

RICORSO N. 7457

UDIENZA DEL 23/05/2016

SENTENZA N. 37/16

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 dott. Massimo Scuffi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. E RCS CORRIERE DELLA SERA
MEDIAGROUP S.P.A.**

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

Gay William depositava domanda di registrazione di marchio nazionale denominativo costituito dalla scritta **DESIGN WEEK MILANO** su una riga per contraddistinguere i seguenti prodotti:

classe 25: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*

classe 41: *educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali, organizzazione eventi*

Pubblicata la domanda sul bollettino UIBM dei marchi d'impresa le società Arnoldo Mondadori Editore spa e Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup spa, proponevano opposizione contro tutti i prodotti e servizi delle citate classi basandola, ai sensi dell'art. 12, comma 1) lettera d) CPI, sui prodotti/servizi del seguente marchio figurativo anteriore



- registrato per le seguenti classi:

- 09 *apparecchiature elettriche ed elettroniche, e-book readers, telefoni e telefoni cellulari, radio; audio e video cassette vergini e pre-registrate, cd-roms, dvd, libri-audio, compact disc e floppy relativi ad argomenti educativi di interesse generale per il pubblico, azione, commedia, drammi e musica; apparecchiature per la registrazione, trasmissione e riproduzione di suoni ed immagini, in particolare, registratori e riproduttori audio di cassette, video cassette, cd e dvd; apparecchiature per giocare con giochi per il computer, in particolare attrezzatura contenente dispositivi di memoria quali dischi, cartucce per i giochi per il computer, cassette per i giochi per il computer, dischi per i giochi per il computer, leve di comando per i giochi per il computer, controller e video monitor per giochi per il computer; apparecchi per giochi elettronici, pre-registrati e no, utilizzanti ricevitori televisivi; accessori per il computer in particolare mouse per il computer, tappetini per il mouse per il computer, stampanti, modem; pubblicazioni elettroniche scaricabili on-line e non da banche dati o da internet; libri e pubblicazioni elettroniche; riviste, notiziari, brochure, pubblicazioni e altri stampati scaricabili via internet, intranet o server di posta; programmi per giochi per computer scaricabili via internet; programmi di computer per l'uso in internet e nella rete globale; programmi di computer per la progettazione di pagine web; video e musica digitale (scaricabile) fornita da siti su internet; software pre-installati su schede elettroniche o su elaboratori elettronici, computer da tavolo e portatili; software scaricati su computer tramite servizi di comunicazione; software preregistrati su nastro, cd-rom, dvd, dischetti; software scaricabile in forma di applicazione per apparecchi elettronici e telefoni portatili; hardware e software per computer per la creazione, elaborazione ed integrazione di testi, di audio, grafica, fotografie ed immagini in movimento in applicazioni e contenuti multimediali; software per computer che fornisce accesso web ad applicazioni e servizi attraverso sistemi connessi ad internet; supporti di memorie usb e relativi accessori; supporti di memoria allo stato solido; applicazioni e programmi per apparecchi elettronici portatili; apparati per la lettura di pubblicazioni elettroniche; file scaricabili e non che trattano di spettacolo, notizie ed informazioni a carattere generale; occhiali da sole ed accessori per occhiali da sole in particolare*

