

RICORSO N. 7746

UDIENZA DEL 6/7/2020

SENTENZA N. 39/20

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. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

EUFENTE S.P.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

La soc.Sani 2000 srl (poi Eufente spa per fusione per incorporazione) presentava domanda di registrazione del segno figurativo **CINEMA CITY** per le classi 35 (pubblicità) 41 (divertimento ed attività sportive) 43 (ristorazione).

Proponeva opposizione la soc.Cinecitta' Luce spa fondata sui propri marchi anteriori:

CINECITTA'(marchio nazionale denominativo 787766)per le classi da 1 a 42

CINECITTA'(marchio comunitario 1191329)per le classi 3,9,14,16,18,25,40,41

CINECITTA'(marchio comunitario 8289431)per le classi 28,34,38,43,44

CINECITTA'(marchio nazionale 1370367)per le classi 3,9,14,16,18,25,40,41

CINE

CITTA'(marchio nazionale figurativo 604312)per le classi 9,16,18,25,28,35,38,41,42

CINECITTA'

LUCE(marchio nazionale figurativo 1332811)per le classi 9,14,16,18,25,28,34,38,41,43

CINECITTA'

LUCE(marchio nazionale figurativo 1332812)per le classi 9,14,16,18,25,28,34,38,41,43

CINECITTA' WORLD-IL PARCO A TEMA DI ROMA(marchio nazionale denominativo 1392810) per le classi 3,9, 14,16,18,25,26 28,29,30,32,33,34,35,38,39,41,43

CINECITTA' WORLD-IL PARCO DI ROMA(marchio nazionale denominativo 1399125) p er le classi 3,9, 14,16,18,25,26 28,29,30,32,33,34,35,38,39,41,43

L'opposizione era rivolta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda di marchio ed appartenenti alle classi 35,41,43.

L'esaminatore ,dopo aver premesso che non poteva essere riconosciuta all'opponente la tutela dei c.d."marchi seriali" in mancanza di sufficienti riscontri probatori rilevava ,innanzitutto, che i prodotti contestati nelle classi 35,41,43 erano identici a quelli posti a base dell'opposizione nelle medesime classi .

Nella comparazione dei segni-a fini di economia processuale-operava poi il raffronto con il marchio che appariva piu' simile a quello opposto ,cioe' il marchio figurativo 604312 rilevandone somiglianza a livello medio dal punto di vista visivo (stante la coincidenza delle parole CINE e CIT)come pure a livello fonetico (stante la condivisione di quelle stesse parole)oltre la presenza di legame concettuale , entrambi i segni richiamando l'idea della citta' del cinema.

Adduceva che i prodotti contrassegnati erano diretti al grande pubblico e che gli elementi indicati in una valutazione di insieme potevano indurre il rischio di confusione anche sotto forma di rischio di associazione per cui accoglieva integralmente l'opposizione e rifiutava la registrazione richiesta dalla Sani 2000..

Proponeva ricorso la Eufante spa assumendo di non aver mai avuto comunicazione del provvedimento di rifiuto del 15.11.2016 di cui aveva avuto conoscenza solo il 25.10.2018 a seguito della ricezione dell'avviso di restituzione dell'imposta a suo tempo pagata per la registrazione.

Spiegava di essere titolare del marchio figurativo mai opposto CINEMA CITY con due C sullo sfondo e le scritte in basso RAVENNA ed a seguire in fondo MULTIPLEX .

Rilevava che il confronto tra i segni in contestazione non conduceva ad alcuna similitudine stante la loro sostanziale difformità, tenuto altresì conto che per il loro carattere debole la confondibilità era esclusa anche in virtù di lievi modificazioni od aggiunte.

Assumeva che -al di là della identità delle classi -i prodotti offerti - erano differenziati perché diretti ad utilizzatori completamente diversi sul piano sostanziale e territoriale . CINEMA CITY faceva riferimento ad un cinema multisala in periferia di Ravenna, CINECITTA' al complesso di teatri di posa e di studi cinematografici in Roma destinati alle riprese di film per cui era da escludere ogni rischio di confusione od associazione.

Concludeva quindi per l'annullamento della decisione impugnata.

