

RICORSO N. 7601

UDIENZA DEL 26/03/2018

SENTENZA N. 53/18

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. **Francesco Antonio GENOVESE** - Presidente
2. Dr. **Massimo SCUFFI** - Componente
3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AUTOMOBILE CLUB CATANZARO

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

Il **C.A.M.E.C.S. Club**(Carrozze,Auto,moto d'epoca Calabria e simpatizzanti)presentava domanda di registrazione di marchio nazionale consistente nel seguente segno, di tipo figurativo e complesso:



costituito dalla dicitura "IL GIGANTESCO OTTO" in colore rosso; al di sotto "RIEVOCAZIONE STORICA, GIRO DELLE CALABRIE" e "COPPA D'ORO DELLE CALABRIE" in colore giallo; il tutto avente come sfondo la cartina geografica della Regione Calabria.

Il segno rivendicava i servizi della classe 41 "Educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali"

L'AUTOMOBILE CLUB CATANZARO depositava atto di opposizione nei confronti di tutti i servizi della classe 41 del richiedente, basandola sui servizi (classe 41) del proprio marchio nazionale anteriore come di seguito rappresentato :



dicitura a caratteri stampatello maiuscolo **AUTOMOBILE CLUB DI CATANZARO** di colore verde; un volante auto a tre razze, verde con cinque pallini rossi indicanti le cinque Province della regione Calabria e al posto del clacson il logo di automobile club catanzaro, sotto il volante una bandiera a scacchi b/n; seguita dalla dicitura **GIRO AUTOMOBILISTICO DELLE CALABRIE**, la dicitura **TROFEO DEI DUE MARI** in caratteri più piccoli, **COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** ancora più minuta (tutte in colore rosso); in fondo la dicitura **GIGANTESCO OTTO** in caratteri ancora più piccoli di colore verde; sfondo generale di colore giallo.

Venivano dall'opponente allegati taluni provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed in particolare l'inibitoria emessa dalla

Corte di appello di Catania che vietava l'utilizzazione del marchio di titolarità dell'Automobile Club di Catanzaro da parte della C.A.M.E.C.S.

Invocava quindi l'applicazione dell'art.12, c.1, lett. d) del C.P.I. per sussistenza del rischio di confusione/associazione per il pubblico dei consumatori dovuto alla somiglianza dei marchi ed all'identità dei servizi.

L'esaminatore accertava preliminarmente che i servizi contrapposti erano identici .

Quanto all'esame comparativo tra i segni rilevava che essi presentavano vari elementi figurativi e verbali differenti per cui i pochi elementi coincidenti non apparivano idonei a contrastare le molteplici diversità suindicate.

Pertanto la somiglianza sul piano visivo risultava assai scarsa e comunque non apprezzabile perché le sostanziali differenze superavano di gran lunga i pochi dati comuni.

Anche dal punto di vista fonetico la somiglianza risultava assai poco apprezzabile e solo sul piano concettuale raggiungeva un grado medio perché i significati veicolati dai marchi in argomento erano univoci e come tali percepiti dalla maggioranza degli spettatori di tali manifestazioni sportive.

I marchi in conflitto apparivano peraltro alquanto deboli perchè gran parte delle loro componenti, se non tutte, erano strettamente collegate ai servizi della classe 41; quindi, ad eccezione della dicitura nel segno contestato "IL GRANDE OTTO", la distintività era assai scarsa.

L'esaminatore in conclusione, constatato che al confronto i servizi nella classe 41 risultavano identici ma i marchi.nella loro

particolare struttura complessa presentavano una minima somiglianza, non apprezzabile sul piano visivo e fonetico, riteneva insussistente un concreto rischio di confusione/associazione per il pubblico ai sensi dell'art.12, c.1°, lett. d), del C.P.I.e respingeva per l'effetto l'opposizione .

Proponeva ricorso l'Automobile Club di Catanzaro il quale narrava di essere ideatore della manifestazione automobilistica fin dal 1949 e che dopo un periodo di collaborazione con il C.A.M.E.C.S club nel gestire la gara "Giro automobilistico delle Calabrie" "gigantesco otto" con segno distintivo costituito dalla denominazione "gigantesco otto" accompagnata dalla rappresentazione di un circuito stradale a forma di 8 disegnato sulla cartina della Regione Calabria ,il Club contrinteressato si era ritenuto titolare esclusivo del marchio ed aveva provveduto ad organizzare autonomamente la manifestazione utilizzando senza distinzione l'altrui segno distintivo .

Interessata della vicenda l'autorità giudiziaria , con sentenza del Tribunale di Catania 710/2015 veniva dichiarato che l'Automobile club di Catanzaro era l'esclusiva titolare del marchio in questione e ne veniva inibita l'utilizzazione alla CAMECS che anche in sede d appello era assoggettata ad analoga misura cautelare ed al ritiro del materiale pubblicitario.

Adduceva il Club ricorrente che la dicitura "gigantesco otto" "costituiva elemento dominante forte che consentiva agli addetti del settore di individuare il simbolo caratterizzante la manifestazione sportiva che si svolgeva con carattere di

esclusivita' in Calabria e che la controparte aveva tentato di usurpare il marchio anteriormente registrato dall'Automobile Club e di cui costituiva trasposizione denominativa.

