

RICORSO N. 7366

UDIENZA DEL 17/03/2014

SENTENZA N. 35/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e  
Marchi**

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Francesco Antonio Genovese

Mario Libertini, relatore

**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

*ex art. 136 cod. propr. ind.*

sul ricorso numero di registro generale 7366, presentato in data 6 marzo 2014 da:

UNITAD EDITORIAL INFORMAZION DEPORTIVAS L.U., rappresentata e difesa dal  
mandatario Giulia Lavazzari dello Studio Dragotti & Associati, con sede in Milano, via  
Nino Bixio 7,

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione  
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - via Molise, 19 Roma,

e contro

ASSOCIATIONS DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC, rappresentata e difesa da  
Bugnion S.p.A., con sede in Milano, via Lancetti 17,

per l'annullamento

della decisione n. 81/2013 del 7 ottobre 2013, con cui l'Ufficio ha respinto l'opposizione n. 129/2011, presentata da Unidad Editorial Informacion Deportivas ("Unidad") contro Associations des Centres Distributeurs Leclerc ("Leclerc").

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 17 marzo 2014 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente, la dott. Lavizzari e per la resistente la dott. Del Bene, nonché, per l'Ufficio, il prof. Sandri.

### **Svolgimento del processo**

In data 21 luglio 2011 è stata pubblicata la domanda di Leclerc di designazione italiana della registrazione di marchio internazionale n. 1081664, recante il segno così rappresentato



I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi da 1 a 35.

Contro tale domanda Unidad ha presentato opposizione in data 25 ottobre 2011, basandosi sul marchio comunitario denominativo "MARCA", registrato il 9 marzo 2001 e regolarmente rinnovato, e sostenendo il difetto di novità del marchio sopra riprodotto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *d*, c.p.i. L'opponente richiedeva pertanto che la domanda di registrazione fosse rigettata nella sua totalità.

Con la decisione citata in epigrafe, l'Ufficio respingeva l'opposizione.

In particolare, l'Ufficio rilevava che:

- a) il confronto fra i due marchi non deve farsi fra le due espressioni verbali "MARCA" e "MARCA GUIA", bensì tra il segno verbale "MARCA" e il segno complessivo di Leclerc, come sopra riprodotto;
- b) i due segni sono moderatamente somiglianti;
- c) il marchio "MARCA" è intrinsecamente debole (se non nullo);
- d) in presenza di marchi deboli, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere il rischio di confusione;
- e) in ogni caso, il confronto globale fra i due segni, alla luce del criterio del consumatore medio, porta ad escludere il rischio di confusione.

Per questi motivi l'opposizione è risultata non meritevole di accoglimento.

Contro tale decisione ha presentato ricorso, accompagnato da successiva memoria illustrativa, Unidad, chiedeva l'annullamento della predetta decisione in base ai seguenti motivi:

- 1) L'Ufficio non avrebbe tenuto in debita considerazione che la coesistenza dei segni "MARCA" e "MARCA GUIA" (figurativo) potrebbe dar vita a fenomeni di tipo associativo, oltre che al sorgere di episodi confusori.
- 2) Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *d* ed *e*, l'Ufficio non avrebbe dato il giusto peso alla circostanza che l'elemento maggiormente distintivo del marchio contestato è la parola "MARCA", mentre "GUIA", essendo un nome di fantasia, verrebbe molto probabilmente dimenticato dal consumatore.
- 3) La confondibilità è accentuata dal fatto che il segno "MARCA" è costantemente usato da Unidad in colore rosso, che è proprio lo stesso colore rivendicato dal richiedente.
- 4) Il marchio "MARCA" ha acquisito un elevato grado di distintività a seguito del livello di notorietà raggiunto grazie all'intenso e costante uso dello stesso. Esso designa infatti il quotidiano sportivo più venduto in Spagna, con quasi tre milioni di lettori al giorno.
- 5) La notorietà del marchio in Spagna è stata sancita da diverse decisioni (documentate). Peraltro, secondo la ricorrente, il marchio "MARCA" è stato

oggetto di un uso talmente consistente e prolungato nel tempo da renderlo ormai noto in ambito europeo.

