

RICORSO N. 7677

UDIENZA DEL 8/7/2019

SENTENZA N. 42/19

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. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

- In data 5/11/2014 la Voellanerhof GmbH depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e marchi, la domanda di registrazione del marchio BZ2014C000393 **ALPIANA RESORT** avente ad oggetto i servizi appartenenti alla Classe 43 "Ristorazione – Alloggi temporanei" della classificazione internazionale dei beni e dei servizi dell'Accordo di Nizza (di seguito la "Classificazione di Nizza").
- In data 24/3/2015, la suddetta domanda veniva ritenuta registrabile e, dunque, pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa.
- Il 22/5/2015, presentava opposizione avverso la suddetta domanda la Aldiana

GmbH – titolare dei marchi n. 013438965

 **Aldiana RelAction**; n.

010442961  **Aldiana**
Urban unter Freuden, n. 013438973

 **Aldiana Top Erlebnis**,

- anch'essi diretti a contrassegnare i servizi appartenenti alla classe 43 della Classificazione di Nizza – lamentando il rischio di confusione e di associazione tra i propri marchi e quello della richiedente ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c) e d) C.P.I.
- L'Ufficio, con ministeriale del 13/7/2015, prot. n. 0115650, comunicava alla richiedente l'intervenuta opposizione, nonché la facoltà di giungere - entro il termine non perentorio di due mesi dalla ricezione della comunicazione - a un accordo di conciliazione.
 - In data 25/9/2015 le parti presentavano istanza congiunta di proroga del termine entro cui addivenire all'accordo di conciliazione, che l'Ufficio accoglieva il 2/11/2015.
 - Il 23/2/2016, fallito il tentativo di conciliazione, l'opponente depositava la memoria contenente le osservazioni a supporto dell'opposizione, lamentando l'identità dei servizi contrassegnati dai marchi e la somiglianza dei rispettivi segni, idonei ad ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio di confusione.
 - Con memoria del 19/7/2016 la Alpiana Resort evidenziava, a favore della registrazione del proprio marchio, l'assenza di qualsivoglia rischio di confusione.

- In data 1/3/2018 l'Ufficio emetteva la decisione n. 124/2018 con la quale consentiva la registrazione del marchio della richiedente statuendo come di seguito:

< l'opposizione n. 668/2015, è respinta, per tutti i servizi della classe 43 , della classificazione di Nizza.

La domanda di registrazione del marchio italiano n.BZ2014C000393, può proseguire il suo iter di registrazione >

- In data 24/5/2018 la Aldiana GmbH impugnava tale ultimo provvedimento dinanzi questa Commissione, lamentando l'erroneità della statuizione dell'Ufficio nella parte in cui quest'ultimo aveva escluso il rischio di confusione in considerazione della percezione che il consumatore medio avrebbe avuto di ciascun marchio.

Pertanto - eccepita l'esistenza di somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi - richiedeva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la riforma del provvedimento dell'Ufficio.

- Con memoria del 28/6/2019 la Alpiana Resort S.r.l. depositava le proprie controdeduzioni, sostenendo l'esistenza di diversità tra i marchi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente contesta la decisione dell'Ufficio in quanto quest'ultimo, nell'ammettere la registrazione del marchio ALPIANA RESORT, non avrebbe correttamente valutato le caratteristiche dei segni in conflitto, nonché la loro somiglianza sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale che – ove correttamente esaminate – avrebbero comportato il rigetto della domanda di registrazione del marchio della richiedente ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) C.P.I.

La censura è fondata.

Sul punto è d'uopo premettere che l'art. 12, comma 1, lett. d) impedisce la registrazione di un marchio ogniqualvolta esso difetti del requisito della novità, ovvero allorquando sia identico o simile ad un marchio già da altri registrato in

data anteriore e che, quindi, in ragione di ciò sia idoneo ad ingenerare il rischio di confusione nel pubblico di riferimento.

In merito a tale ultimo profilo, secondo giurisprudenza consolidata, al fine di verificare in concreto l'esistenza del rischio di confusione occorre compiere una valutazione globale – consistente nel considerare le caratteristiche del marchio nel loro complesso – tenendo in considerazione tutti gli elementi che lo connotano, il carattere distintivo forte o debole del marchio medesimo nonché le percezioni del pubblico del mercato di riferimento (Causa T-30/09, sentenza 8 luglio 2019; sent.1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).

