

RICORSO N. 7458

UDIENZA DEL 23/05/2016

SENTENZA N. 46/16

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. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IN.PRO.DI INGHIRAMI PROD. DISTRIB. SPA

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

La sig.ra Valeria Fiore, in data 20 gennaio 2012, 15/3/2012 ha depositato la domanda di registrazione di marchio figurativo NA2012C000333 avente per oggetto il segno SARTORIA CAPRI HANDMADE qui riprodotto:



rivendicante i prodotti della classe 25: "articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria"

La domanda, ritenuta registrabile, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM dei marchi di impresa n. 14 del 10/8/2012.

In data 28/11/2012 la società IN.PRO.DI. INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE spa, per il tramite del proprio mandatario, ha depositato un atto di opposizione contro tutti i prodotti rivendicati dalla suddetta domanda basandolo sui seguenti diritti anteriori:

- marchio denominativo nazionale **CAPRI** n. 396526 depositato in data 11/12/1981 e registrato per i seguenti prodotti: classe 3: saponi, profumi, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici ;classe 23: fili e filati;classe 24: tessuti, coperte da letto e tovaglie, articoli tessili ;classe 25: articoli di abbigliamento;detto marchio è stato successivamente rinnovato con registrazioni nn. 980773 e 1483392;
- marchio comunitario figurativo n. 2689891 **CAPRI** depositato in data 6 maggio 2002 per contraddistinguere i seguenti prodotti: classe 3: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, shampoo, dentifrici classe 18: cuoio e imitazioni di esso, articoli

in queste materie non compresi in altre classi, pelli di animali, borse, borsette, borselli, borsellini, bauli e valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria; classe 25: articoli di abbigliamento intimo ed esterno, scarpe, cappelleria.

La titolare del marchio anteriore ha esposto i motivi dell'opposizione sostenendo la sostanziale somiglianza fra segni contrapposti — il segno opposto contiene l'espressione CAPRI in cui consistono i marchi anteriori e l'identità/affinità dei prodotti rivendicati in classe 25 con entrambi i marchi - chiedendo il rigetto della domanda di registrazione di marchio per i motivi riconducibili all'art. 12 comma 1 lettera d) CPI.

In particolare ha sottolineato che nel marchio richiesto dalla Fiore l'elemento verbale è destinato a costituire il dato preminente rispetto a quello figurativo non potendosi procedere ad un esame dettagliato e contemporaneo dei segni posti visivamente a confronto tra loro. Per lo stesso motivo i marchi sarebbero foneticamente simili e anche concettualmente, essendosi concentrata l'analisi dei segni sull'espressione CAPRI.

La richiedente, in data 7 ottobre 2013, ha depositato le proprie deduzioni, con cui, ha posto l'accento sul fatto che il marchio anteriore nazionale contraddistingue i soli prodotti "articoli di abbigliamento" con esclusione di "scarpe e cappelleria" rivendicati con il segno opposto e ha contestato l'affinità fra gli stessi; per quanto concerne invece il marchio anteriore comunitario lo stesso contraddistingue l'abbigliamento "intimo ed esterno" operando così una limitazione della relativa categoria merceologica. Sotto il profilo visivo il marchio contestato sarebbe caratterizzato dal particolare elemento figurativo raffigurante un manichino di sartoria. L'espressione CAPRI, riprodotta in posizione sottostante, sarebbe poi di dimensioni tali da rendere la stessa irrilevante nell'economia del segno e ciò renderebbe i segni in conflitto dissimili anche sotto gli aspetti fonetico e concettuale. In particolare il marchio da essa richiesto è composto — oltre che da un elemento figurativo - da due elementi verbali

separati uno dei quali consiste nella parola CAPRI condivisa con il marchio anteriore di cui costituisce unico e distintivo elemento.

L'Ufficio ha rigettato l'opposizione.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la IN.PRO di INGHIRAMI con cui ha sostenuto il carattere distintivo normale del segno Capri in relazione agli articoli di abbigliamento ed ha contestato che l'elemento figurativo del manichino inserito nel marchio della richiedente potesse avere un carattere distintivo autonomo e che nel predetto marchio complesso il carattere distintivo era costituito dalla parola Capri onde i marchi in conflitto erano concettualmente simili, restando fermo che i prodotti (classe 25 abbigliamento) erano identici

Motivi della decisione.

Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.

A livello visivo il marchio anteriore nazionale denominativo è costituito dalla sola espressione CAPRI in caratteri standard, maiuscoli di colore scuro; il marchio anteriore comunitario riproduce sempre l'espressione CAPRI realizzati con caratteri in particolare grafia, di colore bianco e collocati all'interno di un campo scuro.

