RICORSO N. 7698 UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 7/20

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. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il Presidente - relatore;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VITTORIA GIUDICE

contro

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 20 maggio 2011, Giudice Vittoria depositava la domanda di marchio NA2011C00750 ,costituita dal segno **VOGUE ITALY** per i prodotti della classe 03,14,18,24 e 27, che veniva pubblicata l' 11.7.2011

Rispettivamente in data 10 ed 11 ottobre 2011 la Advance Magazine publisher inc. e Lopez Cabrè Eduardo presentavano opposizione avverso la predetta domanda ex art 12 c.p.i. basata su segno **"VOGUE"**

Alla prima opposizione della Advance magazine veniva attribuito il numero 76/11, alla seconda del Lopez il numero 101/11.

La prima opposizione, che è quella che rileva nel presente giudizio, si basava sui prodotti delle classi 3,14,18 e 24

Le due opposizioni ,presentate avverso la medesima domanda venivano, in sede di decisione, riunite ex art 178 comma 6 cpi.

In tale sede l'Ufficio, rilevato che l'opposizione 76/ 11 era fondata su tre marchi anteriori , di cui uno comunitario n.4023041 era oggetto di opposizione in sede Uami ,sospendeva l'esame di detta opposizione e , con decisione 27/2003, accoglieva l'opposizione 101/2011 proposta dal Lopez avverso la domanda di marchio nazionale NA2011C00750 per i prodotti in Classe 18: *ombrelli, ombrelloni, valigie, bauli;*

Successivamente , con comunicazione in data 31 gennaio 2018, l'opponente segnalava che tutti i marchi anteriori su cui si fondava il gravame risultavano registrati, e nei loro confronti non erano in corso azioni di nullità e decadenza.

A seguito di ciò l'Ufficio , rilevata l'ammissibilità della opposizione e l'esistenza dei diritti anteriori , procedeva all'esame della stessa e ,con decisione 177/2018, l'accoglieva e conseguentemente rigettava integralmente la domanda di registrazione di marchio italiano n. NA2011C00750 condannando la richiedente alle spese del procedimento.

Avverso la detta decisione la Giudice ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione sulla base di quattro motivi

L'opponente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che non era stata posta in condizioni di presentare richiesta per la prova d'uso che avanza ora in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso deduce che l'opposizione era fondata solo su due marchi anteriori e non anche sul marchio comunitario 4023041.

Con il terzo motivo deduce che per la tabella 27 non vi è stata opposizione e che la tabella 24 è inclusa solo nel marchio comunitario 4023041 non posto a base dell'opposizione per cui per tale tabella la propria domanda di marchio doveva essere accolta.

Con il quarto motivo contesta il rischio di confusione tra il marchio Vogue ed il proprio segno Vogue Italy.

Il primo motivo è infondato sotto diversi profili.

Risulta dalla decisione impugnata quanto segue:

il marchio comunitario n.8531436 è stato registrato in data 18 agosto 2009, con scadenza alla del 01 aprile 2026;

il marchio comunitario n. 9944547 è stato registrato in data 20 aprile 2011;

il marchio comunitario n. 4023041 è stato registrato in data 27 novembre 2017.

Tali dati non sono stati oggetto di ricorso.

In base ai sovraindicati elementi discende che la prova d'uso non era necessaria in quanto i marchi su cui si basa l'opposizione sono stati registrati o richiesti nel termine di cinque anni anteriore alla presentazione della opposizione.

Ai sensi dell'art 24 c.p.i, infatti , l'uso del marchio deve iniziare nel termine di cinque anni dalla avvenuta registrazione per cui , essendo stata l'opposizione presentata nell'ottobre 2011, il termine di grazia predetto non era ancora trascorso.

Si aggiunge comunque che la domanda di prova d'uso non può essere presentata in questa sede perché comunque tardiva.

Ai sensi dell'art 178 c.p.i la stessa ,qualora non sia intervenuta la conciliazione tra le parti (che deve intervenire entro due mesi dalla comunicazione dell'opposizione), deve essere presentata entro il termine perentorio per la presentazione delle deduzioni stabilito dall'ufficio.

Nel caso di specie non risulta che fosse stata tempestivamente richiesta la prova d'uso.

In tale contesto procedurale nessuna rilevanza riveste il provvedimento di sospensione del procedimento di opposizione

per cui è causa poiché detto provvedimento è stato disposto con il provvedimento di decisione sulla opposizione proposta dal Lopez di cui si è detto , che ha disposto al tempo stesso la separazione della presente opposizione , quando ormai quindi il termine per la richiesta della prova d'uso era ampiamente scaduto.

Il secondo motivo è anch'esso infondato .

Risulta dalla documentazione allegata al fascicolo d'ufficio che l'opponente aveva depositato atto opposizione basato sulla domanda di marchio comunitario successivamente registrato con il numero 4023041.

A tale proposito è superfluo aggiungere che, ai sensi dell'art 15 c.p.i., i diritti esclusivi attribuiti al marchio decorrono dalla data di deposito della domanda una volta che il marchio è stato registrato .

