

RICORSO N. 7372

UDIENZA DEL 05/05/2014

SENTENZA N. 42/14

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

Massimo Scuffi

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7372, presentato in data 22 gennaio 2014 da:

ROSARIO BORRELLI, nato a Napoli il 28 febbraio 1969 e residente in Casoria (NA), rappresentato dall'avv. Michele Trematerra e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, p.tta Duca d'Aosta 255,

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - ~~Commissione Opposizioni (Divisione II - Affari giuridici e normativi)~~ - via Molise, 19 Roma,

per l'annullamento

del provvedimento n. 94/2013 del 31 ottobre 2013, con cui l'Ufficio ha dichiarato fondate ed ha accolto le opposizioni nn. 118/2011 e 163/2011, presentate rispettivamente da Deichmann S.E. e da Aluc Mark Anstalt, contro la domanda di marchio italiano n. NA2011C000782, presentata dall'attuale ricorrente.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 16 dicembre 2013 il prof. avv. Mario Libertini e udito, per le resistenti l'avv. Guido Maffei e l'avv. Claudia D'Alessio, nonché per l'Ufficio, la dott. ssa Claudia Bernini.

Svolgimento del processo

In data 25 maggio 2011 l'attuale ricorrente depositava la domanda di marchio italiano "BORRELLI NAPLES" (denominativo, ma con particolare elaborazione grafica) per la classe 25 (abbigliamento, scarpe, cappelleria).

In data 24 ottobre 2011 la Deichmann SE ha presentato opposizione sulla base del marchio anteriore internazionale n. 765522, comprovando la designazione dell'Italia come paese a cui si estende la protezione di tale marchio.

Il marchio anteriore reca la dicitura "BORELLI" scritta in stampatello con una riga nera superiore ed una inferiore incorniciata in un rettangolo nero.

In data 3 novembre 2011 la Aluc Mark Anstalt ha presentato opposizione sulla base del marchio anteriore nazionale n. 0000618875 e del marchio comunitario n. 002304202.

Il marchio anteriore nazionale è costituito dal monogramma "lb" inserito in una cornice formata da foglie di acanto e sormontata da una corona; il tutto inserito tra la parola "LUIGI" e la parola "BORRELLI" scritte in stampatello. Il marchio anteriore comunitario è costituito dalla parola BORRELLI sormontata dalla parola LUIGI ed avente sotto l'indicazione NAPOLI (il tutto in stampatello).

Ambedue le opposizioni riguardano i prodotti della classe 25, per cui è chiesta la registrazione del nuovo marchio da parte del ricorrente.

L'Ufficio ha osservato che i segni oggetto della comparazione sono simili e presentano forti coincidenze visive, fonetiche e concettuali. Ha rilevato altresì che gli elementi denominativi sono predominanti, in tutti i segni considerati, rispetto a quelli figurativi. Ciò porta a ritenere fondata l'asserzione circa la confondibilità del nuovo

marchio con quelli su cui sono fondate le opposizioni. Queste sono state, pertanto, accolte entrambe.

Con il ricorso indicato in epigrafe, il sig. Borrelli ha chiesto l'annullamento del provvedimento di accoglimento dell'opposizione, per i seguenti motivi:

- I) mancata valutazione globale del marchio: l'Ufficio avrebbe svolto un confronto soltanto analitico, trascurando le nette differenze figurative e cromatiche, che caratterizzano il marchio di cui è chiesta la registrazione;
- II) mancata dimostrazione da parte degli opposenti dell'effettivo utilizzo dei marchi europei precedentemente registrati nei cinque anni precedenti l'attuale domanda di registrazione;
- III) analisi del cognome Borrelli: trattasi, secondo il ricorrente, di cognome abbastanza diffuso, con conseguente debolezza dei segni distintivi che utilizzino tale segno e correlativa sufficienza degli elementi di differenziazione grafica presenti nel marchio del ricorrente.

Avverso il ricorso presentava memoria, in data 28 aprile 2014, l'opponente Deichmann, per il tramite dello Studio Jacobacci & Partners s.p.a., osservando (i) che la motivazione dell'Ufficio è esauriente, perché attraverso il confronto degli elementi visivi, fonetici e concettuali dei due marchi, tenuto conto anche dell'identità dei prodotti per cui è chiesta la registrazione, ha espresso un ponderato giudizio complessivo di confondibilità; (ii) circa la prova dell'uso nel quinquennio antecedente la domanda di registrazione, essa non è necessaria, in quanto il marchio dell'opponente è stato registrato meno di cinque anni prima dalla data di tale domanda; (iii) circa il cognome Borrelli, si sottolinea che esso non è presente nella lista dei 100 cognomi più diffusi in Italia e che, in ogni caso, nel settore della moda il cognome è, tradizionalmente, un elemento forte di differenziazione dei marchi.

