

RICORSO N. 7351

UDIENZA DEL 16.12.2013

SENTENZA N. 16/14

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:

**Imperial 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. 3 del 2012) proposta, in data 30 dicembre 2011, da **Imperial S.p.A.** e, per essa, dallo *Studio Bugnion spa*, contro la **Luigi Auletta Alta Moda srl** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. NA2011C0001183 (pubblicata sul Bollettino Marchi n. 4 del 6 ottobre 2001) per il segno <<Miss Impero>>, per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti ed ai servizi rientranti nelle classi 03, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 41, ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.

L'opposizione era basata sul diritto anteriore costituito dal marchio comunitario n. 256347 e del marchio nazionale denominativo <<Imperial >>, relativo ai prodotti delle classi 03 (articoli di profumeria e cosmetici, ecc.), 18 (cuoio e sue imitazioni, ecc.), 24 (tessuti e prodotti tessili, ecc.), 25 (articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria) e sul rischio di confusione in relazione al marchio complesso costituito dalle parole <<Miss Impero >>.

2. Secondo l'opponente vi sarebbe stata identità tra i marchi ed i prodotti o servizi rivendicati dalla richiedente con quelli anteriori e, a tal proposito, ha dedotto: il rischio di confusione tra i segni in questione per la somiglianza dei marchi a livello visivo, fonetico e concettuale e per l'identità e affinità dei prodotti interessati.

3. L'esaminatore 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 ai prodotti ove si dovesse concludere, come ha concluso, per la non sussistenza del rischio di confusione tra i marchi.

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 escluso l'esistenza di punti di somiglianza, tra i marchi in comparazione, svolto sia a livello visivo che fonetico che concettuale.

L'esaminatore ha, innanzitutto, escluso la somiglianza a livello visivo per il consumatore medio atteso che la componente prevalente all'interno del marchio opposto è la parola <<Miss>> posta davanti al termine <<Impero>>, così prevalente anche secondo una consolidata giurisprudenza. A livello fonetico, la presenza della parola <<Miss>> nel marchio opposto imprimerebbe un'intonazione ed un ritmo (<<Miss Im-Pe-Ro>>) ben diverso alla sillabazione rispetto al marchio anteriore. Infine, a livello concettuale, il pari esito negativo dell'indagine è stato motivato con il

riferimento all'impero, proprio del marchio anteriore, rispetto a quello di dominio di un imperatore e, nella specie, di una Miss, ossia di una donna eccezionalmente bella.

Egli ha poi concluso per l'assenza di carattere fortemente distintivo del marchio anteriore, in quanto il significato del termine <<Imperial>> non avrebbe alcuna attinenza concettuale con i prodotti ad esso collegati, così risultando alla fine un dato normale; e per la direzione dei prodotti verso un grande pubblico, con un livello di attenzione medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

**3.2.** L'esaminatore ha perciò escluso che l'elemento dominante del marchio opposto possa essere identificato nelle cinque lettere comuni ai due marchi (<<Imper>>), essendo dominante la parola inglese <<Miss>>, richiamante la bellezza femminile e, quindi, la non sussistenza del rischio di confusione tra i marchi comparati, risultando superfluo anche l'esame del secondo marchio anteriore, quello nazionale, in quanto identico a quello comunitario.

**4.** Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la **Imperial S.p.A.** con atto notificato il 10 settembre 2013, affidato a due motivi.

**4.1.** Con il primo motivo, articolato in tre diversi profili, la società lamenta l'erronea valutazione della capacità distintiva posseduta dal proprio marchio, in riferimento all'erroneo impiego dei criteri di valutazione della somiglianza tra i segni e alla mancata applicazione del principio di valutazione globale del rischio di confusione

**4.1.1.** Innanzitutto, secondo la ricorrente, sarebbe errata ed incompleta la valutazione del gradiente di capacità distintiva posseduta dal marchio *Imperial*. Infatti, il marchio, diffusamente utilizzato sin dai primi anni 80 sarebbe un segno distintivo forte (ossia dotato di intensa capacità distintiva in considerazione della distanza semantica rispetto ai prodotti contrassegnati) e notorio, non solo in ambito nazionale (dove esisterebbero ben 80 negozi monomarca), come dimostrata dalla sua massiccia diffusione nel tempo, per mezzo di pubblicità apparsa sulle più note riviste del settore.

**4.1.2.** In secondo luogo, secondo la ricorrente, sarebbe stato necessario compiere una comparazione tra i segni secondo una prospettiva globale e sintetica. Infatti, il *modus procedendi* dell'esaminatore sarebbe stato errato, in quanto egli avrebbe dovuto, dapprima individuare il nucleo espressivo del marchio *Imperial*, per poi valutarne l'inclusione, sotto il triplice profilo (visivo, fonetico e concettuale) nel segno *Miss Impero*, e, infine, segnalare la presenza di elementi estranei al detto nucleo e il loro peso rispetto all'economia complessiva del marchio in esame. Nella specie, il nucleo distintivo del segno *Imperial* (sotto il profilo visivo, costituito dalla parola; sotto il

profilo fonetico, dal suono pronunciato attraverso le tre emissioni *Im-Pe-Rial*; sotto il profilo concettuale, della duplice accezione di “attinente all’impero” e di “ sontuoso, esclusivo”) ricorrerebbe anche nel segno *Miss Impero*. Infatti, sotto il profilo visivo, il segno posteriore sarebbe caratterizzato dalla presenza di più della metà del testo di cui si compone il marchio anteriore, la cui ulteriore porzione, costituita dal termine *Miss*, non sarebbe in grado di orientare la percezione del pubblico per la sua debolissima capacità distintiva (dato l’uso frequente di quel termine nel settore dell’abbigliamento ed affini). Del resto, anche sotto il profilo fonetico la componente *Miss* non sarebbe in grado di catturare l’attenzione del pubblico e così non potrebbe compensare gli aspetti identitari delle componenti più significative dei due marchi. Infine, anche sotto il profilo concettuale la componente *Miss* sarebbe inidonea a modificare il contenuto dell’accezione della parola *Imperial* (pressoché identica a *Impero*: “suntuoso, esclusivo”), non avendo alcuna ulteriore valenza distintiva, perché idonea solo a descrivere la linea rivolta al giovane pubblico femminile.

