

RICORSO N. 7442

UDIENZA DEL 14.12.2015

SENTENZA N. 19/15

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

Massimo Scuffi

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7442, presentato in data 31 luglio 2015 da:

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL Inc., con sede a Silver Spring (Maryland, U.S.A.),
rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Improda, Pierangela Rodilosso e Alessio Altorio,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Barberini, 67

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - via Molise, 19 Roma,

nonché nei confronti di

CESARE GIORDANO e FABRIZIO INTINO, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano
Merico ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questo in Roma, via Eschilo 190

per l'annullamento

della decisione n. 112/2015 del 10 maggio 2015, notificata all'attuale ricorrente in data 1 giugno 2015, con cui l'Ufficio ha respinto l'opposizione n. 1002/2012, presentata da CHOICE HOTELS INTERNATIONAL

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 14 dicembre 2015 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente, l'avv. Pierangela Rodilosso e, per l'Ufficio, la dott. ssa Diana Scalona.

Svolgimento del processo

In data 7 marzo 2012 i sigg. Cesare Giordano e Fabrizio Intino depositavano domanda di registrazione del marchio RM2012C001390, qualificato come figurativo dall'Ufficio, consistente nell'espressione "Quali+y", in caratteri corsivi stilizzati, con il segno "+" rappresentato in colore diverso dal resto dello scritto. Si deve peraltro precisare che il segno "+" presenta una linea verticale più lunga di quella orizzontale, avvicinandosi così ad un segno "⊥", piuttosto che ad un segno "+" con linee perpendicolari di uguale lunghezza.

La registrazione è stata chiesta per le classi 35 (pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio), 36 (assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari), 43 (Servizi di ristorazione; alimentazione); alloggi temporanei) e 44 (Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura).

La domanda è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa in data 9 maggio 2012.

In data 9 agosto 2012, Choice Hotels International ("Choice") ha presentato opposizione, ai sensi degli artt. 176 e ss., c.p.i., sulla base dei seguenti marchi:

- 1) Marchio comunitario n. 2365336 ("QUALITY SUITES"), depositato il 5 settembre 2001 e registrato il 25 settembre 2003, per i servizi delle classi 35, 41 e 42.



- 2) Marchio comunitario n. 4278412 ("QUALITY RESORT"), depositato il 9 febbraio 2005 e registrato il 16 giugno 2006, per i servizi delle classi 35, 41 e 43.
- 3) Marchio comunitario n. 2365146 ("QUALITY INN"), depositato il 5 settembre 2001 e registrato il 10 marzo 2003, per i servizi delle classi 35, 41 e 42.
- 4) Marchio comunitario n. 5494984 ("QUALITY HOTEL & SUITES"), depositato il 23 novembre 2006 e registrato il 9 ottobre 2007, per i servizi della classe 43.
- 5) Marchio comunitario n. 4278651 ("QUALITY HOTEL"), depositato il 9 febbraio 2005 e registrato il 3 aprile 2006, per i servizi delle classi 35, 41 e 43.
- 6) Marchio comunitario n. 4278421 ("QUALITY"), depositato il 9 febbraio 2005 e registrato il 6 febbraio 2006, per i servizi delle classi 35, 41 e 43.

L'attuale ricorrente ha fondato la sua opposizione sull'art. 12, comma 1, lett. *d*, c.p.i. (identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra prodotti). L'opponente rileva la quasi identità, dal punto di vista letterale e fonetico, dei marchi a confronto, e l'identità, o elevata affinità, dei servizi offerti.

Il richiedente ha eccepito che:

- (i) sul piano della comparazione visiva vi sono cospicue differenze fra i marchi a confronto;
- (ii) sul piano della comparazione concettuale non v'è affatto identità fra "Quali+y" e "Quality";
- (iii) sul piano fonetico si rilevano analoghe differenze;
- (iv) sul piano della comparazione dei prodotti e servizi, non c'è sovrapposizione per la classe 44 e per una parte della classe 35;
- (v) quanto agli elementi distintivi e dominanti dei marchi a confronto, quelli dell'opponente sono incentrati sulla parola "Quality", che è un termine generico, ricorrente in un migliaio di marchi comunitari e in altrettanti marchi italiani; invece il carattere distintivo del marchio del richiedente è acquisito con la variante di fantasia costituita dal segno "+", inserito fra lettere "Quali" e "y";
- (vi) una valutazione sintetica porta dunque ad escludere la confondibilità fra i marchi a confronto.