Il segno contestato è un marchio complesso composto da un elemento figurativo consistente nella silhouette scura di un manichino in uso nei laboratori di sartoria o nei locali di vendita dei prodotti di abbigliamento. In posizione sottostante e centrale è presente il termine SARTORIA la cui T sta a rappresentare lo stelo di appoggio del manichino. La lettera in questione è di dimensioni maggiori rispetto alle altre lettere S, A, R, O, R, I, A. In posizione ulteriormente sottostante e centrale sono presenti, su due linee parallele, le parole CAPRI ed HANDMADE di dimensioni rispettivamente sempre inferiori alla precedente.

Da quanto sopra si evince che il marchio della ricorrente è un marchio denominativo , mentre quello della richiedente è un marchio complesso .

Va rammentato che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che quest'ultimo tipo di marchio è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno o alcuni di essi dotati di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalità . (Cass 7488/04; Cass 12860/05).

Il marchio complesso si distingue, come è noto, da quello d'insieme in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone, o almeno alcuni di essi ,è tutelabile autonomamente come marchio , nel caso del marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come private ma lo è soltanto il loro insieme.

Nel caso di specie all'interno del marchio della richiedente , l'elemento visivamente assolutamente dominante è costituito dal manichino e della collegata parola Sartoria mentre le parole Capri e handmade risultano residuali e di scarsa evidenza nel complesso del segno . Da ciò discende che nella mente e nella memoria del consumatore l'immagine che viene a residuare , in base alla quale viene poi effettuata la valutazione di identità o somiglianza dei segni , è necessariamente quella del manichino con la parola Sartoria .

Si ricorda a tale proposito che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1249/2013, ha già

chiarito che tra gli elementi che compongono un marchio, quello figurativo può, in alcuni casi, avere un carattere distintivo superiore rispetto a quello verbale non esistendo una astratta gerarchia tra gli stessi non potendosi attribuire un valore assoluto al principio secondo cui il dato mnemonico imperfetto del consumatore di riferimento è normalmente condizionato dalla parte verbale di un marchio

I due marchi in esame sono pertanto sostanzialmente dissimili in quanto la comunanza della parola Capri non è in grado di creare una somiglianza tra gli stessi né un rischio di confusione in ragione del carattere residuale e scarsamente evidenziato della parola Capri nel segno della richiedente.

Quanto all'esame fonetico mentre il marchio della ricorrente è costituito dalla sola parola Capri di cinque lettere quello della richiedente è composto da tre parole in cui quella di maggiore impatto nella mente di chi ascolta la denominazione del marchio è di regola la prima e cioè "sartoria" mentre le altre "Capri " e "handmade" vengono percepite in misura meno rilevante .

Sotto il profilo concettuale, mentre il marchio denominativo " Capri" evoca immediatamente l'isola quello della resistente evoca invece in modo prevalente il concetto che il capo di abbigliamento sia frutto di una lavorazione sartoriale in cui il collegamento con l'isola presenta un carattere molto più sfumato e non preminente.

Complessivamente deve quindi ritenersi che i due marchi non sussiste rischio di confondibilità presso il consumatore medio in quanto l'elemento denominativo comune " Capri " risulta nel marchio della richiedente del tutto secondario e di recessiva percezione rispetto agli altri segni che costituiscono il marchio complesso in cui è inserito in modo tale da non essere in grado di attirare e concentrare su di esso l'attenzione del pubblico.

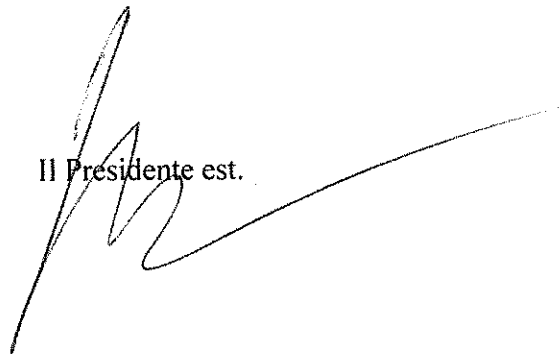
In tale contesto il fatto che i prodotti in relazione ai quali si chiede la protezione della

privativa siano tra loro identici o simili risulta privo di rilevanza .

Il ricorso va quindi respinto. Non avendo la convenuta svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese.

Roma 23.5.16

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 12 agosto 2016

IL SEGRETARIO

P. Ciunto