- 6) I prodotti della classe 16 sono identici per le due imprese controinteressate ed è pertanto particolarmente elevato il rischio che, nel mercato, vengano introdotte pubblicazioni con il segno "MARCA GUIA", con indebito pregiudizio a danno della ricorrente.

In data 6 marzo 2014 si costituiva la società richiedente, controdeducendo sui motivi di ricorso con i seguenti argomenti:

- Il marchio oggetto di contestazione è destinato a contraddistinguere diversi prodotti e servizi, offerti al pubblico nell'ambito della catena di ipermercati Leclerc, e solo occasionalmente è destinato ad essere utilizzato per prodotti della classe 16.
- Il marchio contestato si caratterizza per il coordinamento di diversi elementi verbali, figurativi, cromatici e decorativi, e verrà riconosciuto dal pubblico rilevante nella sua forma d'insieme ("marchio d'insieme" e non marchio complesso).
- Il valore distintivo della parola "MARCA" è bassissimo, mentre il termine "GUIA" sarà necessariamente percepito come elemento denominativo dominante, accompagnato da forti elementi decorativi.
- Il colore rosso non rientra tra le rivendicazioni del marchio dell'opponente, mentre caratterizza il marchio di Leclerc.
- La valutazione globale di (non) confondibilità è stata condotta in modo completo e ineccepibile nella decisione sull'opposizione.
- Quanto alla notorietà del marchio "MARCA", anche confermando e condividendo che la stessa possa affermarsi per la Spagna, non si vede perché la stessa debba estendersi al territorio italiano, per il quale non v'è alcuna prova di un elevato grado di notorietà.

All'udienza del 24 settembre 2013 sono presenti i difensori delle parti, che ribadiscono le rispettive posizioni. E' altresì presente, in rappresentanza dell'Ufficio, il prof. Sandri, il quale conferma pure le deduzioni svolte nella decisione impugnata ed

osserva altresì che il tema del colore rosso non è stato sollevato nel procedimento di opposizione, per cui costituisce domanda nuova, inammissibile in questa sede. Lo stesso deve dirsi per il tema della rinomanza del marchio; ma in ogni caso, dal momento che il mercato di riferimento, nel presente giudizio di opposizione, è quello italiano, deve negarsi che il marchio "MARCA" sia dotato di alta rinomanza.

### **Motivi della decisione**

La Commissione ritiene di potere condividere le valutazioni dell'Ufficio, che ha compiuto una valutazione globale completa ed esauriente in merito alla confondibilità dei due marchi di cui si discute.

I motivi di ricorso non introducono argomenti idonei a modificare tali valutazioni.

In particolare, il motivo relativo alla mancata considerazione del rischio di associazione non è plausibile, in quanto il marchio "MARCA", per quanto possa essere dotato di notorietà nel suo mercato di riferimento (editoria sportiva), non è caratterizzato da un uso vasto e multisetoriale, che potrebbe dare luogo ad un elevato rischio di associazione.

E ciò a prescindere dalla considerazione che il rischio di associazione richiederebbe comunque, pur in mancanza di un'identità o affinità di prodotti, un'identità o affinità dei segni che, nel caso di specie, è stata negata dall'Ufficio, a seguito di completa istruttoria e con esauriente motivazione.

A tale proposito, la Commissione ritiene opportuno confermare che, con riferimento al marchio del richiedente, il nucleo centrale non può dirsi costituito dalla parola "MARCA", come vorrebbe il ricorrente, perché quest'ultima non può che essere percepita, dal consumatore medio italiano, come termine generico. Il cuore del marchio è quindi costituito, se mai, dal termine di fantasia "GUIA".

In ogni caso, il marchio del richiedente ha una sua evidente compattezza e identità complessiva, che consente di qualificarlo come marchio d'insieme, come tale ben distinto dal marchio puramente verbale "MARCA".

Anche rispetto all'uso del colore rosso e al difetto di prova dell'alta rinomanza del marchio "MARCA" in Italia si condividono le valutazioni dell'Ufficio, sopra riassunte.

**P.Q.M.**

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 2.000, più oneri fiscali e previdenziali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonesi, presidente 

Francesco Antonio Genovese

Mario Libertini, relatore 

Depositata in segreteria il giorno

Depositata in Segreteria

Addi 23 giugno 2014

IL SEGRETARIO