Oltre a ciò, il richiedente ha chiesto la prova d'uso, ai sensi dell'art. 178, comma 5, c.p.i.

In risposta a tale richiesta, l'opponente ha prodotto una relazione del proprio direttore marketing (sig.ra Vicky Ogbogu) e documenti vari, inerenti alla presenza di alberghi della catena "Quality" in Italia e in Europa.

Quanto alla confondibilità, l'opponente ha rilevato che il marchio del richiedente è letto, dal consumatore medio, come "Quality", essendo la variante grafica, che ha trasformato la lettera "t" nel segno "+", percepibile solo a seguito di un attento esame della struttura grafica del segno, e non a prima impressione (come invece è necessario nel giudizio di confondibilità fra segni). A ciò consegue - secondo l'opponente - che il livello di confondibilità dei marchi a confronto è, comunque, elevatissimo.

* * *

Il giudizio dell'esaminatore si è incentrato sulla prova d'uso richiesta, il cui oggetto è stato temporalmente delimitato nel periodo intercorrente fra il 9 maggio 2007 e l'8 maggio 2012 e nei servizi delle classi 35, 41, 42 e 43.

L'esaminatore ha ritenuto che la documentazione prodotta sia stata sufficiente per ciò che riguarda il luogo, il tempo e la natura dell'uso, ma non sufficiente per ciò che riguarda l'estensione dell'uso (volume commerciale degli atti d'uso, durata del periodo in cui sono stati compiuti tali atti, loro frequenza). In particolare, l'esaminatore ha ritenuto di non potere attribuire rilevanza alla relazione del direttore marketing della società opponente, in quanto tale dichiarazione non è stata resa sotto giuramento, né riporta alcuna formula circa la consapevolezza delle conseguenze nel caso in cui la stessa risultasse non veritiera.

In conclusione, l'esaminatore ha ritenuto che l'uso effettivo dei marchi anteriori non sia stato sufficientemente dimostrato, per i servizi posti a base dell'opposizione, ed ha pertanto rigettato l'opposizione stessa.

* * *



Contro tale decisione ha presentato tempestivo ricorso Choice Hotels International Inc., come sopra rappresentata e difesa, affidandosi ai seguenti motivi:

- 1) Erronea valutazione della documentazione relativa alla prova d'uso fornita da Choice Hotels in sede di opposizione. La ricorrente rileva che nessuna norma legale o regolamentare prescrive specifici requisiti di forma per le dichiarazioni prodotte dall'opponente nel corso del procedimento. La dichiarazione resa dal direttore marketing della società aveva dunque tutti i requisiti per essere considerata rilevante, ad anche esaustiva, ai fini del procedimento. Tanto più che tale dichiarazione era suffragata da adeguata produzione documentale.
- 2) Carenza di motivazione della decisione impugnata. La ricorrente rileva che, anche nella contrastata ipotesi di insufficienza della prova d'uso, l'esaminatore, ai sensi dell'art. 53, comma 3, reg.attuaz. c.p.i., avrebbe dovuto valutare l'eventuale esistenza di altri marchi o diritti anteriori, posti a fondamento dell'opposizione, per i quali la prova d'uso non si rendeva necessaria. In proposito si segnala che, per uno dei marchi posti a fondamento dell'opposizione [precisamente il marchio comunitario n. 5494984 ("QUALITY HOTEL & SUITES")] manca il requisito dei cinque anni tra la registrazione e il momento di pubblicazione del marchio opposto. Pertanto, tale marchio non avrebbe dovuto essere considerato oggetto di prova d'uso, in quanto registrato da Choice da meno di 5 anni dalla data di pubblicazione del marchio opposto. Di ciò la decisione di opposizione non fa menzione.
- 3) Mancata considerazione dei motivi di opposizione relativi alla confondibilità fra segni, nonché fra prodotti e servizi. Nel merito, l'attuale ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni circa la confondibilità dei marchi a confronto, in quanto aventi tutti come elemento centrale la parola "Quality", con differenze grafiche che non intaccano la percezione di tale elemento come dominante nel segno. Rileva inoltre, producendo una tabella sinottica, la sovrapposizione di diverse categorie di servizi rivendicate come oggetto di protezione da ambedue le parti contendenti.

