

RICORSO N. 7432

UDIENZA DEL 09/11/2015

SENTENZA N. 06/15

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. <b>Vittorio RAGONESI</b>          | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>             | - Componente |
| 3. Dott. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Componente |
| 4. Prof. <b>Mario LIBERTINI</b>            | - Componente |
| 5. Prof.ssa <b>Valeria FALCE</b>           | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**STIE S.P.A.**

contro

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

\*            \*\*\*\*            \*

## Svolgimento del processo

Con domanda n.° RM2012C000695 depositata presso l'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano in data 7 febbraio 2012 la Resistente Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. ha richiesto la registrazione del Marchio Italiano complesso a colori "Fs BUSITALIA Nord Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" per le classi 12, 35 e 39

Con opposizione depositata il 7 giugno 2012 la società ricorrente STIE S.p.a. ha contestato la registrazione sulla base del Marchio Italiano n. 2012C000695 richiesto sulla base del proprio precedente diritto di marchio Comunitario n.° 003909413 "E io ci vado col Bus .busitalia.it BUSITALIA Come te solo prima classe" (composito) depositato il 30.06.2004 e registrato il 20.09.2005 nelle classi 12, 38 e 39 ai sensi dell'art.12 comma 1 lett. c) e d) c.p.i. ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i due marchi per il pubblico di riferimento in ragione della notevole somiglianza tra i marchi tanto sotto il profilo della presentazione dei segni, quanto sotto l'aspetto merceologico.



La ricorrente ha richiamato, nella propria opposizione, i propri ulteriori diritti relativi al nome a dominio, all'insegna -cui quest'ultimo è similabile- e al marchio di fatto, *ad colorandam possessionem*.

La opposta ha presentato le proprie deduzioni.

Con decisione n.° 45/2015 l'Ufficio, premesso che l'opposizione doveva essere valutata esclusivamente in relazione agli impedimenti alla registrazione di cui all'art 12 , comma 1 lett. c) e d) c.p.i. e che quindi non poteva prendersi in considerazione la dedotta esistenza di un nome a dominio, ha respinto l'opposizione rilevando che non era stata fornita la prova d'uso .

Avverso la detta decisione la STIE spa ha presentato ricorso a questa Commissione sulla base di tre motivi.

La richiedente ha depositato memoria.

Motivi della decisione.

Con i primi due motivi di ricorso la STIE lamenta la presenza di rischio di confusione sia tra i due segni che tra i prodotti.

Con il terzo motivo contesta la ritenuta mancanza della prova



d'uso.

Tale ultimo motivo deve essere esaminato preliminarmente in quanto la motivazione del provvedimento di rigetto è incentrata esclusivamente sulla mancanza della prova d'uso.

A tale proposito il provvedimento del Ministero ha rilevato che *“dall'esame della copiosa documentazione inviata è emerso che il marchio che viene effettivamente utilizzato non è il marchio complesso posto alla base della presente opposizione e composto dagli elementi verbali " E IO CI VADO COL BUS www.busitalia.it BUSITALIA Come te solo prima classe" e da elementi figurativi, quali, una coppia di persone, viste di spalle, e un signore comodamente seduto su una poltrona di un autobus...(omissis).*

*E' emerso, invece, che il marchio effettivamente usato risulta essere il logo "BUSITALIA", riprodotto in grafia speciale.”*

Alla luce della predetta descrizione e per come il marchio in questione risulta riprodotto graficamente negli atti, lo stesso integra gli estremi di un marchio complesso, in parte a carattere figurativo ed in parte a carattere denominativo..



Riguardo al marchio complesso la Corte di cassazione ha a più riprese chiarito che il marchio in esame è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalità . ( Cass 7488/04;Cass 12860/05).

Il marchio complesso si distingue, come è noto, da quello d'insieme in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone , ovvero uno od alcuni di essi, sono tutelabili autonomamente come marchio , nel caso del marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come



privative ma lo è soltanto il loro insieme.

Nel caso di specie ,ai fini della possibilità di confusione, sarebbe stato certamente possibile verificare che il marchio del richiedente poteva incorrere in tale rischio con qualche parte del marchio dell'opponente avente all'interno del marchio complesso autonoma capacità distintiva in particolare per ciò che concerne la parte denominativa.

In tale raffronto si sarebbe comunque dovuto valutare se la parte denominativa del marchio complesso in esame e specificamente il termine “ Busitalia” rivestisse carattere forte o debole, dovendosi rammentare che la natura di marchio debole incide sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.(Cass



14787/07).

La necessità di tale valutazione è stata peraltro correttamente esclusa dal provvedimento impugnato perché nel caso di specie l'esame si è fermato all'accertamento preliminare della esistenza del preuso, ove quel che è necessario verificare è se il marchio nel suo complesso sia stato utilizzato oppure no e non già singoli elementi dello stesso.

Tale accertamento, che ha riguardato il marchio registrato nella sua totalità, ha avuto esito negativo e ciò non è stato sostanzialmente censurato dalla ricorrente le cui doglianze sono sostanzialmente basate sul fatto che una parte del marchio complesso era stata comunque usata.

Le dette doglianze sono infondate, deve infatti ritenersi che solo modifiche poco significative apportate nell'uso del marchio rispetto a quello registrato possono far ritenere l'identità del marchio stesso e quindi il suo uso effettivo stante l'identità del suo carattere distintivo ; circostanza che nel caso di specie non si è verificata posto che – come correttamente affermato nel provvedimento impugnato - il marchio effettivamente usato



risulta essere unicamente il logo "BUSITALIA", riprodotto in grafia speciale ,con totale omissione di tutti gli altri elementi figurativi ed anche denominativi, sicchè il marchio usato, come risulta dalla documentazione addotta, è sostanzialmente diverso da quello registrato.

Il motivo va quindi respinto restando assorbiti i primi due.

Resta da dire della richiesta di sospensione del presente giudizio

L'istanza non può essere accolta.

In primo luogo, la stessa è del tutto generica ,in quanto si limita a riferire circa l'esistenza di una analoga controversia pendente innanzi al tribunale di Venezia senza specificarne l'oggetto esatto e le questioni pendenti.

In secondo luogo, la decisione della presente controversia è basata su una specifica questione relativa alla prova del preuso del marchio che è peculiare del procedimento di opposizione e che nel giudizio ordinario può ricorrere solo su eccezione di parte che ,nella specie, non è stato dedotto nel ricorso essere stata sollevata innanzi al tribunale.



Il ricorso va in conclusione respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 3500,00, oltre accessori di legge.

Roma 9.11.15

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addi

02 febbraio 2016

IL SEGRETARIO

Q. B. Cunto