Resisteva la soc.opponente preliminarmente eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività posto che era stato proposto a due anni di distanza dalla conoscenza della decisione dell'Ufficio pervenuta nella sede legale del destinatario (anche se ne veniva constatata la irreperibilità) ed in quella stessa sede era pure avvenuta la successiva comunicazione del rimborso ex art.229 cpi, fermo

restando che la eventuale non conoscenza dell'atto nel caso era imputabile solo a protratta e colpevole inerzia di controparte.

Assumeva nel merito che il ricorso era infondato perche' l'altro richiamato marchio figurativo di titolarita' della soc.ricorrente non svolgeva alcun ruolo nel procedimernto ed i segni a confronto per tutte le ragioni esposte dall'esaminatore presentavano forti similitudini visive e vocali oltre che una identita' semantica pressocche' totale. Quanto al confronto tra prodotti e servizi ,rilevava che il rischio di confusione e soprattutto di associazione era reso ancor più concreto dalla particolare natura dei marchi della istante , qualificabili come "marchi di serie".

Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilita' ovvero-in subordine-per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

La eccezione pregiudiziale di parte resistente e' fondata e va accolta alla luce della documentazione acquisita agli atti e della evoluzione giurisprudenziale formatasi in materia .

Si osserva innanzitutto -in fatto- che la richiesta di registrazione del marchio opposto e' stata presentata dalla soc.Sani 2000 srl ,non risultano allegati in corso di procedura istanze nominative diverse ,i riferimenti alla fusione per incorporazione (nella Eufente srl) alludono ad altre societa' e comunque non riguardano il segno in contestazione,la memoria conclusiva di replica della richiedente risulta formalmente depositata -sempre a nome della srl Sani 2000 -dagli stessi originari difensori,(che non hanno fatto alcun cenno ad evenienze estintive e/o

successorie),la decisione dell'esaminatore risulta pronunciata nel contraddittorio con la Sani srl e ad essa societa' ritualmente comunicata presso la sede istituzionale dove ne e' stata constatata la irreperibilita' con conseguente pubblicazione *on line* all'Albo dell'UIBM .

Ebbene la ritualita' dell'*iter* procedurale e notificatorio espletato nei confronti della srl Sani non consente di rimettere in termini la srl Eufente che -essendo venuta a conoscenza tardivamente della decisione comunicata alla incorporata -ha proposto ricorso oltre i termini prescritti dall'art.135 cpi.

Invero -specie dopo la riforma del diritto societario-la fusione per incorporazione non determina , **successione a titolo universale del soggetto incorporante (nella fusione per incorporazione) o risultante dalla fusione (nella fusione paritaria) in tutti i rapporti sostanziali e processuali ne' provoca l'estinzione della società incorporata creando un nuovo soggetto di diritto ma attua una mera 'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione"** (cfr.Cass. SS.UU. 2637/2006)

Perdurando pertanto -come nel caso-la legittimazione processuale in capo alla società che-ancorche' incorporata (o fusa)-era stata comunque parte nel corso del procedimento ,una volta constatata la regolare notificazione delle decisione (avvenuta -e' pacifico- presso la sua sede sociale)era suo onere farne oggetto di tempestiva impugnazione .

Invero il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo ente, che si distingue dal vecchio, fa sì che la società incorporata comunque sopravviva in tutti i suoi pregressi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante (cfr., da ultimo, Cass. 24498/2014).

Il ricorso va per tanto dichiarato sotto questo profilo inammissibile.

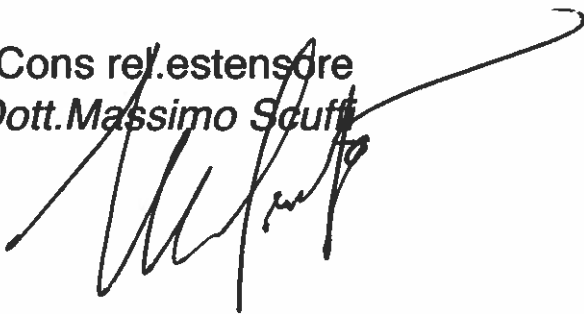
La questione trattata per la sua parziale novità merita la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.

Roma, li 20.7.2020

Il Cons. rel. estensore
Dott. Massimo Scuffi



IL Presidente
dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 16 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