Non sono state prodotte memorie, né dalla parte ricorrente, né dalla parte controinteressata, né dall'Ufficio.



Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è, ad avviso di questa Commissione, fondato. In effetti, le norme legali e regolamentari in materia di opposizione non richiedono che le dichiarazioni prodotte siano giurate, o comunque corredate da espresse dichiarazioni di assunzione di responsabilità in caso di non veridicità dei dati riportati. Incidentalmente si può anche osservare che sussistono, peraltro, seri dubbi sul punto se l'istituto della dichiarazione giurata abbia ancora sopravvivenza, nell'attuale ordinamento italiano.

Le dichiarazioni prodotte dalle parti costituiscono dunque elementi di prova, liberamente valutabili da parte dell'autorità amministrativa, nel rispetto di criteri di diligenza professionale e di leale cooperazione con le parti private.

Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal direttore marketing dell'opponente, per il loro contenuto dettagliato e per la coerenza con le prove documentali prodotte dall'opponente stessa, presentano *prima facie* un buon grado di plausibilità, che non giustifica la valutazione di irrilevanza espressa nella decisione di opposizione.

Peso decisivo acquisisce comunque la documentazione prodotta, riguardante materiale pubblicitario e informazioni commerciali varie relative alla catena alberghiera "Quality", che è una delle catene gestite dall'opponente Choice. Benché sia vero quanto rilevato dall'esaminatore, e cioè che la maggior parte della documentazione risale al 2013, anziché al quinquennio 2007/2012 (periodo su cui verteva l'onere della prova), ciò non inficia l'attendibilità della documentazione. E' probabile che l'opponente abbia equivocato sul punto, ritenendo di dover produrre documentazione aggiornata alla data di produzione stessa, ma non v'è dubbio che il tipo di documentazione prodotta attesti un tipo di presenza, nel mercato italiano ed europeo, che non può ritenersi certo avviata solo nel 2013. Peraltro, sono stati anche prodotti alcuni documenti comprovanti direttamente l'uso nel periodo 2007-2012, come è pur riconosciuto dall'esaminatore, che contesta tuttavia la sufficienza di tali documenti ai fini della prova della consistenza dell'uso.

Deve invece ritenersi, sulla scorta dell'esame complessivo delle prove prodotte dall'opponente, che la prova di un consistente uso dei marchi dell'opponente, nel

quinquennio di riferimento, sia stata acquisita, per ciò che riguarda l'uso dei marchi stessi negli alberghi della catena "Quality", in Italia e in Europa.

Si può dunque ritenere che la prova d'uso sia stata effettivamente conseguita per i servizi delle classi 42 e 43.

E' altresì fondato il secondo motivo di ricorso, relativo al marchio comunitario n. 5494984, registrato per la classe 43, per il quale non era richiesta la prova d'uso. Il punto è stato peraltro riconosciuto dalla rappresentante dell'Ufficio, nel corso della discussione in udienza.

La prova d'uso non risulta invece acquisita per le altre classi di servizi interessanti i marchi a confronto.

P.Q.M.

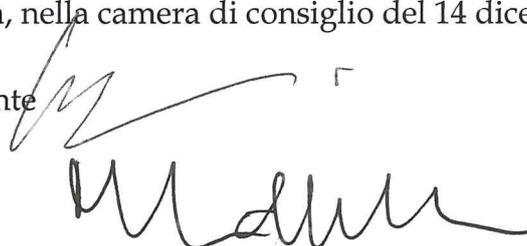
La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Machi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'Ufficio di dar corso all'esame dell'opposizione n. 1002/2012.

In considerazione della novità delle questioni trattate e della parziale reciproca soccombenza, si ritiene giustificata la compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2015.

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore



Deposito in Segreteria

Addi 14 marzo 2015

IL SEGRETARIO