- montature per occhiali da sole e custodie per occhiali da sole.*
- 16** *articoli in carta e cartone non inclusi in altre classi, articoli per ufficio (eccetto mobili), biglietti di auguri, stampati, annuali, giornali, riviste, notiziari, periodici, opuscoli, libri, manuali di istruzione, guide di consultazione, cataloghi, album, diari, libretti per appunti, agende per indirizzi, poster, calendari, mappe, organizer personali; album fotografici, fotografie, articoli di cancelleria, articoli da disegno, oggetti d'arte litografati od incisi, etichette e stampe adesive, materiale per l'insegnamento.*
- 35** *compilazione di inserzioni pubblicitarie per uso come pagine web, per uso come pagine web su internet; composizione di inserzioni pubblicitarie per uso come pagine web; fornitura di spazio su siti web per la pubblicità di prodotti e servizi; pubblicità compresa pubblicità on-line su una rete informativa; pubblicità per corrispondenza compresa per posta elettronica; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d'ufficio; vendita on-line di pubblicazioni, libri, riviste, stampati, periodici e testi elettronici e non; servizi di archivio di libri e stampati elettronici e non; gestione di archivi informatici; servizi di assistenza nella gestione di un'impresa commerciale in franchising e servizi di emissione di contratti di franchising e/o merchandising; servizi di marketing; servizi di assistenza clienti ed abbonati; servizi di abbonamento a giornali per conto terzi; noleggio di materiali, di spazi e di supporti pubblicitari anche on-line; organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o pubblicitari; diffusione di annunci pubblicitari e di materiale pubblicitario (manifesti, volantini, stampati, campioni); decorazione di vetrine; dimostrazione pratica di prodotti; servizi di vendita all'asta; approvvigionamento per conto terzi; raggruppamento di prodotti per conto terzi ovvero prodotti provenienti dai seguenti ambiti: ottica, sport, giochi, fotografia, cinema, musica, audiovisivi, telefonia (anche mobile), telecomunicazioni ed informatica, cartoleria, prodotti editoriali, in modo da consentire ai clienti di vedere (anche in un negozio, in uno spazio espositivo a scopo commerciale, su un catalogo commerciale generale o su un sito internet) ed acquistare questi prodotti tramite qualsiasi mezzo anche di telecomunicazione; servizi di rassegna stampa on-line; servizi promozionali; servizi di pubblicità e di informazione commerciale forniti via internet; servizi di ricerca e di analisi di mercato via internet; servizi di organizzazione di vendite on-line al pubblico via internet, servizi di vendita on-line o via internet e servizi di vendita di prodotti al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi ovvero prodotti provenienti dai seguenti ambiti: ottica, sport, giochi, fotografia, cinema, musica, audiovisivi, telefonia (anche mobile), telecomunicazioni ed informatica, cartoleria, prodotti editoriali, servizi di gestione ed di analisi di prezzi e prodotti su siti internet relativi ad acquisti tramite internet; servizi di gestione commerciale per le vendite via internet; servizi di consulenza nel campo del marketing via internet; servizi di fornitura di informazioni via internet ai consumatori relativamente ai prodotti; reclutamento di personale; servizi di import-export, rappresentanze commerciali ed esclusive di prodotti ovvero prodotti provenienti dai seguenti ambiti: ottica, sport, giochi, fotografia, cinema, musica, audiovisivi, telefonia (anche mobile), telecomunicazioni ed informatica, cartoleria, prodotti editoriali.*
- 38** *fornitura di accesso a siti di musica digitale su internet; fornitura di accesso a siti web mp3 su internet; fornitura di accesso a siti web su internet; fornitura di accesso a pagine web; fornitura di accesso a reti di dati, in particolare a internet, a forum su internet, a rete globale su internet e a servizi di server; telecomunicazione di informazioni (incluse pagine web); messaggi via web; servizi di inoltro di siti web; servizi di comunicazione e telecomunicazione, in particolare diffusione di programmi radiofonici e televisivi, diffusione diretta e via satellite il cui segnale può essere*

nuovamente diffuso da antenne televisive via cavo e da emittenti radiotelevisive terziarie o mediante servizi on-line via rete telematica ed informatica; servizi di radiotelefonata mobile; comunicazioni tramite terminali di elaboratori elettronici, trasmissione di messaggi, informazioni ed immagini con l'ausilio di un computer; servizi di posta elettronica; servizi di trasmissione elettronica di dati e documenti via computer; servizi di trasmissione di dati via rete globale informatica; servizi di fornitura di comunicazione audio, video e testuale on-line per le comunità on-line; servizi di fornitura di informazioni in materia di comunicazioni e telecomunicazioni, servizi di banche elettroniche relative ad argomenti di interesse generale per il pubblico nel campo educativo e del divertimento; servizi di agenzie d'informazione e di stampa; servizi di accesso ad un portale internet con contenuti commerciali.

