

RICORSO N. 7441

UDIENZA DEL 09.11.2015

SENTENZA N. 25/15

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 7441, presentato in data 27 luglio 2015 da:

TRONCONI Roberto, residente in Faenza (RA), rappresentato e difeso dagli avv. Federico Bosi e Marco Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via Molise, 19 Roma,

nonché nei confronti di

R&R APPAREL Co. LLC, con sede in Silverside (Delaware, U.S.A.), rappresentata e difesa da De Simone & Partners S.p.A.

- opponente -

per l'annullamento

della decisione n. 101/2015 del 29 aprile 2015, notificata al richiedente in data 29 maggio 2015, con cui l'Ufficio ha parzialmente accolto l'opposizione n. 1150/2012, presentata da R&R APPAREL Co. LLC.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 9 novembre 2015 il prof. avv. Mario Libertini; per le parti nessuno è comparso; udito per l'Ufficio, la dott.ssa Diana Scalona.

### **Svolgimento del processo**

In data 29 marzo 2012 l'attuale ricorrente depositava la domanda di marchio italiano n. FO2012C000070, pubblicata il 10 agosto 2012, avente ad oggetto un marchio figurativo rappresentante un teschio contornato da due ali spiegate e sormontate da due lettere "R" maiuscole contrapposte. Il tutto inserito in un quadrato a sfondo nero.

La registrazione è stata chiesta per le classi 12 (biciclette ecc.), 25 (abbigliamento ecc.), 28 (articoli per ginnastica e sport), 35 (pubblicità ecc.) e 41 (educazione, formazione ecc.).

In data 8 ottobre 2012, R&R Apparel ha presentato opposizione sulla base del marchio comunitario anteriore n. 5144407, formato anch'esso da un teschio alato, con sovrapposte due lettere "R" speculari, fra le quali è inserita una lettera "&" commerciale. Il tutto è a sua volta inserito in un cerchio a sfondo nero.

Il marchio dell'opponente è registrato per le classi 3 (sbiancanti e pulenti), 9 (apparecchi e strumenti scientifici, lenti, occhiali ecc.), 14 (metalli preziosi ecc.), 18 (cuoio ecc.), 25 (abbigliamento ecc.), 35 (pubblicità ecc.).

L'opponente denuncia non solo la fortissima somiglianza dei due marchi, ma anche l'identità o affinità dei prodotti designati.

L'opponente rileva altresì che la R&R è sponsor di una squadra internazionale di ciclismo (Rock Racing), operante soprattutto nel territorio statunitense.

\*\*\*



In data 18 dicembre 2013 la difesa del richiedente produceva proprie controdeduzioni, osservando che:

- (i) il sig. Tronconi aveva collaborato, a partire dal settembre 2009, con il sig. Michael Ball (allora titolare del marchio oggi di proprietà della R&R) per la produzione e la distribuzione dei prodotti "Rock Racing" in Italia;
- (ii) nel dicembre 2010 il sig. Ball cedeva il marchio all'attuale titolare R&R;
- (iii) il sig. Tronconi, non potendo più contare su un'interazione con il sig. Ball, "ha ritenuto opportuno dare continuità all'ottimo livello commerciale raggiunto procedendo in autonomia e depositando, dunque, la domanda per la registrazione di un proprio marchio";
- (iv) R&R non ha dato prova di effettivo uso (*ex art. 42.2 RMC*) del proprio marchio nel territorio dell'U.E., in generale, e comunque non per tutte le classi per cui il marchio è stato registrato;
- (v) in ogni caso, i servizi forniti dall'impresa del Tronconi e quelli forniti dalla R&R sono "decisamente differenti";
- (vi) l'attività del Tronconi è "altamente specifica e mirata alla soddisfazione di qualsivoglia esigenza nel campo del solo ciclismo" [enfasi nel testo] e perciò "richiede un livello di attenzione più alto di quello del consumatore medio".

Da qui, ad avviso del richiedente, un'impossibilità di confusione fra i due segni.