Avverso il ricorso presentava altresì memoria, in data 24 aprile 2014, l'opponente Aluc Mark Anstalt, per il tramite dello Studio Perani & Partners, osservando che il rischio di confusione fra i marchi in questione per l'identità dei prodotti e per l'elevato grado di somiglianza complessiva degli stessi. Alla memoria è stata allegata documentazione

fotografica, intesa a comprovare l'uso dei marchi dell'opponente nel quinquennio antecedente la domanda di registrazione.

Motivi della decisione

Premessa l'identità dei prodotti a cui si riferiscono i marchi in contestazione, la Commissione ritiene che ambedue le opposizioni siano fondate.

Per quanto riguarda l'opposizione Deichmann deve riconoscersi la confondibilità della parola "Borelli" con "Borrelli", anzitutto per la quasi completa identità fonetica, ma anche per la circostanza, che il nome in questione costituisce chiaramente una componente forte (non descrittiva) del marchio, sulla quale si incentra presumibilmente l'attenzione di un consumatore medio.

A fronte di ciò, l'elaborazione grafica, che il ricorrente ha certamente dato al suo marchio per differenziarlo da quello dell'opponente, non costituisce elemento sufficiente - ad avviso della Commissione - per fare ritenere che gli elementi di differenza sovrastino, nell'impressione che il marchio suscita nel consumatore medio, l'effetto di somiglianza derivante dalla quasi-identità del cognome, che costituisce "cuore" del marchio in questione.

Altrettanto deve dirsi per l'inserimento della parola "Naples", che è indicativa della provenienza ed ha valore chiaramente descrittivo.

Non può neanche accogliersi il rilievo secondo cui il cognome "Borrelli" sarebbe di uso corrente, sicché il relativo marchio dovrebbe essere qualificato come marchio debole, sicché qualsiasi elemento differenziale, anche di modesta entità, diventerebbe sufficiente ad evitare la confusione.

La Commissione invero non esclude che alcuni cognomi possano essere di uso molto frequente, in generale, o talora in un determinato contesto territoriale o merceologico; e che, in tali casi, nessun portatore di tali cognomi (e tanto meno un soggetto terzo) possa pretendere di acquisire un diritto di esclusiva sull'uso del cognome stesso. In casi del genere, infatti, l'attribuzione del diritto esclusivo darebbe al soggetto primo registrante un vantaggio competitivo sproporzionato rispetto al valore che il segno

già possiede presso il pubblico di riferimento. Perciò si può ritenere necessario, in casi del genere, che l'inserimento del cognome di uso frequente nel marchio debba essere accompagnato da varianti, che consentano al pubblico di acquisire un'informazione corretta circa la provenienza differenziata dei prodotti o servizi.

Nel caso in esame ritiene tuttavia la Commissione che non vi siano elementi per ritenere che il cognome "Borrelli" costituisca una componente debole del marchio. Pur dovendosi riconoscere che il cognome in questione non è di uso eccezionale, si deve anche riconoscere, sulla base dell'esperienza comune, nonché della documentazione prodotta dall'opponente, che esso non fa parte della serie di cognomi italiani più diffusi, sia in assoluto, sia in un certo contesto territoriale o merceologico, a cui ipoteticamente possano riferirsi i prodotti per cui è controversia.

Si deve dunque confermare la valutazione secondo cui il nome in questione costituisce "cuore" del marchio.

Lo stesso giudizio di confondibilità deve darsi, *a fortiori*, per il marchio comunitario dell'opponente Aluc, che presenta anche una ulteriore somiglianza (costituita dall'indicazione della provenienza "Napoli"). Il marchio Aluc presenta anche, in effetti, qualche maggiore differenza grafica, rispetto al marchio del ricorrente. Si tratta però di differenze che attengono pur sempre a profili secondari del segno distintivo e non al nucleo comunicativo essenziale dello stesso.

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 respinge.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000, più eventuali oneri fiscali e previdenziali, che la parte ricorrente dovrà pagare a ciascuna delle parti resistenti.

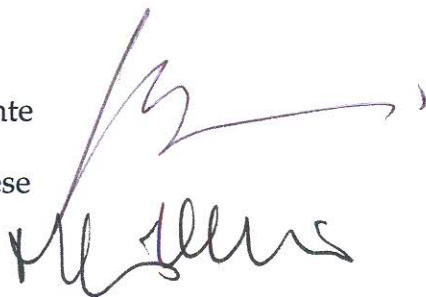
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonese, presidente

Francesco Antonio Genovese

Mario Libertini, relatore

Depositata in segreteria il giorno



Depositata in Segreteria

Addi 13 ottobre 2014

IL SEGRETARIO

