

RICORSO N. 7599

UDIENZA DEL 23/04/2018

SENTENZA N. 43/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore

Valeria Falce

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7599, presentato in data 23 giugno 2017 da:

IN.PRO.DI. INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede in Milano, rappresentata dall'avv Laura Pellicanò, domiciliata presso lo studio Bugnion S.p.A., in Bologna, via di Corticella 87

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Commissione Opposizioni (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via Molise, 19 Roma,

e nei confronti di

LIRA s.r.l., con sede in Catania, viale Vittorio Veneto 122, rappresentata dall'avv. Angela Vecchione, con studio in Roma, via Antonio Gramsci 14,

per l'annullamento della decisione n. 127/2017 (n.prot. 151118), del 19 aprile 2017, notificata al mandatario della ricorrente in data 3 maggio 2017, resa nella procedura di

opposizione n. 585/2014, contro la registrazione della domanda di marchio italiano n. RM2013C005960.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 23 aprile 2018 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per il controinteressato l'avv. Amelia Azzurro e per l'Ufficio, la dott. Loredana Mancuso.

Svolgimento del processo

In data 25 ottobre 2013 la società Lira s.r.l. ha depositato la domanda di registrazione del marchio indicato in epigrafe, avente ad oggetto un marchio complesso, che viene qui di seguito riprodotto



per contraddistinguere i prodotti delle classi 14 (metalli preziosi, gioielleria ecc.), 18 (cuoio, borse ecc.) e 25 (articoli di abbigliamento ecc.).

Contro detta domanda ha presentato opposizione, in data 16 aprile 2014, la In.Pro.Di. Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A, basandosi sul seguente diritto anteriore:

- Marchio denominativo nazionale n. 396526, depositato l' 11 dicembre 1981, registrato il 27 gennaio 1986 e successivamente rinnovato, contenente il segno verbale

CAPRI

per contraddistinguere diversi prodotti, fra cui quelli della classe 25 della Classificazione di Nizza.

L'opposizione è fondata sull'art. 12, comma 1, lett. d, c.p.i., ed è diretta contro tutti i prodotti della classe 25, rivendicati nella domanda di marchio contestata.

Chiusa la fase procedimentale in contraddittorio, con la decisione citata in epigrafe l'esaminatore:

- in ordine alla comparazione fra prodotti, constatava l'identità, o almeno affinità, fra i prodotti designati dai due marchi in conflitto;
- in ordine alla comparazione fra segni, ha ritenuto che:
 - (i) nel marchio contestato l'immagine della lira (strumento musicale) sia elemento dominante rispetto alle componenti verbali costituite dalle parole "CAPRI" e "ITALY", *"peraltro evocativ[e] di località geografiche di possibile provenienza dei prodotti in questione"*;
 - (ii) il marchio dell'opponente abbia un carattere distintivo di livello normale (peraltro, l'opponente non ha rivendicato una distintività rafforzata);
 - (iii) i prodotti di cui si tratta siano rivolti a un pubblico di riferimento non specializzato, di normale livello di attenzione.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'esaminatore, procedendo conclusivamente ad una valutazione globale del rischio di confusione fra i due marchi, ha concluso nel senso che l'impressione complessiva prodotta dagli stessi è del tutto differente. Perciò ha deciso nel senso del rigetto dell'opposizione.

* * *

Contro la decisione di opposizione ha presentato tempestivo ricorso la In.Pro.Di. Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A., come sopra rappresentata, affidandosi ai seguenti motivi:

I) Comparazione tra segni

Sostiene la ricorrente che la parte figurativa del segno contestato non costituisca l'elemento dominante e caratterizzante. Infatti, le parole "CAPRI" e "ITALY", se pur di dimensioni ridotte, sono disegnate in colore chiaro, ben distinto dallo sfondo scuro della parte figurativa, sicché il consumatore non potrà fare a meno di leggere i relativi vocaboli. Per di più, la parola "CAPRI" è posta in posizione



centrale e sopraelevata, sicché è destinata ad avere un'importanza centrale nell'attenzione dei consumatori. Può dirsi dunque che il marchio della ricorrente coincide con l'elemento maggiormente distintivo del segno contestato.

La ricorrente contesta inoltre che, sul piano concettuale, vi sia differenza tra i due marchi, in quanto nessun elemento del segno della resistente induce a ritenere i relativi vocaboli come indicatori del luogo di origine degli articoli di abbigliamento contraddistinti dal segno contestato.

