

RICORSO N. 7339

UDIENZA DEL 16.12.2013

SENTENZA N. *M/14*

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. <b>Vittorio RAGONESI</b>         | - Presidente |
| 2 Dott. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Relatore   |
| 3. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>            | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Ascoltato il rappresentante della parte ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**Gallozzi Group S.p.A.**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

\*        \*        \*

*Ritenuto in fatto*

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha respinto l'opposizione (n. 289 del 2011) proposta, in data 13 dicembre 2011, da **Gallozzi Group S.p.A.** e, per essa, dallo *Studio di consulenza Brevetti Cioncoloni*, contro la **ADV KAILOS S.a.S. di Nocera Maria Maddalena** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. SA2011C000214 (pubblicata sul Bollettino Marchi n. 3 del settembre 2001) relativo al segno figurativo <<*Marina D'Arechi Restaurant*>>, per la sua richiesta di registrazione nell'ambito della classe 43 (*Ristorazione -alimentazione; alloggi temporanei*, secondo l'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi).

L'opposizione era basata sul diritto anteriore costituito dal marchio nazionale denominativo <<*Marina D'Arechi*>>, relativo ai prodotti e servizi della classe 39 (*trasporto imballaggio e deposito di merci, organizzazione di viaggi*) e da un marchio complesso costituito dalle parole <<*Marina D'Arechi port village*>> insieme con un disegno stilizzato (uno stilema) raffigurante una vela triangolare tesa al vento e riferibile alle classi di beni nn.14, 22, 24, 25, 28, 39, 37, 39 e 42.

2. Secondo l'opponente vi sarebbe identità tra i marchi ed i prodotti o servizi rivendicati dalla richiedente con quelli anteriori e, a tal proposito, ha dedotto: la notorietà dei propri marchi e il rischio della confondibilità, anche per associazione, tra i segni in questione; la decettività e l'agganciamento del marchio della richiedente al marchio dell'opponente.

3. L'esaminatore nominato, ai sensi del'art. 183 CPI, ha anzitutto circoscritto il *thema decidendum* costituito dalla sola valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett *d*), CPI, con esclusione di ogni esame relativo alla mala fede del richiedente, alla decettività e all'agganciamento del marchio della richiedente a quelli dell'opponente, riservati ad altra sede.

3.1. Nel merito, con riferimento ai criteri interpretativi di accertamento della confondibilità dei segni, di cui al cit. art. 12, ed alla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, l'esaminatore ha valutato i punti di somiglianza, costituiti dalla parte verbale dei tre segni ma ha escluso che vi possa essere somiglianza o affinità tra le classi di beni e servizi riferiti ai tre diversi marchi, in quanto nessuna somiglianza o affinità potrebbe ipotizzarsi tra la classe della *ristorazione (alimenti); alloggi temporanei*, riferibile al marchio oggetto di opposizione, con quella relativa al *trasporto, imballaggio e deposito di merci, organizzazione di viaggi* nonché alle

classi di cui al marchio complesso, attinenti alla *costruzione, gestione e servizi di infrastrutture portuali*.

L'esaminatore ha ritenuto non provata l'affermazione dell'opponente circa l'antecedente notorietà del complesso turistico, realizzato sulla Costiera Amalfitana, avente lo stesso nome e costituente il richiamo per il pubblico rilevante. In particolare, la documentazione prodotta dall'opponente sarebbe di incerta origine, priva di data certa, incompleta ed irrilevante.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 182 CPI, la **Gallozzi Group S.p.A.**, con atto depositato il 2 luglio 2013. Con esso la società ha anzitutto contestato il diniego di anteriore notorietà del proprio marchio complesso rispetto alla domanda opposta, depositata il 1.7.2011, come risulterebbe dall'atto concessorio della Regione Campania, del 2008, a cui sarebbe seguita una vasta eco sui media (la ricorrente allega, al riguardo n. 26 ritagli di stampa datati dall'aprile 2010 all'agosto 2011) anche sulla base dagli eventi indicati (inaugurazione nel porto, nel luglio 2010; partecipazione alla Fiera di Dusseldorf, del febbraio 2011; partecipazione a Nauticsud, nel marzo 2011). In alcuni documenti sarebbe presente anche il riferimento alle attività di ristorazione.

