

RICORSO N. 7371

SENTENZA N. 36/14

UDIENZA DEL

05/05/2014

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. **Massimo SCUFFI**

- Componente

3. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE**

- Componente

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

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:

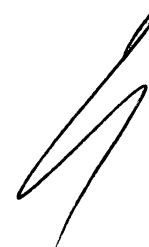
THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.

contro

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

*

*



In data 12 agosto 2011 la Società OX S.r.l., ha depositato la domanda di registrazione di marchio n. MC2011C000477 per il segno denominativo, “ RALPH SPORT” per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza:

Classe 24: tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; asciugamani da spiaggia; asciugamani in materie tessili; biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; biancheria di spugna; biancheria da letto; lenzuola; coperte da letto; biancheria da casa; tende in materia tessile o in materia plastica; biancheria da tavola in materia tessile; fazzoletti di tela in materie tessili.

Classe 35: gestione di affari commerciali; organizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite; servizi che comportano il raggruppamento per conto terzi, di una varietà di prodotti - vale a dire articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, borse ed articoli di

pelletteria, occhiali da vista e da sole, custodie per occhiali, articoli di gioielleria e bigiotteria, orologi, prodotti di profumeria e di cosmesi, tessuti e prodotti tessili, asciugamani da spiaggia - consentendo al consumatore un'agevole vista ai fini del loro acquisto; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; vendite on-line di articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, borse ed articoli di pelletteria, occhiali da vista e da sole, custodie per occhiali, articoli di gioielleria e bigiotteria, orologi, prodotti di profumeria e di cosmesi, tessuti e prodotti tessili, asciugamani da spiaggia; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 4 del 06 ottobre 2011.

Nei confronti della citata domanda, la Società The Polo Lauren Company L.P. ha depositato in data 29 dicembre 2011 un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori recanti la denominazione Ralph Lauren: 1) - registrazione nazionale n. 793376 del 25 ottobre 1999, data di deposito 22 maggio 1997,

rinnovata il 03 giugno 2010 col n. 001301343 per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 e 27 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza; 2) registrazione comunitaria n. 004049243 del 17 novembre 2005, data di deposito 29 novembre 2004, per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 9, 18, 20, 21, 24 e 25 dell'Accordo di Nizza ; 3) - registrazione comunitaria n. 002730323 del 18 agosto 2003, data di deposito 10 giugno 2002 per contraddistinguere i servizi appartenenti alla classe 35 dell'Accordo di Nizza.

L'opponente motivava il proprio atto di opposizione sostenendo che il marchio opposto violava i diritti anteriori di *“ditta, denominazione sociale e marchio notorio RALPH LAUREN ”* nonché i *“marchi notori e anteriori RALPH LAUREN, RALPH LAUREN POLO SPORT”*. Eccepiva la violazione dell'articolo 12, lettere c) e d) CPI sostenendo la *“ estrema somiglianza grafica, fonetica, visiva e concettuale tra i marchi “RALPH LAUREN” (e sue varianti, anche variamente combinate alla parola SPORT)*

dell'esponente e il marchio opposto "RALPH SPORT" e rivendicando, altresì, l'identità dei prodotti e dei servizi.

Infine, anticipando un'eventuale richiesta da parte del richiedente della prova d'uso dei marchi posti a base dell'opposizione, l'opponente produceva una serie di documenti, per provare l'uso di detti marchi anteriori .

Il richiedente, con memoria dell'08 novembre 2012, presentava eccezioni di natura formale e di natura sostanziale, concludendo che l'opponente non era in grado di fornire efficaci prove d'uso con riferimento ai tre marchi anteriori posti a fondamento dell'opposizione e, inoltre, che il marchio "RALPH SPORT" non risulta confondibile con il marchio "RALPH LAUREN" dell'opponente in quanto non contenente l'elemento distintivo fondamentale di quest'ultimo da ravvisarsi nel cognome "LAUREN".

L'UIBM con decisione del 13.11.13 ha rigettato l'opposizione ritenendo che ancorchè i prodotti ed i servizi delle classi 24 e 35 fossero simili a quelli rientranti nelle classi oggetto di protezione da parte dei tre marchi registrati dalla opponente, tuttavia, la

denominazione Ralph Sport non era in grado di creare nel consumatore una impressione di somiglianza con quella Ralph Lauren e che quindi tra i due segni non vi era rischio di confusione.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la Polo Lauren Company L.P.

Non ha resistito la OX srl.