Nel caso di specie dunque non è dubbio che il marchio 4023041, la cui domanda era già stata depositata all'epoca della opposizione, fosse suscettibile di tutela.

Il terzo motivo è anch'esso infondato.

La classe 24 è oggetto della opposizione basata sul marchio 4023041 della cui validità e suscettibilità di protezione si è dianzi detto .

Per quanto concerne i prodotti della classe 27 , non ricompresa tra i marchi fatti valere dalla opponente , è sufficiente osservare che la decisione impugnata ha ritenuto che i prodotti compresi in detta classe (tappeti, zerbini, stuoie, altri rivestimenti per pavimento ;tappezzerie in materie non tessili) fossero simili o comunque compresi in quelli della classe 24 della società opponente (stoffe

e tessuti da arredamento e decorazione) di cui si è appena detto e che sul punto non vi è censura specifica da parte della ricorrente.

Infine il quarto motivo è anch'esso infondato .

Ai fini dell'esame della identità o somiglianza dei marchi si rappresentano di seguito i segni oggetto di controversia.

I marchi anteriori	*Il marchio impugnato*
1) VOGUE (denominativo)	
2) VOGUE	VOGUE ITALY

Si riporta di seguito l'esame comparativo dei segni in questione effettuato dal provvedimento impugnato

"A livello visivo

Il marchio anteriore n.1, denominativo, è costituito dalla parola di 5 lettere "vogue"; il marchio anteriore n.2, figurativo, è costituito dalla scritta della parola di 5 lettere "VOGUE", in carattere standard maiuscolo in neretto.

Il marchio contestato è un marchio figurativo, costituito dalla scritta in carattere standard ed in grassetto della parola di 5 lettere "vogue", sovrastante la scritta, in carattere standard e più ridotto, della parola di 5 lettere "Italy".

Visivamente dunque i segni condividono la parola "vogue", mentre differiscono per la presenza nel marchio opposto della

scritta "Italy", in posizione sottostante la predetta parola ed in dimensioni ridotte.

A livello fonetico

I marchi anteriori sono costituiti dalla pronuncia della parola di due sillabe "vo-gue".

Il marchio opposto è costituito dalla pronuncia della stessa parola "vo-gue" e dalla pronuncia della parola, di tre sillabe, "I-ta-li".

I segni in conflitto dunque sono foneticamente simili nella misura in cui i marchi anteriori si pronunciano allo stesso modo della prima parola del marchio opposto, mentre si differenziano per la pronuncia in quest'ultimo della parola "itali".

A livello concettuale

Dal punto di vista concettuale, la parola Vogue presente nei marchi in conflitto è la traduzione inglese della parola italiana "voga".

Per coloro che saranno in grado di attribuire a tale parola il significato sopra descritto, i marchi avranno un grado di somiglianza nella misura in cui condividono la parola "vogue", distinguendosi per la presenza nel marchio opposto del riferimento all'Italia.

Per la parte di consumatori che non saranno in grado di intendere la parola "vogue", i marchi in questione non sono concettualmente simili."

La Commissione concorda con siffatta analisi dovendo soltanto aggiungersi che al livello concettuale il termine inglese Vogue può rivestire anche il significato di moda.

Alla luce di quanto sopra deve concludersi che tra i segni in questione sussista un grado di somiglianza elevato

Venendo dunque all'esame del rischio di gli stessi ,occorre rammentare che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente chiarito che " *l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. 15840/2015; Cass. 3118/2015;Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005), vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass.4405/2006). Inoltre, secondo costante orientamento di questa Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad*

orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004). In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante. (da ultimo Cass 9768/18)

Nel caso di specie i marchi della opponente sono marchi denominativi , così come il segno della richiedente.

Ciò posto il segno Vogue (in italiano moda - voga) deve considerarsi forte in quanto privo di ogni connessione concettuale con i prodotti delle classi 3,14,18 e 24 cui si riferisce ed esso, essendo l'unico elemento costitutivo del marchio denominativo dell'opponente , ne costituisce anche il nucleo centrale ideativo e l'identità individualizzante .

Il segno della richiedente riproduce integralmente il detto nucleo in quanto la variazione costituita dal termine " Italy" riveste un carattere meramente aggiuntivo indicando la provenienza geografica dei prodotti.

Il segno in questione presenta dunque un elevato pericolo di confondibilità con quello della opponente poiché il consumatore medio concentrerà la sua attenzione sul segno Vogue in ragione della sua distintività elevata mentre tenderà a trascurare il termine Italy e ,comunque, sarà portato a pensare che i prodotti provengano del medesimo produttore e che il termine Italy indichi solo quelli che risultano prodotti in Italia.

Il ricorso va , in conclusione respinto. In assenza di scritti difensivi non si procede a liquidazione delle spese di giudizio

Roma 27.1.20

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria
Addì 7/2/2020
IL SEGRETARIO