

RICORSO N. 7456

UDIENZA DEL 14 /03/2016

SENTENZA N. 41/16

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 prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VALERIA FIORE

contro

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

*

*

RICORSO N. 7456

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento 185/2015 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche **Ufficio**) ha valutato le istanze di opposizione rispettivamente nn. 321/12 e 317/12 presentate l'1 marzo 2012 dalla società IN.PRO.DI. INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE spa avverso il segno Capri di cui era stata chiesta la registrazione in data 21 ottobre 2011 per prodotti della classe 18 (cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria) e 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) da parte della sig. FIORE Valeria.

In particolare, l'Ufficio ha accolto l'opposizione n. 321/12 mentre ha rigettato l'opposizione n. 317/12.

L'opposizione n.321 si fondava sulla titolarità di due distinti marchi, il primo dei quali era nazionale e di tipo denominativo (cfr. CAPRI n. 396526, rinnovato con successive registrazioni nn. 980773 e 1483392), ed era stato registrato per alcuni prodotti della classe 3 (saponi, profumi, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici), 23 (filati e filati), 24 (tessuti, coperte da letto e tovaglie, articoli tessili) e 25 (articoli di abbigliamento).

Il secondo marchio su cui si fondava l'opposizione era invece comunitario e di tipo figurativo ed era stato registrato per alcuni prodotti della classe 3 (saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, shampoo, dentifrici), 18 (cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria), classe 25 (articoli di abbigliamento intimo ed esterno, scarpe, cappelleria).

Quanto invece all'opposizione 317, questa originariamente fondata sui marchi (italiano, comunitario, internazionale) 100% capri e 100% capri exciting linen rispettivamente per le classi 18 e classi 25, proseguiva poi in relazione al solo marchio nazionale anteriore 100% capri e quindi relativamente ai soli prodotti della classe 25.

Il richiedente, invitato con lettera del 20 gennaio 2014, ad avvalersi delle facoltà di cui all'art. 178, commi 2 e 5 CPI, produceva, entro il termine di legge, le proprie deduzioni, formulando contestuale istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore con riferimento alla classe 25.



Prorogato il termine per il deposito della documentazione a prova dell'uso effettivo del marchio, l'opponente presentava la suddetta documentazione in data 4 marzo 2015.

Valutando in modo integrato i fattori indispensabili ai fini della dimostrazione della prova dell'uso effettivo del marchio, l'Ufficio, accertava l'identità dei prodotti rivendicati e concludeva nel senso della media somiglianza tra i marchi in conflitto sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Alla luce di ciò ed in forza del principio di interdipendenza, secondo cui anche una debole somiglianza può essere compensata dalla citata identità, l'Ufficio riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 12 comma 1 lettera d) CPI e per l'effetto accoglieva l'opposizione n. 321/2012.

Propone ricorso contro il provvedimento de quo la Sig. Valeria Fiore sulla base di un unico motivo. In particolare, lamenta la debolezza dell'elemento verbale Capri in quanto fortemente descrittivo e pertanto riconosce nelle differenze del segno Puro Capri gli elementi su cui fare leva per richiedere la registrazione del segno.

Per l'effetto, chiede l'annullamento del provvedimento de quo e dunque la registrazione del marchio.

Con memoria si è costituita nei termini l'opponente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del Provvedimento de quo in quanto fondato e correttamente motivato.

Nel corso della discussione in udienza, ciascuna delle parti ha confermato la propria posizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che è posta all'attenzione della Commissione riguarda in generale la tutelabilità dei nomi geografici come segni distintivi e più specificamente il peso specifico da assegnare alle possibili varianti del toponimo per evitarne la confusione sul mercato.

In particolare, alla base della vicenda in esame vi sono due segni, tesi a contraddistinguere prodotti la cui identità o somiglianza non è oggetto di contestazione.

Mentre il marchio anteriore si contraddistingue per l'elemento denominativo CAPRI ancorché realizzato con una particolare grafia, il segno opposto si articola in due elementi figurativi, rappresentati rispettivamente da un campo rettangolare scuro che contiene l'espressione CAPRI in caratteri pieni bianchi e da una cornice rettangolare



all'interno della quale le parole PURO e CAPRI sono inserite senza una stilizzazione di specifico impatto.

L'elemento comune verbale tra i due marchi è costituito dalla espressione CAPRI così che i due segni possono essere ritenuti mediamente simili, senza che le rispettive grafie consentano di giungere a diversa conclusione.

Anche dal punto di vista fonetico, i due marchi presentano un grado di somiglianza medio, coincidendo foneticamente l'elemento CAPRI, che nel primo segno costituisce l'unico elemento verbale e nel secondo si unisce alla espressione PURO; i segni sono d'altra parte composti rispettivamente di 5 e di 9 lettere nonché di 2 e 4 sillabe che rendono differente, per ritmo ed accentazione, la rispettiva pronuncia.

Analoghe osservazioni valgono dal punto di vista concettuale, essendo la parola CAPRI presente in entrambi i segni ed evocando un concetto essenzialmente univoco per il consumatore nazionale di riferimento.