\* \* \*

Con memoria depositata in data 30 aprile 2013, la difesa dell'opponente affermava che il Tronconi, "attivo in passato nei settori dell'abbigliamento e degli sport motociclistici, con l'evidente e chiara intenzione di sfruttare la notorietà acquisita dalla R&R nei settori dell'abbigliamento e dello sport", ha depositato la domanda di marchio nazionale contro cui è stata proposta opposizione.

L'opponente argomenta poi diffusamente sulla confondibilità dei due marchi e sull'affinità dei prodotti e servizi interessati, sottolineando il collegamento funzionale fra biciclette e abbigliamento per ciclisti e sportivo in genere, anche in considerazione dell'importanza centrale che lo sport ciclistico ha avuto nella storia del marchio R&R.

\* \* \*

L'Ufficio, dopo aver preliminarmente rilevato che non è stata richiesta la prova d'uso, accoglieva parzialmente l'opposizione.

Nella sua decisione l'Ufficio muove dalla considerazione che i due marchi sono altamente confondibili, dal momento che l'elemento dominante, per entrambi, è costituito dalla parte figurativa composta dal teschio alato.

La decisione rileva altresì che l'opponente non ha rivendicato per il proprio marchio un carattere distintivo dovuto all'uso o alla notorietà. Dev'essere dunque esclusa una qualsiasi tutela extramerceologica, per cui la confondibilità, se pur facilmente accertata, rileva solo per i prodotti identici o affini.

In conseguenza di ciò, l'opposizione è accolta per i prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35, mentre è respinta per i prodotti e servizi delle classi 12 e 41, in quanto risultati dissimili.

\* \* \*

Contro tale decisione ha presentato tempestivo ricorso Roberto Tronconi, affidandosi ai seguenti motivi:

- 1) Illogicità della motivazione per erroneità della premessa: la decisione, ai fini del giudizio di confondibilità, ha utilizzato il parametro del consumatore medio, mentre i prodotti del Tronconi appartengono ad una sottocategoria di abbigliamento solo sportivo per la specifica pratica del ciclismo; sono dunque un prodotto di nicchia, rispetto al quale il livello di attenzione e conoscenza dei consumatori è di gran lunga superiore a quello del consumatore medio. Da qui "l'impossibilità di confusione tra i due marchi, divergendo essi sia per i prodotti e servizi messi a disposizione sia per la tipologia di clientela che attirano".
- 2) Illogicità della decisione in relazione al ritenuto sussistente rischio di confusione solo parziale: con tale motivo il ricorrente sembra denunciare il fatto che un accertamento di rischio di confusione solo parziale si sarebbe potuto fondare solo



su un previo, compiuto accertamento dell'uso effettivo del marchio dell'opponente, che nella specie è mancato.

- 3) Omessa considerazione dell'uso e sfruttamento del marchio da parte del Tronconi con il consenso del sig. Ball, registratario del marchio e mancata dimostrazione da parte dell'opponente R&R dell'uso del marchio anche ai fini e per gli effetti dell'art. 42 Reg. 207/2009: secondo il ricorrente l'uso e lo sfruttamento esclusivo del marchio R&R sono avvenuti, in Italia, da parte del Tronconi, su incarico e affidamento del sig. Ball, che dal canto suo non ne ha invece mai fatto uso.

\* \* \*

Con memoria depositata in data 20 ottobre 2015, l'opponente rileva ulteriormente che la domanda contestata non rivendica prodotti specialistici per ciclisti, ma una serie ampia di prodotti e servizi, sicché nessun rilievo può avere la circostanza relativa all'eventuale clientela di riferimento attuale del sig. Tronconi.

In realtà, tutti i prodotti e servizi dei due marchi in conflitto sono rivolti sia al pubblico generale sia ad un pubblico potenzialmente specializzato. Ma proprio perciò l'applicazione del parametro del consumatore medio deve ritenersi corretta; anzi, il rischio di confusione deve essere valutato rispetto alla percezione della parte di pubblico che presta il grado più basso di attenzione.

Osserva altresì l'opponente che l'asserito preuso del marchio da parte del Tronconi non è in alcun modo provato e che l'eventuale licenza data dal precedente titolare (sig. Ball) è comunque irrilevante, dal momento che essa avrebbe comunque cessato i suoi effetti.