Chiedeva pertanto -in riforma dell'impugnata decisione-declaratoria di non registrabilita' del marchio contestato con eventuale sospensione cautelare medio tempore dell'iter di registrazione .

Resisteva con memoria il C.A.M.E.C.S Club il quale sottolineava che la manifestazione organizzata sul finire degli anni 40' dall'ACI aveva come denominazione "Giro automobilistico della Calabrie" mentre quella organizzata ed istituita dal Club istante dal 1990 aveva la diversa denominazione "rievocazione storica delle Calabrie-Coppa d'oro delle Calabrie,il Gigantesco 8"per cui nessuna somiglianza apprezzabile era rilevabile nei due segni- anche a livello di associazione -come correttamente motivato dall'esaminatore .

Chiedeva pertanto rigetto del ricorso e della correlata istanza cautelare.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente la Commissione che l'esito dei procedimenti giudiziari in corso tra le parti sull'utilizzo abusivo del marchio registrato di titolarita' dell'odierna opponente /ricorrente da parte della resistente CAMECS club con conseguente statuizione inibitoria e successivi interventi di urgenza a carico di quest'ultima al fine di garantire la titolarita' del segno in capo all'avente diritto contro indebite appropriazioni

assume rilevanza neutra in questa sede ove si discute esclusivamente della sussistenza di interferenze decettive tra i due segni in conflitto idonee a creare rischio di confusione ,anche sul piano dell'associazione, sul pubblico di riferimento .

E' questo l'oggetto dell'opposizione introdotta con espresso riferimento normativo all'art.12 1 comma lett.d del cpi e che implica un controllo comparativo e documentale di somiglianza tra i rispettivi segni (posto che i servizi sono pacificamente identici) senza che vengano coinvolte le risultanze storiche ed istruttorie richiamate da quei giudizi civili fondati su ben diverso *petitum e causa petendi* .

Ebbene l'analisi compiuta al riguardo dall'esaminatore appare convincente siccome fondata su elementi significativi ed assorbenti che caratterizzano la peculiarita' del caso di specie ,cioe l'impatto visivo e fonetico derivante da una valutazione globale dei segni e le caratteristiche del pubblico di riferimento.

Orbene i segni di cui si discute presentano un insieme disomogeneo di componenti figurative ,cromatiche e verbali che nel loro complesso strutturale si distaccano graficamente e visivamente le une dalle altre.

Ed infatti –esaminando gli elementi piu' risaltanti-nel marchio oggetto di registrazione della CAMECS si staglia predominante la dicitura "gigantesco otto"sovrà uno sfondo con mappa fisica della Calabria all'interno della quale si sviluppa un circuito a forma di otto; nel marchio avverso ,sotto l'intestazione Automobile Club di Catanzaro ,si colloca un volante a tre razze

sopra una bandierina di gara a scacchi con in calce la dicitura giro automobilistico delle Calabrie .

In caratteri piu' minuti appaiono poi nel primo segno le parole :rievocazione storica -giro delle Calabrie -coppa d'oro delle calabrie ; nel secondo : trofeo dei due mari-gigantesco otto -coppa del Presidente della Repubblica in caratteri ancora piu' piccoli .

Considerata la totale diversita' dei colori e delle raffigurazioni prescelte in un contesto di estrema debolezza di termini per la loro valenza descrittiva dove minime varianti sono suscettibili di adempiere ad una funzione sufficientemente differenziatrice, difficile individuare una condivisione di elementi distintivi tali da catturare con effetto trainante l'attenzione del pubblico , le molteplici diversita' riscontrate concorrendo a creare sul piano visivo e fonetico una separazione simbolica insufficiente a sviare il consumatore sulle rispettive provenienze imprenditoriali.

L'emblema composito grafico -figurativo-cromatico dei due segni presenta ben pochi tratti comuni rispetto alle ricordate differenze e-come ha correttamente puntualizzato l'esaminatore-il pubblico delle manifestazioni automobilistiche, specie se localizzato geograficamente in un determinato territorio ,comprende una categoria specializzata di appassionati ben in grado di operare le opportune distinzioni percependo il significato delle manifestazioni che interessano la regione di appartenenza e le diverse entita' che le esprimono .

Non e' dunque configurabile il rischio confusorio connesso all'interesse "occasionale" proprio del consumatore medio perche' il pubblico di settore e' in grado di cogliere anche lievi differenze tra i segni mettendo in secondo piano eventuali dati coincidenti di contorno.

Va pertanto convalidata la valutazione dell'Ufficio e confermata la decisione di rigetto dell'opposizione ivi assorbita ogni correlata richiesta cautelare.

A l rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente a rifondere le spese di soccombenza di questo giudizio che si liquidano—su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introduttiva e decisoria)—in complessivi € 3500,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3500,00 oltre accessori di legge.

Roma, 26.3.2018

Il Cons. relatore est.

Massimo Scuffi

Il Presidente

~~Vittorio Ragonese~~

Francesca A. Genovese

Depositata in segreteria

Addi 17.08.2018

IL SEGRETARIO

 8