Sussisterebbero perciò le tre condizioni richieste dall'art. 12, lett. d), del CPI per il divieto di registrazione del marchio, e precisamente:

- a) L'identità o la notevole somiglianza dei marchi;
- b) L'identità dei prodotti o servizi, avendo l'opponente utilizzato il marchio per pubblicizzare anche i servizi di ristorazione del porto;
- c) Il rischio di confusione per il pubblico, anche in ragione della possibilità di associazione fra i due segni in contestazione.

In particolare, il preuso del marchio sarebbe stato dimostrato dalla produzione documentale e potrebbe esserlo anche a mezzo di testimoni, ai sensi dell'art. 136 CPI. La pubblicità del marchio, inoltre, sarebbe avvenuta non solo a livello locale ma anche in ambito nazionale.

5. All'udienza odierna sono comparsi l'esaminatore e la ricorrente, i quali hanno interloquito secondo rito. All'esito, la causa è stata riservata in decisione.

*Considerato in diritto*

1. E' posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno figurativo <<Marina D'Arechi Restaurant>>, nell'ambito della classe 43 (Ristorazione -alimentazione; alloggi temporanei), da parte di società che ha

proposto domanda di registrazione n. SA2011C000214 (pubblicata sul Bollettino Marchi n. 3 del settembre 2001) e della fondatezza del provvedimento negativo dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che ha respinto l'opposizione (n. 289 del 2011) proposta, in data 13 dicembre 2011, da **Gallozzi Group S.p.A.** titolare di diritti anteriori.

2. Osserva la Commissione che, contrariamente a quanto affermato dal funzionario ministeriale di cui all'art. 183 CPI, sussistono tutte le condizioni stabilite dall'art. 12, lett. d), del CPI perché si vieti alla richiedente la registrazione del marchio <<Marina D'Arechi Restaurant>>, così ritenendo del tutto irrilevante ogni altra considerazione svolta in riferimento al presunto preuso del marchio da parte dell'odierna ricorrente ed alla tempestività delle produzioni documentali, rivelatesi del tutto irrilevanti nel giudizio.

E' noto, infatti che solo la contestuale sussistenza delle tre condizioni poste dalla fattispecie astratta, di cui all'art. 12, lett. d), del CPI, consente di respingere l'istanza posta dal privato, il quale – in nome e nel diritto costituzionale della libertà d'impresa – chiede di potersi avvalere del segno distintivo proposto per la registrazione.

Nonostante tale premessa, comune a quanto affermato dall'Ufficio nella sua decisione del 23 aprile 2013, le valutazioni di questa Commissione si discostano da quelle risultanze per le ragioni che seguono.

3. Identità o la notevole somiglianza dei marchi.

Non può essere contestata essendo stata parzialmente rilevata anche dall'esaminatore ai §§ 8 e 9 della propria decisione. Il marchio di cui si chiede la registrazione (<<Marina D'Arechi Restaurant>>), proprio per il carattere <<del tutto descrittivo e marginale>> della <<specificazione Restaurant>>, si palesa come notevolmente somigliante a quelli registrati dalla società ricorrente: il marchio nazionale denominativo <<Marina D'Arechi >>, relativo ai prodotti e servizi della classe 39 (*trasporto imballaggio e deposito di merci, organizzazione di viaggi*) e il marchio complesso costituito dalle parole <<Marina D'Arechi port village>> insieme con lo stilema raffigurante una vela triangolare tesa al vento e riferibile alle classi di beni nn.14, 22, 24, 25, 28, 39, 37, 39 e 42.

Osserva giustamente l'esaminatore che, con riferimento al primo dei due marchi oggetto del diritto anteriore, si ha una vera e propria identità del segno che si rappresenta ed esaurisce nell'elemento verbale descrittivo <<Marina D'Arechi >> comune e centrale anche per il segno oggetto dell'odierna opposizione. Ciò che sarebbe già sufficiente ai fini della nostra analisi.

Tale aspetto, diversamente da quanto opina l'esaminatore, è altresì rilevante anche in riferimento all'altro marchio, caratterizzato sì dalla presenza dello stilema e dal riferimento "marginale" (parole del funzionario) alla dicitura "*port village*", ma pur sempre incentrato sul primato di <<Marina D'Arechi >> che apre e dà forza al diritto registrato.