Ora, nel caso di specie, non è contestata la tutelabilità come marchio del segno CAPRI, nel pacifico presupposto che la sua "privatizzazione" sia subordinata all'assenza di un qualsiasi apprezzabile nesso tra le qualità del prodotto e la denominazione adottata, indispensabile per escluderne la valenza descrittiva e indurre a considerare la relativa denominazione alla stregua di una qualsiasi parola di fantasia (Tribunale Milano, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 18/04/2008, Distillerie Franciacorta S.p.a. c. Distillerie Sari di Saleri Riccardo & C., Sez. Spec. P.I. 2008, 1, 168). Né è contestata l'identità fra i prodotti rivendicati rispettivamente dal marchio anteriore e da quello contestato.

Ciò che è censurata è piuttosto la forza distintiva del marchio anteriore CAPRI.

In proposito, vale la pena avvertire che la suddetta capacità distintiva può essere originaria ovvero acquisita, e comunque dipende dalla circostanza che il toponimo venga utilizzato come nome di fantasia e costituisca una scelta di per sé originale, oppure sia corredata da accorgimenti originali o di fantasia, oppure abbia raggiunto, per notorietà, una rilevante forza distintiva (Cassazione civile, sez. I, 16/04/2008, n. 10071). Viceversa, la giurisprudenza più attenta ha da tempo riconosciuto che in mancanza di tali circostanze, laddove il toponimo sia meramente indicativo della regione dove il prodotto è realizzato, il marchio non assume alcuna specifica forza distintiva, e, pertanto, deve considerarsi debole, ai fini della tutela (Trib. Firenze Sez. Specializzata in materia di imprese, 04/03/2014).



Sulla base delle premesse che precedono, questa Commissione condivide l'iter logico-ricostruttivo seguito dall'Ufficio come pure le conclusioni a cui è pervenuto, in quanto il grado di «aderenza» e l'«aggancio concettuale» del marchio CAPRI ai prodotti che contraddistingue consentono di qualificare il segno mediamente forte (Trib. I Grado Comunita' Europee, 25/10/2005, n. 379).

Nel caso di specie, infatti, assume rilievo determinante l'idea originale dell'imprenditore di presentare il prodotto e la località associati all'attenzione del pubblico. Tale associazione, non essendo ispirata dalla tipicità del prodotto, non può che appartenere al patrimonio ideale di chi per primo la compie (Tribunale Roma, sez. IX, 10/06/2011, n. 12666).

In proposito, si condivide con l'Ufficio che, sebbene il dato mnemonico dei consumatori si soffermi prevalentemente sulla parte iniziale di un marchio verbale e che gli stessi lo percepiscano come un tutt'uno, tale regola non esclude la propria eccezione secondo la quale il pubblico può suddividere il marchio negli elementi che lo compongono e che maggiormente gli suggeriscono un significato concreto o una parola nota o una a questa somigliante.

Residuale nel caso di specie risulta poi la rilevanza delle particolari grafie utilizzate, in quanto il consumatore nel fare riferimento ad un marchio è normalmente più portato a descriverlo pronunciandolo che non facendo riferimento alle sue caratteristiche grafiche. E ciò nonostante che per i prodotti di abbigliamento, l'impressione visiva non è irrilevante nella valutazione del rischio di confusione per cui le caratteristiche grafiche possono condizionarne l'attenzione.

D'altra parte, il confronto fra i segni basato sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto della circostanza che nessuno dei due segni presenta elementi distintivi dominanti, conforta tale conclusione.

Quanto al carattere distintivo del marchio anteriore, l'opponente non ha rivendicato un carattere distintivo accresciuto dall'uso intensivo del marchio e dalla sua notorietà. Per l'effetto, la Commissione, come già l'Ufficio, riconosce al segno anteriore una qualità distintiva intrinseca, non esistendo alcun rinvio concettuale al settore merceologico dei prodotti appartenenti alle classi 18 e 25.

Rispetto al generalizzato pubblico di riferimento, il livello di attenzione prestato dai consumatori risulta di tipo ordinario. E ciò tanto più che i prodotti in questione sono identici per natura, modalità di uso e destinazione e possono essere commercializzati attraverso gli stessi canali di vendita e distribuzione.

Quanto alla valutazione globale, è appena il caso di avvertire che i segni sono percepiti dal consumatore come un tutt'uno di cui rimane un dato mnemonico sostanzialmente impreciso con la conseguenza che il consumatore, al momento della scelta, non effettuerà un raffronto analitico fra gli stessi ed eventuali differenze – che sarebbero percepibili in presenza dei due marchi – finiranno per affievolirsi e svanire soprattutto se riferite agli elementi meno caratterizzanti e distintivi di un segno quali grafie o effetti geometrici di scarsa stilizzazione. Per contro, la compresenza nei due segni dell'espressione CAPRI, isola campana turisticamente molto nota anche con riferimento al settore della moda potrebbe facilmente ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio di confusione e associazione fra i segni destinati a contraddistinguere articoli appartenenti alla medesima categoria merceologica.

In conclusione, la Commissione riconosce una relativa forza distintiva all'elemento verbale Capri e valuta che le differenze del segno Puro Capri di cui si chiede la registrazione siano insufficienti ad evitare il rischio di confusione e associazione al marchio anteriore sul mercato, con conseguente rigetto del ricorso.

Pertanto, essendo fondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, con la condanna alle spese del ricorrente, liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso in epigrafe proposto dalla sig. FIORE Valeria.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Roma, 14 marzo 2016

L'Estensore

Valeria Falce

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

04/03/2016
19 luglio 2015
IL REGISTRARIO
P. Quinto