Ancora, la ricorrente sottolinea che il proprio marchio è privo di qualsiasi valenza descrittiva, sicché può essere considerato come fortemente distintivo (e quindi non dotato di capacità distintiva normale, come invece ha ritenuto la decisione impugnata).

II) Valutazione globale

Sostiene la ricorrente che gli elementi verbali, in quanto tali, sono di norma maggiormente caratterizzanti rispetto alla componente figurativa del segno.

La ricorrente invoca inoltre il c.d. principio di interdipendenza tra confondibilità dei segni e confondibilità dei prodotti, osservando che questo profilo sarebbe stato trascurato nella decisione, pur avendo il decisore accertato che i prodotti contrassegnati dai due marchi sono identici, il che impone di affrontare con molto rigore il problema della confondibilità fra segni.

La parte resistente ha presentato memoria difensiva, nella quale asserisce che fra i due marchi non v'è alcun rischio di confusione, poiché essi sono del tutto differenti. Infatti, il cuore del marchio della società richiedente è il disegno dello strumento musicale, e ciò differenzia radicalmente il segno rispetto a quello verbale della ricorrente.

Parte resistente invoca anche l'art. 21, comma 1, lett. *b*, c.p.i., sostenendo che ambedue i marchi evocano una provenienza geografica del prodotto, ma ciò non può costituire oggetto di appropriazione esclusiva da parte di alcuno, sicché la stessa indicazione può essere presente in marchi diversi, purché il segno successivo sia nettamente differenziato, come avviene nel caso di specie.

Inoltre, ad avviso della resistente, il marchio della ricorrente non sarebbe dotato di significativa capacità distintiva, e ciò dovrebbe confermare il rilievo attribuito dalla decisione alla differente impressione complessiva suscitata dai due segni.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Per ciò che riguarda il confronto fra segni, la valutazione dell'esaminatore appare adeguatamente motivata. Infatti, è corretta la considerazione secondo cui, nel confronto visivo, le differenze fra i due marchi in questione sono molto nette; in particolare, non può trascurarsi la considerazione che gli elementi verbali del marchio opposto sono rappresentati in caratteri minuscoli, e quindi non sono affatto vistosi.

Ciò è tanto vero che, nella copia stessa del ricorso acquisita agli atti, ove il marchio opposto è rappresentato graficamente in una dimensione più piccola di quella della riproduzione inserita nella decisione di opposizione, le parole "CAPRI" e "ITALY" sono addirittura illeggibili.

A ciò si aggiunga che la presenza della parola "ITALY", accanto a "CAPRI", nel marchio opposto, accentua, insieme con la dimensione minuscola dei caratteri, il valore semantico del segno come indicatore di provenienza geografica del prodotto. E' infatti normale, nella comunicazione commerciale e non, che l'indicazione di un determinato luogo sia accompagnata da quella di un ambito spaziale più ampio in cui lo stesso si trova (p.e. "Roma, Italia" o "Boston, Massachusetts", ecc.). Viceversa, il segno "Capri", come espressione puramente verbale, non accompagnata da alcun'altra componente del segno, può essere inteso *prima facie* come segno di fantasia, alla stregua di quanto è avvenuto in alcuni esempi "storici", frequentemente citati in dottrina come esempi di nomi geografici usati come segni di fantasia (si pensi all'automobile "Ford Capri" o alle sigarette "Capri" della Reynolds).

Si deve quindi riconoscere che, nel marchio opposto, le indicazioni verbali sono atte ad essere intese come indicatori della provenienza geografica del prodotto. Ciò può porre un problema di veridicità dell'indicazione, che è comunque estraneo al presente



procedimento, ma rende comunque l'inserimento delle indicazioni verbali ammissibile ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b, c.p.i.

Pertanto, alla netta differenza visiva fra i due marchi si aggiunge anche una certa differenziazione sul piano concettuale. In ogni caso, in un confronto sintetico fra i due segni si deve condividere la valutazione della decisione di opposizione, secondo cui, nel caso in esame, l'elemento figurativo del marchio opposto assume peso prevalente, nella percezione del consumatore, rispetto all'elemento verbale. Questo peso prevalente dell'elemento figurativo appare dirimente, e pertanto non può essere negativamente bilanciato, nella valutazione globale del rischio di confondibilità, dalla considerazione che i due segni sono destinati a contraddistinguere prodotti identici.

In conclusione, la decisione di opposizione dev'essere confermata.

P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 3.500.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2018, con l'intervento di:

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore

Depositata in Segreteria

Addi 02 luglio 2018

IL SEGRETARIO

P. Di Pietro