- 41 *fornitura di siti web caratterizzati da esecuzioni musicali, video musicali, filmati correlati, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di musica digitale (non scaricabile) per siti internet mp3; pubblicazione di riviste web; servizi di educazione e di divertimento; servizi di educazione e di divertimento attraverso la televisione, la radio, via satellite e programmi internet; programmazione televisiva a fibre ottiche, via cavo, via internet, digitale o via satellite; televisione interattiva, giochi interattivi e competizioni interattive; divertimento interattivo, servizi educativi, sportivi e culturali per chi guarda la televisione; organizzazione di corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento, convegni, seminari, mostre, rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi a scopi formativi e culturali; servizi di attività culturali e sportive; edizione e pubblicazione on-line di libri, giornali, riviste, pubblicazioni, stampati, periodici e testi, film, registrazioni video e sonore; produzione e distribuzione di film; organizzazione di manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche e di varietà; produzione e rappresentazione di eventi e spettacoli televisivi e radiofonici; servizi di cronisti; reportage fotografici; fornitura di giochi on-line a partire da una rete informatica; servizi elettronici per giochi ottenuti via internet; fornitura di pubblicazioni on-line in forma di libri elettronici e-books; pubblicazione di libri elettronici, libri-audio, musica ed illustrazioni; giornali on-line in particolare blog, e-zine e riviste on-line; servizi di biblioteca on-line in particolare servizi librari relativi a riviste, libri e giornali.*

Adducevano gli oppositori che la comparazione dei segni ne rendeva evidente l'identità dal punto di vista letterale, fonetico e per pubblico di riferimento mentre i prodotti e servizi rivendicati dal richiedente nelle classi 25 e 42 erano alquanto simili a quelli riportati nelle opposte classi 35 e 41 se non altro sul piano della complementarietà creandosi così un concreto rischio di confusione e/o associazione.

L'Ufficio osservava che solo nelle deduzioni in risposta alla ministeriale gli oppositori, avevano indicato le classi rivendicate con il marchio anteriore omettendo comunque di specificare i prodotti e servizi non rilevanti ai fini dell'opposizione, da tanto derivandone l'inammissibilità dell'opposizione a sensi dell'art.176 lett.b cpc per cui pronunciava conforme declaratoria e disponeva il prosieguo dell'iter di registrazione del marchio opposto.

Proponevano ricorso gli oppositori eccependo-preliminarmente-l'invalidità del dispositivo che aveva accolto la domanda di registrazione di un marchio diverso da quello di cui era opposizione.

Denunciavano poi l'erroneità della decisione nel suo complesso posto che le prescrizioni contenute nell'art.176 cpi erano da intendersi rivolte anche all'Ufficio che in sede di comunicazione alle parti non aveva sollevato alcun rilievo al riguardo procedendo nell'istruttoria ed assegnando il fascicolo per il provvedimento finale per cui doveva

escludersi che eccezione del genere potesse essere posteriormente sollevata in sede decisoria quale ragione di inammissibilità della procedura .
Assumevano in ogni caso che nelle osservazioni a sostegno dell'opposizione era esaustivamente riportata l'indicazione dei servizi rilevanti
Chiedevano pertanto rimessione in istruttoria dell'opposizione per deciderne il merito .

Motivi della decisione

1.Osserva la Commissione che il rilievo preliminare degli opposenti e' fondato perche' in effetti la domanda di registrazione per la quale l'Ufficio ha disposto il prosieguo della registrazione non e' la RM2012C000289 bensì la MI2012C003826.

In tal senso va perciò corretto il dispositivo trattandosi di mero errore materiale insuscettibile di inficiare decisione che nel suo contesto motivazionale –nella parte dedicata all'esame comparativo-contiene l'esatta indicazione della dicitura di riferimento del segno opposto senza indurre ad equivoci di sorta .

