

RICORSO N. 7440

UDIENZA DEL 09/11/2015

SENTENZA N. *10/15*

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

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GABRIELE FIORUCCI

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

Gabriele Fiorucci depositava domanda di registrazione dell'omonimo marchio denominativo per i prodotti della classe 25 :articoli di abbigliamento,scarpe,cappelleria.

Proponeva opposizione la Edwin Company Ltd di Tokio titolare di tre marchi nazionali anteriori ed in particolare di quello 260510 depositato il 20.1.1972 a nome Fiorucci per la stessa classe di prodotti.

L'opponente eccepiva il grado di somiglianza dei segni e la identità' dei prodotti contestati mentre il richiedente rivendicava il diritto di tutela del patronimico a sensi degli artt.8 e 21 cpi noche' la differenza indotta dall'aggiunta del patronimico Gabriele.

L'esaminatore -dopo aver premesso che nel procedimento di opposizione non poteva essere invocato il diritto di utilizzare il proprio nome a sensi dell'art.8 cpi -rilevava la somiglianza dei segni sotto il profilo visivo fonetico e concettuale nonche' la identità' dei prodotti contrassegnati , la distintività' dominante del cognome Fiorucci che assurgeva a marchio forte anche per l'uso intenso che si era fatto di esso sul mercato negli anni 1997-2007,il rischio di confusione creato dall'accostamento dello stesso cognome presso un pubblico normalmente informato e ragionevolmente avveduto.

L'opposizione veniva pertanto accolta e la domanda di marchio respinta.

Proponeva ricorso Gabriele Fiorucci adducendo-con primo motivo-l'erroneità' della decisione dell'esaminatore che aveva risolto la vicenda nell'alveo dell'art.12 co.1 lett.d cpi senza prendere in considerazione l'esigenza di tutela del patronimico a sensi degli artt.8 e 21 cpi tanto piu' che entrambi i segni gravitavano su un noto stilista di riferimento in un contesto commerciale dove gia' convivevano il marchio Fiorucci acquistato dalla societa' giapponese nel 1990 con il marchio Love Therapy commercializzato e pubblicizzato da Elio Fiorucci sin dal 2003.

Con secondo motivo il ricorrente assumeva che l'impressione d'insieme dei due marchi escludeva rischi confusori stante l'anteposto nome Gabriele presente nell'uno e non nell'altro con dissonanza visiva e fonetica percepita dal pubblico specializzato di settore che gia' era edotto della compresenza sul mercato dei marchi Fiorucci ed Elio Fiorucci e dunque in grado di discernere le diverse case di moda.

Aggiungeva che -vista la coesistenza del marchio Elio Fiorucci con Fiorucci- quest'ultimo non poteva assurgere a marchio forte come ritenuto dall'esaminatore e che il segno Gabriele Fiorucci era da oltre un quinquennio in uso nella realta' territoriale anche nazionale con tolleranza

dell'opponente per cui non poteva trovare accoglimento l'opposizione fondata sull'art.12 lett.d cpi.

Ribadiva che il pubblico di riferimento era altamente specializzato perche' nessuno dei segni in conflitto si rivolgeva al *fast fashion*, il marchio Gabriele Fiorucci era venduto in negozi mono marca ed in boutique di lusso in tutto il mondo quale prodotto di alta moda mentre i marchi Fiorucci ed Elio Fiorucci optavano per prezzi piu' accessibili ,look casual ed utenti meno facoltosi.

Sottolineava che il segno Gabriele Fiorucci era gia' noto e consolidato sul mercato e non era dunque ravvisabile alcuna possibilita' di sviamento della clientela.

Chiedeva pertanto annullamento del provvedimento di diniego alla registrazione .

Motivi della decisione

Va premesso che la procedura di opposizione puo' basarsi unicamente sui motivi indicati nell'art.176 lett.d cpi che indica quali impedimenti (relativi) alla registrazione del marchio quelli previsti dall'art.12 co.1 lett.c -d e dall'art.8 cpi .

Non entra in diretto rilievo il mancato consenso dell'avente diritto al nome avendo l'opponente attivato solo il disposto dell'art.12 lett.d il quale preclude la registrazione di segni identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato per prodotti identici od affini se a causa di tali analogie possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico consistente anche in un rischio di associazione.

Cio non di meno –e su questo punto va corretta la decisione impugnata– non e' impedito in via di eccezione far valere il diritto di limitazione stabilito dall'art.21 cpi che comprime lo *jus prohibendi* del titolare del marchio quando l'uso come stesso segno del proprio nome avvenga con modalita' conformi ai principi di correttezza professionale, tenuto comunque conto che nel conflitto tra patronimici il bilanciamento dei rispettivi interessi va valutato non con logiche attinenti i diritti di personalita' ma ricercando soluzioni orientate alla tutela del mercato onde evitare o comunque minimizzare i rischi di confusione sull'origine aziendale dei beni o dei servizi.

Questa e' la ragione per cui nell'ambito dell'attivita' economica il diritto al nome subisce in genere compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri(Cass.3806/2015)nel senso che l'uso di quel nome potra' avvenire solo in maniera commisurata all'effettivita' dell'esigenza descrittiva onde escludere che si possa tradurre in un ingiusto approfittamento nel contesto commerciale di riferimento con sviamento della relativa clientela .