**4.1.3.** In terzo luogo, secondo la ricorrente, sarebbe stato necessario compiere una valutazione tra i segni in rapporto ai prodotti contraddistinti dai due marchi. Nella specie, entrambi i marchi sarebbero utilizzati per contraddistinguere capi di abbigliamento (classe n. 25) a cui sarebbero affini anche i prodotti delle classi relative agli articoli di cuoio (classe n. 18) prodotti tessili (classe n. 24), secondo una tendenza espansiva che vede l’impresa, una volta raggiunto un buon grado di notorietà nell’ambito dell’abbigliamento, estendere la produzione contraddistinta dal marchio anche ad articoli tessili, quali la biancheria della casa, prodotti in cuoio e simil-cuoio, ecc.

Orbene, considerando l’identità dei prodotti contraddistinti dai due marchi in conflitto e dall’affinità dei restanti, si dovrebbe concludere per la confondibilità del marchio successivo con quello anteriore anche sotto l’ulteriore profilo del rischio di associazione.

**4.2.** Con il secondo motivo, la società lamenta l’omesso esame del giudizio di confondibilità con riferimento al marchio nazionale *Imperial* n. 936.204, registrato anche per i prodotti compresi nella classe 3, in tal modo omettendo una parte del giudizio con riferimento ad altra classe di prodotti.

**5.** In prossimità dell’udienza la società opposta ha depositato memoria contenente controdeduzione al ricorso di parte avversa ed in sede di discussione ha chiesto la sospensione del giudizio, pendendone altro avanti al Tribunale di Napoli avente carattere pregiudiziale (proc. n. 34873/13) cui si è opposta la parte ricorrente.

*Considerato in diritto*

1. Osserva la Commissione che la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di altro, pendente davanti all'AGO, peraltro neppure definito e documentato quanto ai suoi esatti contenuti, ma parlandosi semplicemente di un'azione di nullità dei marchi «*Imperial*», non può essere accolto avendosi semmai una pregiudizialità opposta e rovesciata, per il valore pregiudicante del presente giudizio riguardante la registrabilità del marchio di cui sopra (costituente il titolo amministrativo), rispetto ad ogni altro giudizio attinente al marchio che quel titolo suppone.

2. Nel merito, e riunendo la trattazione dei tre motivi di doglianza, tra loro strettamente connessi, si osserva che l'opposizione alla registrazione del marchio oggetto della richiesta della **Luigi Auletta Alta Moda srl** (domanda di registrazione del marchio n. NA2011C0001182) per il segno «*Miss Impero*», relativa ai prodotti ed ai servizi rientranti nelle classi 03, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 4, in conformità della valutazione positiva datane dall'Ufficio, non è fondata e deve essere respinta.

Invero, il marchio di cui si teme la confusione (ovvero, il marchio comunitario n. 256347 e il marchio nazionale denominativo «*Imperial*», relativo ai prodotti delle classi 03, 18, 24 e 25) è costituito dallo sviluppo della parola «*Impero*» che è, propriamente, un elemento debole e quindi inidoneo a respingere, come imitativi, quei marchi che utilizzino, la radice «*Imper*», specie se (come nel caso in esame) nell'ambito di marchi complessi.

Infatti, la radice comune al marchio «*Imperial*» di cui si teme il rischio di confusione, nel caso in esame risulta, non solo declinata nel sostantivo «*Impero*», ma anche inserita in un marchio letterario costituito dalle parole «*Miss Impero*».

Ne discende la validità delle osservazioni svolte dall'Ufficio per disattendere l'opposizione proposta dalla società ricorrente.

Infatti, a livello visivo la componente prevalente all'interno del marchio opposto è la parola «*Miss*» posta davanti al termine «*Impero*»; a livello fonetico, la presenza della parola «*Miss*» nel marchio opposto imprime un'intonazione ed un ritmo («*Miss Im-Pe-Ro*») ben diverso alla sillabazione rispetto al marchio anteriore («*Im-Pe-Ri-Al*»); e, a livello concettuale, il pari esito negativo discende dalla connessione con l'aspetto dominante di una bella donna (sul territorio dello stile), significante una sorta di appartenenza ad una superiore qualità.

Del resto è stato, anche di recente affermato dalla SC (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1249 del 18/01/2013, Rv. 624851) che «il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.».

Nella specie si può concludere il marchio debole anteriore non corre il pericolo di confusione da parte di un marchio composito che la detta debolezza ha ulteriormente diluito in una nuova entità, avente una sua originale capacità distintiva.

Insomma difetta il pericolo di confusione, sia in rapporto alla debolezza del marchio anteriore, sia riguardo alla sufficiente differenziazione del marchio composito recante al suo interno, ma non in posizione dominate, anche la radice linguistica comune «Imper», senza che questa possa comportare un pericolo significativo per i titolari del diritto anteriore.

Vi sono ragioni (la complessità del ragionamento giudiziale) per compensare le spese del giudizio, fra le parti.

### PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

Vittorio RAGONESI

L'ESTENSORE

Francesco Antonio GENOVESE



Depositato in Segreteria

Addi 24 febbraio 2014

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*