RICORSI NN. 7734 e 7735 UDIENZA DEL 24/2/2020

SENTENZA N. 28/20

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. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

ENRICO RAMAZZINA

contro

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 30.4.2013 e in data 29.12.2014 il Sig. Enrico Ramazzina ha presentato due domande di registrazione per marchio nazionale (contrassegnate rispettivamente dal n. TS2014C000081 e dal n. TS2014C000082) relative, la prima, alla parola "W.A.B.B.A. WORLD ITALIA", la seconda al segno figurativo composto da tre emisferi sovrastati dalle parole "W.A.B.B.A. WORLD ITALIA" per contraddistinguere servizi e prodotti appartenenti alle classi 25,28 e 41 dell'Accordo di Nizza.

Successivamente al deposito delle suindicate domande, in data 8.10.2015 e in data 9.12.2015, il Sig. Gianni Coselli presentava altrettante opposizioni alla registrazione dei marchi richiesti dal Sig. Ramazzini in quanto a suo avviso contrari:

i) all'art. 8, co. 3, c.p.i., essendo la denominazione "WABBA ITALIA" già utilizzata in ambito sportivo;

ii) all'art. 12, co.1, lett. c) e d), c.p.i., in quanto il segno di cui si chiede la registrazione sarebbe confondibile con altro marchio nazionale anteriore in corso di registrazione n. 302014902316281 del 13.12.2014 per contraddistinguere servizi e prodotti appartenenti alla classe 41 dell'Accordo di Nizza, nonché con il marchio denominativo nazionale WABBA , anch'esso in fase di registrazione al n. 302014902309928 del 17.11.2014 per per contraddistinguere servizi e prodotti appartenenti alla classe 41 dell'Accordo di Nizza.

Espletata l'istruttoria, l'Ufficio ha accolto entrambe le opposizioni ed ha respinto integralmente le domande di registrazione dei marchi opposti. In particolare, l'Ufficio ha ritenuto fondato sia il primo motivo di opposizione, basato sulla violazione dell'art. 8, co. 3, c.p.i.; sia il secondo motivo, basato sulla esistenza di un rischio di confusione per il pubblico ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), c.p.i.

Avverso l'accoglimento delle opposizioni insorge, con due distinti ricorsi (n. 7734 e 7735) l'odierno ricorrente, il quale chiede la integrale riforma delle decisioni assunte dall'Ufficio e insiste per ottenere la registrazione dei marchi richiesti. L'opponente si è costituito chiedendo la conferma dei provvedimenti impugnati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi presentati avverso le due decisioni di accoglimento dell'Ufficio (n. 902/2015 e n. 903/2015).

Ciò premesso, nel merito il Collegio ritiene che le censure formulate dall'odierno ricorrente nei confronti dei provvedimenti impugnati non meritino accoglimento per i motivi qui di seguito esposti.

I marchi di cui è stata chiesta la registrazione contengono al loro interno, sia pure con alcune varianti grafiche e lessicali, la parola WABBA. L'opponente ha dimostrato che questa parola viene nella prassi utilizzata come acronimo della denominazione World Amateur Body Building Association, la quale corrisponde a sua volta ad una associazione senza scopo di lucro che organizza eventi sportivi e culturali nel settore del c.d. "*body building*" sia in Italia che all'estero. Dalla documentazione versata in atti risulta come tale acronimo sia stato utilizzato con funzione distintiva ed abbia acquisito un certo grado di notorietà fra i cultori di questa disciplina e come lo stesso sia astrattamente tutelabile ai sensi dell'art. 8, co. 3, c.p.i., a mente del quale possono essere registrati come marchi solo dall'avente diritto o con il consenso di questi, se notori, la denominazione o sigla "*di enti ed associazioni non aventi finalità economiche*". Nel suo ricorso, il ricorrente contesta la titolarità del marchio anteriore fatto valere dall'opponente, sostenendo che quest'ultimo, dopo aver ricoperto per alcuni anni la carica di Presidente e legale rappresentante p.t. dell'associazione italiana afferente al circuito internazionale WABBA World, si sarebbe appropriato senza titolo di tale denominazione registrandola come marchio per scopi personali.

Inoltre, il ricorrente sostiene che l'opponente avrebbe avviato una serie di iniziative analoghe, volte a impedire la registrazione come marchio europeo del segno WABBA da parte dell'Associazione internazionale WABBA WORLD, che tuttavia sarebbero state rigettate dal Board of Appeal dell'EUIPO.

Infine, il ricorrente afferma che già in data 3.11.2014 egli avrebbe ottenuto licenza per utilizzare in Italia il marchio comunitario WABBA registrato dall'associazione

internazionale e che tale circostanza sarebbe stata ignorata dall'Ufficio nel giudizio di opposizione.

Il Collegio ritiene tuttavia che le argomentazioni esposte dal ricorrente in merito alla titolarità del marchio WABBA registrato dall'opponente non siano conferenti e, soprattutto, non siano in grado di sovvertire i provvedimenti di accoglimento delle opposizioni adottati dell'Ufficio.

Infatti, ciò che rileva in questa sede ai fini del decidere è la esistenza di un marchio anteriore registrato che sia uguale o simile a quello oggetto della domanda di registrazione che, se concessa, potrebbe ingenerare confusione fra i consumatori in presenza di un rapporto di identità o affinità tra i prodotti e i servizi che il marchio posteriore è destinato a contrassegnare.

Sotto questo profilo, nessun rilievo viene svolto nel ricorso per contestare la confondibilità tra i due segni e la sostanziale identità dei prodotti e servizi per i quali viene richiesta la registrazione. Del pari non controversa è la mancanza di qualsivoglia autorizzazione alla registrazione del segno opposto da parte del titolare del marchio anteriore.

Ne discende che la questione relativa alla titolarità del marchio WABBA in Italia ed alle vicende negoziali che hanno interessato l'analogo marchio europeo devono ritenersi inconferenti e comunque assorbite una volta acclarato che le domande di registrazione presentate dall'odierno ricorrente hanno ad oggetto segni confondibili con quello anteriormente registrato dall'opponente per prodotti e servizi uguali o affini e che pertanto le stesse si pongono in contrasto con quanto disposto dall'art. 12, co.1, lett. c), c.p.i..

In conclusione, la Commissione respinge i ricorsi e conferma integralmente i provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione, riuniti i ricorsi, li rigetta e per l'effetto:

- conferma integralmente i provvedimenti impugnati;

- condanna l'odierno ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 24.2.2020

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 28/7/2020

IL SEGRETARIO