4. Identità dei prodotti o servizi, avendo l'opponente utilizzato il marchio per pubblicizzare anche i servizi di ristorazione del porto.

E' in ordine a questo elemento della fattispecie che si deve prendere la maggior distanza dalle conclusioni a cui è giunto l'esaminatore, il quale ha affermato che nessuna somiglianza o affinità può ipotizzarsi tra la *Ristorazione -alimentazione; alloggi temporanei* e i beni e i servizi oggetto della registrazione dei due marchi anteriori.

Infatti, con particolare riferimento alle categorie merceologiche di cui al segno complesso già registrato (<<Marina D'Arechi port village>>), non può negarsi che, attraverso un'interpretazione evolutiva delle categorie (merceologiche e dei servizi) altrimenti rigidamente bloccate nella loro fissità originaria, le attività afferenti all'esercizio portuale, per come esse oggi si sono evolute e sviluppate nella realtà da tutti percepita, non solo non escludono ma normalmente comprendono anche le varie attività di ristorazione, esercitate in tante e diverse forme (il *self-service*; le trattorie o i ristoranti; i bar ristoro, i club con servizi di ristorazione, i *pub*, ecc.). Non può, pertanto, ritenersi esclusa la confondibilità in ragione di una diversità solo formale delle categorie, per le quali viene chiesta la registrazione, senza compiere un'analisi che faccia riferimento alle vicende storico-evolutive delle attività e dei servizi portuali, quali si sono manifestate in questi ultimi decenni della vita economico-sociale dell'Occidente.

5. Il rischio di confusione per il pubblico, anche in ragione della possibilità di associazione fra i due segni in contestazione.

Anche riguardo a tale elemento della fattispecie si deve dissentire con l'Ufficio.

Le opposte conclusioni, infatti, sono state ricavate proprio dalla diversità riscontrata in ordine alle categorie di beni e servizi e di cui si è detto sopra.

Ma una volta che si sia pervenuti all'opposta conclusione si comprende che il rischio di confusione per il pubblico sia non solo possibile ma anche altamente probabile, con lesione del diritto anteriore del ricorrente.

6. Concludendo, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, deve essere rigettata la richiesta di registrazione del marchio avanzata da **ADV KAIDOS S.a.S. di Nocera Maria Maddalena**.

Tenuto conto dell'enunciazione del principio di diritto di cui al § 4 della motivazione (che costituisce una novità interpretativa prima mai affermata) e delle incongruenze rilevate dall'esaminatore con riguardo alle produzioni documentali di parte ricorrente, deve disporsi la compensazione delle spese procedurali e processuali tra le parti.

### PQM

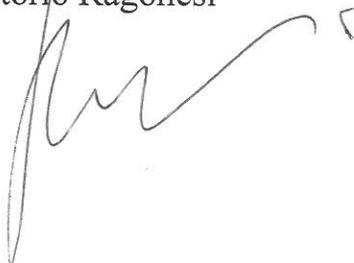
Accoglie il ricorso in opposizione proposto, in data 13 dicembre 2011, da **Gallozzi Group S.p.A.** e, per l'effetto, rigetta la richiesta di registrazione del marchio n. SA2011C000214 (pubblicata sul Bollettino Marchi n. 3 del settembre 2011) relativo al segno figurativo <<Marina D'Arechi Restaurant>>, per la sua richiesta di registrazione, nell'ambito della classe 43 (*Ristorazione -alimentazione; alloggi temporanei*), avanzata da **ADV KAIDOS S.a.S. di Nocera Maria Maddalena**.

Compensa tra le parti le spese di procedura e dell'odierno giudizio.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013

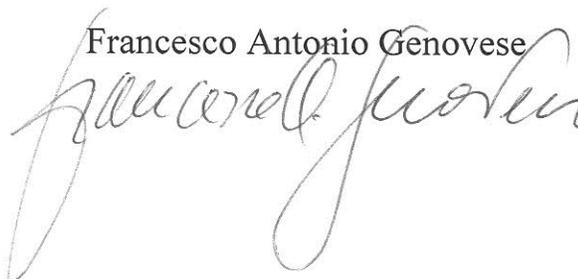
Il Presidente

Vittorio Ragonesi



L'Estensore

Francesco Antonio Genovese



Deposito in Segreteria

Addi 24 febbraio 2014

Il SEGRETARIO

P. Di Cunto