Premesso quanto sopra, nel caso in esame, l'Ufficio dopo aver:

- < - *considerato che il rischio di confusione va stabilito sulla base di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi, in base all'impressione generale conferita dai marchi stessi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 1997, C-251/95 "Sabel" punto 23);*
- *considerato che nel caso di specie nei marchi anteriori l'elemento distintivo e dominante è dato dalla loro struttura compositiva, in quanto le due componenti verbali e figurative di cui sono formati, svolgono una funzione percettiva complessiva, agli occhi del consumatore, mentre nel marchio opposto l'elemento dominante e distintivo è dato dal termine "Alpiana", per le considerazioni sopra riportate ;*
- *considerato che a livello visivo, fonetico e concettuale, come già evidenziatosi nelle valutazioni che precedono, i marchi in conflitto appaiono con grado di somiglianza basso;*
- *considerato che i servizi risultano identici;*
- *considerato che sebbene i servizi siano risultati identici, le differenziazioni superano le somiglianze;*
- *considerato che il consumatore non possa essere indotto a ritenere che i prodotti del marchio opposto possano provenire dalla stessa impresa del*

marchio anteriore o da imprese ad essa economicamente collegate> concludeva per il rigetto dell'opposizione.


Pertanto, l'Ufficio autorizzava la prosecuzione dell'*iter* di registrazione del marchio ALPIANA RESORT "*per tutti i prodotti contestati rientranti nella classe 43, della classificazione di Nizza*".


Le conclusioni a cui è giunto l'Ufficio in merito alla confondibilità dei marchi in conflitto non risultano condivisibili.

Infatti, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta in virtù dell'identità dei servizi contrassegnati dai marchi in conflitto, della somiglianza dei rispettivi segni e del carattere distintivo accresciuto dei marchi facenti capo alla ALDIANA GmbH, determinato sia dalle caratteristiche intrinseche del marchi medesimi che dalla posizione consolidata di cui la società gode all'interno del mercato di riferimento.

In particolare, dall'esame dei marchi in conflitto, emerge un livello di somiglianza visivo, fonetico e concettuale idoneo a determinare l'insorgenza del rischio di associazione e confusione tra i consumatori.

La somiglianza dei marchi sotto il profilo visivo risulta di grado medio. Più precisamente:

- Il marchio n. 010442961  è un marchio complesso in cui l'elemento visivo – consistente nella rappresentazione grafica di due delfini, di cui uno blu e uno verde – è accostato alle locuzioni "Aldiana" e "Urlaub Unter Freunden", di cui la prima presenta tratti grafici i cui caratteri sono molto più evidenti rispetto alla seconda;

- il marchio n. 013438965  è un marchio complesso formato dalla medesima componente grafica del precedente e dai termini "Aldiana" e "RelAction", quest'ultima con caratteri grafici maggiormente elaborati.



- Il marchio n. 013438973 è un marchio complesso formato dalla medesima rappresentazione grafica dei precedenti e dagli elementi verbali “Aldiana” e “TopErlebnis”, quest’ultima maggiormente elaborata graficamente. Anche in questo caso, l’elemento figurativo è dato dalla rappresentazione in forma stilizzata di due delfini, posti davanti al termine “Aldiana”, uno di colore blu e l’altro di colore verde.

Il marchio opposto è un marchio verbale ed è formato dalle parole “*alpiana resort*” collocate in posizione orizzontale sul piano di scrittura.

In un caso come quello di specie, il consumatore tenderà a memorizzare e a identificare i marchi di riferimento mediante gli elementi verbali che li costituiscono e non tramite il loro disegnativo.

L’esame deve concentrarsi, quindi, sul confronto dei termini ALDIANA e ALPIANA che ne costituiscono il nucleo essenziale.

I suddetti termini si differenziano tra loro solo per l’uso delle consonanti “D” e “P”, rispettivamente nel marchio della Aldiana GmbH e della Alpiana Resort S.r.l., pertanto sotto il profilo visivo la somiglianza risulta di grado medio.

