

RICORSO N. 7364

SENTENZA N. 28/14

UDIENZA DEL

17/03/2014

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. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 3. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Antonio Genna

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

In data 23 giugno 2011, il Sig. Razza Andrea depositava domanda di marchio n. RM2011C004182, pubblicata in data 5 agosto 2011, relativamente al marchio "il Mondo dei Doppiatori" per i servizi della Classe 35 (pubblicità; gestione di affari commerciali), della Classe 38 (telecomunicazioni), della Classe 41 (educazione; formazione; divertimento; attività culturali) e della Classe 42 (servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione servizi di analisi e ricerca industriale; progettazione e sviluppo di hardware e software).

In data 31 ottobre 2011 il Sig. Genna Antonio presentava opposizione invocando l'art. 8 C.p.i. (diritti anteriori) per il segno notorio "il Mondo dei Doppiatori", quale "segno usato in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo", assumendosi legittimato all'opposizione in quanto "avente diritto".

Adduceva che tale denominazione era stata da lui utilizzata sin dalla sua origine nel 2002 per indicare le stesse attività per le quali il Sig. Razza chiedeva la registrazione del marchio, lamentando la confusione che si sarebbe venuta a creare tra gli operatori del settore.

Per contro il Razza replicava che quanto l'opponente intendeva tutelare rappresentava un semplice argomento e non un segno distintivo e non poteva quindi rientrare nelle previsioni dell'art. 8 cpi come non poteva essere fatto riferimento al disposto dell'art.12 invocabile solo nel conflitto con marchi registrati (come non era nel caso).

Con decisione del 4.10 2013 l'Ufficio respingeva l'opposizione posto che, in base alla documentazione allegata, non si evinceva un generale accreditamento del segno in termini di notorietà a livello nazionale ma solo una notorietà "relativa" e diffusa unicamente presso una determinata fascia di consumatori quali gli operatori del settore del doppiaggio, difettando pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art.8 cpi.

Proponeva ricorso il Genna insistendo per la notorietà del proprio segno come attestato dalla prodotta documentazione da cui risultava in maniera incontrovertibile come fosse stato autore ed utilizzatore per primo della denominazione "Il mondo dei doppiatori".

Invocava altresì l'applicabilità degli artt.14,19.2 e 22 cpi rivendicando per se la titolarità dell'altrui marchio ex art.118 cpi e comunque chiedendo la reiezione dell'avversa domanda di registrazione con condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa in € 5000,00 od in quell'altra ritenuta di giustizia con il favore delle spese di giudizio.

Motivi della decisione

Va innanzitutto precisato che la materia del contendere è da intendersi circoscritta alla applicabilità della norma dell'art.8.3 cpi così come invocata nel ricorso originario (non essendo stato richiamato l'art.12 c-d cpi), le altre disposizioni riportate in via rafforzativa in questa sede dall'opponente (artt.14,19.2,22 cpi) oltre a non essere state mai prima dedotte afferendo situazioni estranee a quelle riferibili al soggetto legittimato ex art.177 d cpi.



D'altro canto la decisione impugnata ha affrontato solo il profilo dell'art.8 cit. valutando il conflitto tra la domanda di marchio del richiedente "il mondo del doppiaggio" e l'identico segno anteriore rivendicato dall'opponente come notorio e concludendo per il rigetto dell'opposizione sull'unico rilievo della mancata dimostrazione del requisito della notorietà, ritenuta "relativa", cioè diffusa presso una determinata fascia di consumatori/operatori del settore del doppiaggio e non a livello nazionale.

La Commissione non condivide queste conclusioni.

Invero, premesso che l'identità fonetica, visiva, concettuale dei segni in questione è fuori dubbio così come simili risultano - anche alla luce della specificità dei destinatari - i rispettivi campi di comunicazione ed i servizi offerti soprattutto tramite siti web, va rilevato che la allegata documentazione fornisce elementi sufficienti per desumere la notorietà presupposta dalla norma, trattandosi di concetto - diversamente da quanto argomentato dall'Ufficio - ~~analogo a quello di "rinomanza" (quindi più restrittivo)~~ bastando di conseguenza una estensione settoriale, cioè in ambito specifico e territorialmente delimitato, senza necessità di coprire l'intero territorio nazionale (benché internet renda ormai universale la diffusione e conoscenza dei messaggi ivi transitanti).

In questa prospettiva assumono pertanto ben diverso significato i riscontri documentali dei quali ha preso contezza lo stesso l'Ufficio che ha richiamato nella decisione come con la denominazione "Il mondo dei doppiatori" l'opponente abbia partecipato a festivals e premi riguardanti il settore del doppiaggio ed abbia gestito con quel segno il relativo portale web sin dal 2001 con il data base *on line* dei doppiatori italiani; sito utilizzato dagli addetti ai lavori come curriculum aggiornato e per l'assegnazioni dei ruoli nei doppiaggi cine-televisivi, segnalato su riviste a diffusione nazionale (Panorama, TV sorrisi e canzoni, etc) e presente su social network (Facebook) ed in occasione di manifestazioni canore (Voci a Sanremo) o festivals di doppiaggio voci.

Non v'è dubbio - dunque - che la denominazione di cui si discute presenti il requisito della notorietà *ut supra* intesa e che al solo avente diritto con priorità ne spetti lo sfruttamento commerciale contro ogni fenomeno di parassitismo, intendendo la norma vietare ai terzi non autorizzati di trarre *ex post* qualsiasi utilità economica mediante agganciamento.

Ne' sostengasi che la denominazione "il mondo dei doppiatori" non possa assurgere al rango di segno distintivo rappresentando al più una locuzione generica od un mero argomento perché - al di là del fatto che è lo stesso resistente ad averne chiesto la registrazione come marchio - nel concetto definito dall'art.7 cpi rientra - come è noto - qualsiasi entità percepibile ed idonea a comunicare un messaggio di qualsiasi natura al consumatore (dove tra l'altro la funzione distintiva - secondo la *ratio* propria dell'art.8 cpi - sfuma al cospetto della tutela dell'esclusiva riservata all'avente diritto contro gli indebiti vantaggi concorrenziali altrui).

L'opposizione va pertanto accolta ed - in riforma dell'impugnata decisione - rifiutata l'istanza di registrazione del marchio "il mondo dei doppiatori" presentata da Razza Andrea.

Non e' questa la sede per provvedere sulle ulteriori domande di rivendica e risarcitorie.

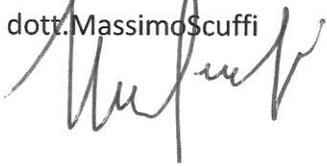
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'opponente in complessivi € 1000.

PQM

La Commissione accoglie l'opposizione e per l'effetto respinge l'istanza di registrazione del marchio di cui e' causa .Condanna il richiedente a rifondere all'opponente le spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 1000.

Roma,17.3.2014

Il relatore est.
dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria
Addi 12 maggio 2014

IL SEGRETARIO