Motivi della decisione

Con il ricorso la società ricorrente contesta l'inesistenza del rischio di confusione negando che il confronto visivo, fonetico e concettuale tra i due segni potesse fare escludere tale rischio .In particolare, assume l'erroneità nella valutazione degli elementi distintivi dominanti dei segni anche sulla base del carattere distintivo rafforzato dei marchi Ralph Lauren e della valutazione del pubblico di riferimento.

Il ricorso appare fondato.

Risulta invero dalla documentazione presentata in sede di opposizione, nonché da quella aggiuntiva presentata con il ricorso

oggetto del presente giudizio, che il marchio Ralph Lauren è un marchio di rinomanza.

La documentazione in questione riguarda l'elenco dei marchi ritenuti globalmente più conosciuti tra cui rientra quello della ricorrente. Dalla ulteriore documentazione risulta poi la continua presenza del marchio sia nella distribuzione dell'abbigliamento che nella partecipazione a sfilate di moda e nelle riviste specializzate.

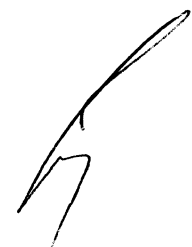
Tale documentazione, senza necessità di far ricorso al fatto notorio, denota che il marchio in questione è ben conosciuto dal consumatore italiano.

Tale punto di partenza è rilevante al fine della valutazione della confondibilità dei segni della ricorrente con quelli della richiedente la registrazione. E' infatti evidente che la rinomanza e la diffusa conoscenza di un marchio riveste nei consumatori una forte capacità evocativa per cui anche parti isolate ma significative del marchio sono in grado di far accostare il prodotto su cui esso è apposto alla casa produttrice.

In tal senso, venendo al caso di specie, il marchio denominativo Ralph Lauren, costituito da un prenome ed un cognome in lingua straniera, viene percepito foneticamente quasi come una unica parola in cui il nome Ralph, essendo il primo, ad essere percepito, è da porsi quasi allo stesso livello distintivo del cognome che normalmente, secondo la prevalente giurisprudenza nazionale, costituisce il carattere maggiormente rappresentativo di un marchio costituito dalle generalità del produttore.

Tale orientamento giurisprudenziale ancorché in molte situazioni risulta certamente corretto, non costituisce tuttavia un assioma, come ritenuto dalla Corte di Giustizia (v.sent. del 24.6.10 in causa 51/09P) nel caso in cui il cognome sia molto comune. Da ciò discende che occorre sempre tenere conto dell'insieme dei vari elementi propri della causa sulla base di una valutazione globale del rischio di confusione tra i due marchi.

Nel caso di specie, il prenome straniero Ralph è certamente inusuale nel nostro paese per cui lo stesso, anche se non collegato, al cognome Lauren, è in grado di rivestire un carattere distintivo



proprio dei prodotti proprio in ragione della vasta conoscenza del marchio presso il pubblico dei consumatori.

A ciò deve aggiungersi che una parte considerevole della produzione di abbigliamento della ricorrente riguarda proprio l'abbigliamento sportivo, come è dimostrato anche dall'esistenza di marchi Polo Sport Ralph Lauren e Polo Ralph Lauren che, ancorchè non fatti valere con il giudizio di opposizione, rientrano tuttavia nella galassia dei marchi della ricorrente e che attestano che proprio in ragione di ciò il consumatore è indotto a collegare il marchio Ralph Lauren all'abbigliamento sportivo.(v in tal senso in causa tra le stesse parti Trib Roma sez spec. P.I ord. Dep 19.5.12).

Dunque dal carattere distintivo del prenome Ralph e dalla riferibilità dell'abbigliamento sportivo al marchio Ralph Lauren deve concludersi che il marchio Ralph Sport della società richiedente è suscettibile di avere un effetto decettivo ed ingannevole sui consumatori.

Quanto infine alla identità o somiglianza delle categorie di prodotti è sufficiente osservare che le classi 24 e 35 richieste dalla OX srl sono le stesse rispettivamente da un lato dei marchi registrati con i

n. 763376 (nazionale) e 04049243(comunitario) e dall'altro con quello n. 002730323 (comunitario).

Non è pertanto dubbia l'identità dei prodotti.

Il ricorso va di conseguenza accolto con annullamento del provvedimento impugnato e con condanna della società richiedente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna la OX srl al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2000,00

Roma 5.5.14

Il Presidente est.

Vittorio Ragonese

Depositato in Segreteria

Add. 23 giugno 2014

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

