

RICORSO N. 7633

UDIENZA DEL 17/09/2018

SENTENZA N. 75/18

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. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IDM -SUDTIROL-ALTO ADIGE

contro

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

* ***** *

FATTO

Con Provvedimento 330/2017 del 6 settembre 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche Ufficio) respingeva definitivamente l'Opposizione presentata da Agenzia Adige Marketing avverso la domanda presentata dal Sig. Daniel CERAMI per la registrazione del segno denominativo "trentinodavivere" per servizi delle Classi 35 (pubblicità on-line su rete informatica) e 45 (servizi on-line di social networking) della Classificazione di Nizza.

L'Opposizione si fondava sul marchio figurativo anteriore "Alto AdIGE da vivere" registrato per contraddistinguere servizi delle Classi 35 e 38 della Classificazione di Nizza, nel presupposto della sussistenza di un rischio di confusione, incluso quello di associazione, in violazione dell'art. 12, comma 1, lett. c e d del CPI.

L'Ufficio accertata, da un lato, l'identità merceologica dei servizi e il carattere distintivo rafforzato del segno anteriore, e, dall'altra, la limitata somiglianza dei segni - "debole" a livello visivo, "di scarso rilievo" a livello fonetico e "distanti" a livello concettuale - e valorizzata l'attenzione del pubblico di riferimento, concludeva infine nel senso della diversa impressione complessiva dei marchi contrapposti e rigettava l'Opposizione.

Avverso il Provvedimento presenta Ricorso IDM SUDTIROL-ALTO ADIGE, affidando ad una unica censura, declinata in sotto-motivi, la sua doglianza. In particolare, contestato il giudizio di decettività rispetto ai pesi e ai contrappesi utilizzati dall'UIBM, insiste per l'annullamento del Provvedimento.

DIRITTO

Al Collegio è chiesto di accertare il grado di interferenza tra marchi individuali che, contraddistinguendo i medesimi servizi (pubblicità on line e servizi on line di social networking) e condividendo la medesima costruzione sintattica, il riferimento ad una stessa regione (Trentino-Alto Adige) e parte della componente denominativa (da vivere), si distinguono per la presenza di elementi verbali propri, che di quella regione richiamano specifiche aree geografiche (rispettivamente, Trentino e Alto Adige), nonché, e più ampiamente, per posizione, stile, colore e dimensioni del segno unitariamente considerato.

Ad inquadrare la fattispecie soccorrono gli indirizzi della Corte Suprema.

Premesso, infatti, che, ai fini del giudizio di decettività, non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio (Cass. 1249/13), dovendo l'accertamento fondarsi su una valutazione globale dei segni contrapposti, sono validamente registrabili ai sensi dell'art. 13 CPI i marchi che, pur designando la provenienza geografica dei prodotti contrassegnati, non sono costituiti esclusivamente da parole inerenti alla relativa provenienza geografica (Cass. 7651/07).

In altri termini, sebbene le denominazioni geografiche non abbiano di per sé forza distintiva, ben possono acquistarla laddove, corredate da accorgimenti originali o da accostamenti di fantasia, acquistino un carattere originale e una efficacia individualizzante (Cass. 10071/2008). Così, in presenza di una trasposizione del messaggio dal piano di riferimento del luogo a quello della individualizzazione del servizio, l'uso del toponimo si spiega non più in chiave descrittiva, ma rispetto alla presentazione del prodotto e della località associati all'attenzione del pubblico (Cass., 7736/2016).

È su questa premessa, d'altra parte, che l'Ufficio fonda il proprio convincimento, per poi svilupparlo attraverso linee ricostruttive convincenti tanto nell'articolazione che nelle conclusioni, in quanto:

- Il confronto visivo tra segni attesta un livello basso di simiglianza, tenuto conto che le prime parti denominative dei segni contrapposti (Alto Adige e trentino) attirano l'attenzione del consumatore rispetto alla seconda parte (da vivere) che “indica una generica fruibilità o godibilità valida per tutti i luoghi ameni del nostro territorio nazionale”
- Di scarso rilievo è la somiglianza fonetica tra i segni, che si limitano a condividere il termine finale del segno ma non anche la parte iniziale
- Anche concettualmente i segni risultano diversi, richiamando province distinte che si caratterizzano per identità proprie, certamente non confondibili nemmeno per quel consumatore che, se del caso, sia dotato di una modesta conoscenza geografica del nostro Paese.

Insomma, mentre “trentino” e “AltO ADiGE” evocano - ed anzi identificano - luoghi geografici precisi e distinti, la parola “da vivere”, per quanto comune ai due marchi, si differenzia per posizione, dimensione e colore, così escludendo che l'impressione d'insieme prodotta dai segni, da ricomporre anche grazie l'esame degli elementi distintivi e dominanti, ingeneri confusione.

Tanto detto e, pur ammettendo che il segno anteriore si connoti per una forza distintiva accresciuta, il Collegio insieme all'Ufficio ritiene che il pubblico dei consumatori sia perfettamente in grado di riconoscere, identificare e distinguere le due entità territoriali riconducibili ai segni all'esame e di qui i servizi offerti, senza incorrere in alcun rischio di sovrapposizione, confusione associazione.

D'altra parte, a ragionare diversamente si arriverebbe alla paradossale conclusione di escludere dal mercato qualsiasi segno che abbinati ad un toponimo l'espressione "da vivere", ciò che evidentemente contraddirebbe la funzione propria, inerentemente proconcorrenziale, dell'istituto dei marchi.

In conclusione, i principi della Corte e gli indirizzi conformi del Collegio, insieme al richiamo alla funzione ultima e propria della disciplina dei marchi consentono di confermare il Provvedimento dell'Ufficio, così escludendo che nel caso di specie sussista un rischio di confusione o anche solo di associazione tra segni.

La mancata ricorrenza dei presupposti dell'art. 12 CPI impedisce pertanto l'accoglimento del Ricorso, che dunque va rigettato.

PQM

Respinge il ricorso in epigrafe proposto IDM SUDTIROL-ALTO ADIGE, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi di 2.500 Euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 17.09. 2018

Il Giudice estensore

Valeria Falce

Il Presidente

Depositata in Segreteria

Addi 26 novembre 2018

IL SEGRETARIO