In ordine al profilo fonetico la somiglianza tra i marchi è di grado medio-alto poiché le parole “Aldiana” e “Alpiana” divergono per la mera differenza del suono della pronuncia delle sillabe “DIA” (dentale) e “PIA” (labiale).

Relativamente al profilo concettuale, il nucleo essenziale del marchio della richiedente è individuabile nella locuzione “ALPIANA” che contiene in sé, alle prime quattro lettere che la compongono, il termine “alpi” che **rinvia** all’ambiente alpestre, consentendo al consumatore di collocare, almeno concettualmente, il servizio offerto al relativo contesto di erogazione.

Peraltro, la presenza del termine “alpi” nella parte iniziale della parola ALPIANA acquista maggiore rilievo ancor più ove si consideri che il consumatore, secondo i contributi delle neuroscienze, tenderà a memorizzare più facilmente parole di senso compiuto che abbiano portata descrittiva.

La locuzione “ALDIANA”, costituente il nucleo essenziale dei marchi facenti capo alla Aldiana GmbH, invece, configura un’espressione di fantasia priva di significato o rinvii concettuali che risultino immediatamente e direttamente riconducibili ai servizi contrassegnati dai relativi marchi.

Ciò, come anticipato, non viene meno in considerazione dell’uso dei termini descrittivi stranieri quali “*Urlaub Unter Freunden*”, “*RelAction*”, “*TopErlebnis*” che, infatti, non essendo comprensibili al consumatore medio italiano non comporteranno la riconducibilità del servizio alle sue connotazioni essenziali o alle sue caratteristiche principali.

Sul occorre premettere che la Giurisprudenza comunitaria ha statuito che “*non è vietata la registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro, nel quale esso sia privo di carattere distintivo o sia descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si chiede la registrazione siano in grado di individuare il significato di detto vocabolo*” (Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2006, C-421/04).

In un caso come quello di specie, le parole “*Urlaub Unter Freunden*” e “*TopErlebnis*” presenti nei marchi facenti capo ad Aldiana GmbH – pur avendo un significato descrittivo in una lingua tedesca – non possono considerarsi descrittive anche in italiano, posto che i predetti vocaboli, nella maggioranza dei casi, non saranno comprensibili al consumatore italiano.

Allo stesso modo, il termine “*Realaction*” dato dalla crasi delle parole inglesi “*Real*” e “*Action*” – sebbene abbia maggiore probabilità di essere compresa dal consumatore italiano – non contiene un rimando diretto e immediato al servizio erogato, potendo essere riconducibile a una pluralità di ulteriori servizi accessori o, al più, alla loro tipologia trattandosi di un gruppo di società facente capo al medesimo complesso aziendale.

In sintesi, proprio in virtù della circostanza che il grado di diffusione e comprensione del significato delle parole di lingua tedesca nel territorio italiano è di grado basso, il marchio non può considerarsi collegato in modo immediato e diretto ai servizi che contrassegna - non appartenendo le predette parole al patrimonio linguistico diffuso in Italia.

L'autonomia concettuale dei marchi di titolarità di Aldiana Gmbh rendendoli concettualmente autonomi dai servizi contrassegnati comporta l'acquisizione da parte loro di carattere distintivo "accresciuto" (cfr. Cass. 15927/18).

Al suddetto carattere distintivo dei marchi facenti capo alla Aldiana Gmbh consegue l'illegittimità di tutte le modifiche che ne lascino inalterato il relativo nucleo essenziale, ovvero gli elementi costituenti la sua identità.

Orbene, all'esito di una valutazione globale e complessiva sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale dei segni e dei servizi contrassegnati, le modifiche apportate nel marchio della resistente devono considerarsi insufficienti a escludere il rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I, in considerazione della natura e tipologia dei servizi contrassegnati dai marchi, dei rispettivi elementi costitutivi e della posizione consolidata ricoperta nel mercato di riferimento dalla Aldiana Gmbh, trattandosi di un marchio noto e presente in tutto il territorio nazionale.

Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere accolto.

All'accoglimento del ricorso, in virtù del principio di soccombenza, consegue che le spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, vengono poste a carico della parte resistente.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato, disponendo il rinvio degli atti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Condanna l'odierna resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

8 luglio 2019,

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

Il Relatore
Prof. Avv. Alberto Gambino

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 10/12/2019

IL SEGRETARIO