Ne deriva che ove uno stilista intenda firmare le sue creazioni con il proprio nome già ricompreso nel marchio di titolarità di terzi vi potrà essere lecito utilizzo solo se ciò avvenga con modalità tali da rendere evidente che si sta solo comunicando al pubblico in modo veritiero il contenuto creativo fornito alla realizzazione del prodotto (facendo ad esempio precedere il patronimico da parole od espressioni quali "by", "designed by", "disegnato da" e simili, adottando un diverso rilievo grafico od inserendo il nome in posizione defilata rispetto ad un più ampio contesto figurativo etc.)

Nessuno di questi accorgimenti si rinviene, peraltro, dal raffronto comparativo tra il marchio FIORUCCI ed il segno GABRIELE FIORUCCI che sono entrambi realizzati in caratteri standard stampatello maiuscolo senza alcuna diversificazione salvo il prenome GABRIELE.

L'insufficienza distintiva di questo ulteriore elemento verbale è peraltro scontata in un giudizio comparativo di confondibilità, posto che l'elemento predominante nella percezione dei consumatori va sicuramente rinvenuto nel cognome FIORUCCI.

È infatti principio pacifico che nel settore della moda è il cognome di regola l'elemento caratterizzante che assume ruolo fondamentale suscettibile di imprimersi nella mente del pubblico a meno che non sia così comune e diffuso da far assumere funzione individualizzante alla combinazione con il prenome: il che non è del caso perché il cognome FIORUCCI - al di là dei connotati di notorietà - non rientra certo tra quelli comuni.

I cognomi poi - come sottolineato dall'esaminatore - non hanno alcuna capacità evocativa delle caratteristiche e qualità dei prodotti che contrassegnano essendo privi di attinenza con essi per cui sono sempre dotati di elevato potere individualizzante come marchi forti (Cass. 29879/2011) con la conseguenza che occorrono ben altre e più intense varianti per ottenere una effettiva diversificazione al cospetto di un pubblico altrimenti indotto ad attribuire una origine comune.

Ne può desumersi l'annacquamento della forza distintiva dalla compresenza sul mercato del nome di altro stilista (Elio Fiorucci) ovvero dalla asserita tolleranza all'uso del nome Gabriele Fiorucci: invero - al di là del fatto che le circostanze addotte non risultano neppure adeguatamente circostanziate e dimostrate - una eventuale coesistenza sul mercato di segno simile al marchio FIORUCCI non eliminerebbe di per sé la potenziale confusorietà di quello interferente di terzi né emerge in atti un preuso anteriore e continuativo rispetto alla registrazione di tale marchio (che risale agli anni 70').

Va inoltre sottolineato che i nomi Fiorucci e Gabriele Fiorucci richiesti per la stessa classe merceologica (25) rivendicano identici prodotti e servizi per cui il consumatore di prodotti di abbigliamento quando anche sia orientato su settori del lusso diversificati per prezzo e *location* distributiva potrà sempre supporre che esistano linee commerciali complementari (in relazione ai gusti ed alle disponibilità economiche del pubblico) discendenti dalla stessa fonte produttiva. Circostanza questa suscettibile di determinare "agganciamento" confusorio in cui si identifica il c.d. rischio di associazione che comprende –pur in presenza di marchi del tutto indipendenti–ogni ipotesi di collegamento –ancorché potenziale ed a livello meramente psicologico– che induca a riportare con il ricordo l'un segno sotto l'egida dell'altro.

Il ricorso va pertanto rigettato e di conseguenza confermata la decisione dell'Ufficio .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di parte resistente ex DM 55/2014 (tenuto conto dei valori medi di onorario ridotti del 50% per giudizio di valore indeterminato ripartito su 4 fasi) in € 3600 oltre accessori di legge .

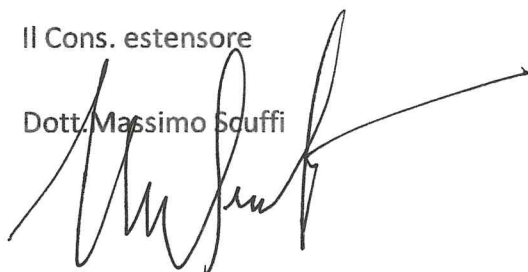
PQM

La Commissione rigetta il ricorso .Condanna il ricorrente a rifondere alla società resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.3600 oltre accessori di legge.

Roma, ~~9/1~~ 2015

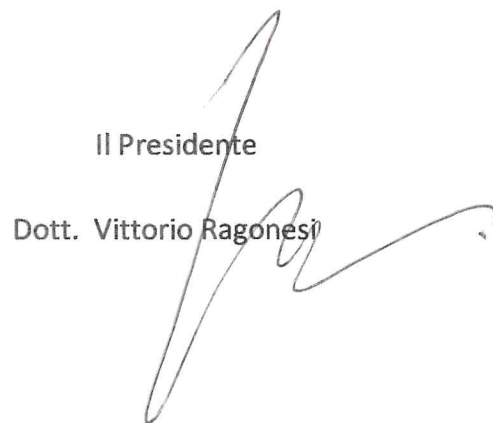
Il Cons. estensore

Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Deposita in Segreteria
Add. 02 febbraio 2015
IL SEGRETARIO