2.Non possono essere invece accolti gli ulteriori rilievi degli opposenti avendo l'Ufficio fatto buon governo dei principi che regolano la procedura amministrativa di opposizione che dopo la fase istruttoria ben può concludersi sia con un provvedimento di merito(accoglimento o rigetto dell'opposizione)sia con un provvedimento di rito (irricevibilità o inammissibilità dell'opposizione)come consentito dall'art.182 cpi la cui formulazione introdotta dal decreto correttivo 131/2010 amplia il disposto del comma 7 dell'art.178.

Ne' il momento di valutazione di ricevibilità –ammissibilità dell'opposizione –preliminare all'esame sul merito con le inerenti attività procedurali ed investigative (artt.178 I° e II° comma cpi)può ritenersi precluso nella fase decisionale che e' quella appunto destinata all'enunciazione e valutazione del vizio-quand'anche non rilevato in anticipo- nei suoi effetti sull'esito dell'opposizione.

Il "frazionamento" dei passaggi proposto dagli opposenti che vorrebbero consumato in capo all'Ufficio il potere di emettere declaratorie di rito una volta dato corso all'istruttoria con le interlocuzioni di parte(art.178 III° comma cpi)non convince, non ravvisandosi nel procedimento contenzioso-amministrativo che contrassegna l'opposizione impedimenti interni e/o passaggi obbligati nell'affrontare le singole questioni coinvolgenti l'opposizione stessa.

3.Quanto alla decisione di inammissibilità adottata dall'Ufficio pur essa non merita censura.

Il modulo destinato all'atto di opposizione non reca alcuna indicazione dei prodotti o servizi su cui si basa l'opposizione richiamando solo la somiglianza confusoria dei segni e risultando perciò incompleto negli elementi caratterizzanti la contestazione e la materia del contendere che introduce dove l'esame comparativo dei segni in conflitto e' preceduto da quello merceologico tra le classi di riferimento.

Evidentemente questa indagine richiede che l'opposizione sia documentata(e motivata) *ab origine* sotto entrambi i profili diversamente risultando carente uno dei presupposti fondamentali per la decisione che l'opponente ha inteso colmare con successiva memoria argomentativa indicatrice delle classi rivendicate (ancorché omnicomprensive di prodotti e servizi non rilevanti)

Correttamente l'Ufficio ha dunque applicato il disposto dell' art.176 II° comma lett.b cpi il quale stabilisce la inammissibilità dell'opposizione che all'atto del deposito non contiene ,oltre alla identificazione del marchio anteriore, anche l'identificazione dei prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione come appunto nel caso.

Questa Commissione ha già avuto modo di precisare che la violazione della richiamata disposizione (come di quella seguente di cui al IV° comma lett.b sulla presentazione della documentazione utile a prova dei fatti addotti)non può essere sanata *ex post* con memoria(sent.40/2015)per cui va confermata la declaratoria di inammissibilità .

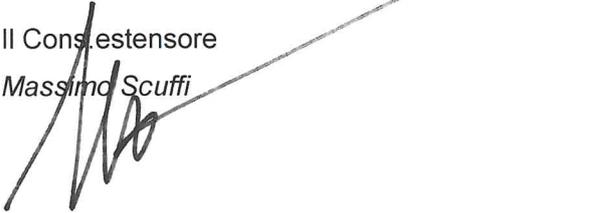
PQM

La Commissione dispone la correzione dell'errore di dispositivo del provvedimento impugnato ivi la domanda di registrazione del marchio opposto andando indicata con il n°. MI2012C003826.

Rigetta il ricorso nel resto.

Roma, 23.5.2016

Il Conestensore
Massimo Scuffi



Il Presidente
Vittorio Ragonesi



Depositaria Cognovini

Addi 19 luglio 2016

IL SEGRETARIO