Infine, l'opponente contesta il fondamento della richiesta prova d'uso, in quanto il richiedente sarebbe decaduto dalla facoltà di formulare tale richiesta, perché questa, ai sensi dell'art. 53 Reg. attuaz. RMC, deve essere presentata nell'ambito delle prime deduzioni difensive.

\* \* \*

Le parti hanno anche presentato memorie di replica, ribadendo le rispettive ragioni.

## Motivi della decisione

La Commissione ritiene di dovere preliminarmente considerare la questione relativa alla sussistenza o meno della richiesta di prova d'uso.

In effetti, è formalmente corretta l'affermazione del decisore, secondo cui non v'è stata, da parte del richiedente, esplicita richiesta in tal senso.

Si deve tuttavia riconoscere che, sin dalle sue prime deduzioni, il richiedente ha insistito, a scopo difensivo, sulla mancata acquisizione di una prova dell'uso del marchio dell'opponente in Italia, dando per scontato (ma arbitrariamente) che una tale prova fosse onere dell'opponente, ai sensi dell'art. 42 RMC.

Le dichiarazioni del richiedente sono dunque ambigue. Tuttavia, anche a volere interpretare estensivamente, secondo buona fede, le asserzioni difensive di questo come implicita richiesta di una prova d'uso, deve subito aggiungersi che proprio il richiedente, contraddicendosi, ha fornito egli stesso prova dell'avvenuto uso del marchio R&R in Italia, da parte del titolare del marchio negli anni 2009-2010. Infatti, quando si parla di uso del marchio, ai sensi dell'art. 24 c.p.i., si fa riferimento all' *"uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso"*. Nel caso in esame è il Tronconi stesso a dichiarare di avere usato il marchio, nel periodo in considerazione, con il consenso dell'allora titolare. La prova dell'uso deve ritenersi dunque acquisita, quanto meno per ciò che riguarda l'abbigliamento sportivo e per lo sport ciclistico in particolare.

Ciò premesso, può applicarsi al giudizio di confondibilità, nel caso in esame, il criterio per cui, nel caso in cui sia molto elevata la confondibilità fra i marchi, si può riconoscere con larghezza (ai fini dell'accertamento del rischio di associazione) l'esistenza di un'affinità fra prodotti e servizi; e viceversa (Trib. I Grado U.E., sez. V, 9 giugno 2010, T-138/09, *Félix Muñoz Arraiza c. OHMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja*; Cass.civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n.3639, *Kelémata c. Erbavoglio*; Trib. Milano, 11 marzo 2013, *Zippo c. Jialiang Yu*, in *Pluris/Wolters Kluwer*).

Nel caso in esame è difficilmente contestabile che il marchio del richiedente costituisca un'imitazione, quasi integrale, del marchio dell'opponente.



Il fatto che la registrazione, da parte del richiedente, faccia seguito ad un precedente rapporto di collaborazione commerciale, non costituisce un'esimente al comportamento illecito del richiedente, e se mai costituisce un'aggravante.

Il rischio di confusione dev'essere dunque riconosciuto sussistente non solo per prodotti identici, ma anche per prodotti affini.

La Commissione ritiene che l'accertamento svolto dal decisore sia sostenuto da valida motivazione per tutti i prodotti valutati come affini; d'altra parte, non potrebbe questa Commissione allargare il giudizio di affinità rispetto ad altri prodotti o servizi, dal momento che non è stata svolta alcuna domanda in tal senso.

**P.Q.M.**

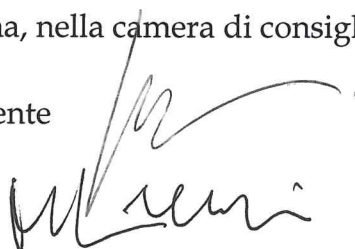
La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la decisione di opposizione n. 101/2015 del 29 aprile 2015.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 3.500, più accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2015.

Vittorio Ragonese, presidente

Mario Libertini, relatore



Deposito in data  
Addi 29 marzo 2016

IL SEGRETARIO  
