", in quanto evocativa dei tragici eventi dell'11 settembre 2001, e non già alla sua abbreviazione in WTC, che come tale appare priva di autonomo significato.

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso incidentale dell'opponente non possa essere accolto.

§§§

Per i motivi esposti il Collegio rigetta i ricorsi riuniti e, per l'effetto, conferma integralmente i provvedimenti adottati dagli Uffici compensando tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 28 ottobre 2019

Il Presidente

Il Relatore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 19-12-19

IL SEGRETARIO