

RICORSO N. 7325

UDIENZA DEL 23.09.2013

SENTENZA N. 15/13

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 7325, presentato in data 20 maggio 2013 da:

Antonio BASILE, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Pasquali ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in Napoli, via Cilea n. 129

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,

e contro

MODEGRIFFE HANDELS GmbH, con sede in Zeltweg (Austria), Bundesstrasse 66, rappresentata e difesa da Barzanò & Zanardo Milano s.p.a., con sede in Milano, via Borgonuovo 10,

per l'annullamento

della decisione n. 16/2013 del 19 marzo 2013, comunicata con nota ministeriale n. 48162 del 22 marzo 2013, con cui l'Ufficio ha accolto l'opposizione n. 195/2011, presentata da Modegriffe Handels GmbH contro Antonio Basile.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nelle udienze del 23 settembre 2013 il prof. avv. Mario Libertini e udito per l'Ufficio, il dott. Andrea Costa.

Svolgimento del processo

In data 21 giugno 2011 il sig. Antonio Basile depositava domanda di marchio n. NA2011C000910 per prodotti delle classi 14, 18 e 25. Il marchio è costituito dall'elemento denominativo "AB ANTONIO BASILE" (con la siglia AB in caratteri stilizzati e in corpo molto più grande) e da un elemento figurativo, di portata non caratterizzante, costituito da una striscia tricolore portante i colori della bandiera italiana. La domanda era pubblicata il 5 agosto 2011.

In data 4 novembre 2011, Modegriffe Handels GmbH, in qualità di cessionaria (dopo numerosi passaggi intermedi) del marchio nazionale italiano "Basile", la cui prima registrazione risale al 1974, e il cui ultimo rinnovo è stato rilasciato in data 28 gennaio 2008, presentava tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 176 c.p.i. L'opposizione era fondata sull'asserita violazione dell'art. 12 c.p.i., e precisamente sul rischio di confusione che il nuovo marchio creava rispetto al precedente marchio "Basile", utilizzato per prodotti identici o affini.

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

In particolare, l'Ufficio rilevava che:

- a) fra i due marchi non c'è una forte somiglianza, né visiva né fonetica;

- b) tuttavia, l'elemento dominante dei due marchi è comune ed è costituito dal cognome "Basile";
- c) il segno denominativo "Basile" è dotato di capacità distintiva, perché non è un cognome comunissimo, come potrebbe essere "Rossi";
- d) gli elementi aggiunti al nucleo centrale ("Basile") sono, nel segno opposto, le iniziali AB e una striscia tricolore; ambedue insufficienti a spostare l'attenzione rispetto al nucleo centrale del segno;
- e) il confronto globale fra i due segni, alla luce del criterio del consumatore medio, porta a riconoscere il rischio di confusione.

Per questo motivo l'opposizione è risultata meritevole di accoglimento.

Con ricorso tempestivamente notificato in data 21 maggio 2013, Antonio Basile chiedeva l'annullamento della predetta decisione in base ai seguenti motivi:

- 1) Antonio Basile è titolare del marchio "B Basile", la cui prima registrazione risale dal 1992, e la cui validità non è stata mai contestata; esso sarebbe dunque convalidato *ex art. 28 c.p.i.*; la convalidazione di detto marchio antecedente, secondo la presumibile intenzione del ricorrente, dovrebbe a sua volta fornire supporto alla validità del marchio opposto (in quanto *"i marchi Basile e Antonio Basile già convivono nel mercato da oltre dieci anni"*).
- 2) *"Il Sig. Antonio Basile, con i suoi marchi e la sua produzione sartoriale, ha acquisito notorietà sul mercato nazionale ed estero"*; tale assunto è documentato con numerose notizie di stampa ed altri documenti (fatture).
- 3) Fra il marchio opposto e il marchio dell'opponente non vi è rischio di confusione, in quanto sussistono diverse differenze significative sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.
- 4) Il marchio denominativo dell'opponente ("Basile") sarebbe comunque nullo perché privo di capacità distintiva, in quanto composto da un cognome ampiamente diffuso in Italia e privo di qualsiasi elaborazione grafica.

In data 12 settembre 2013 si costituiva la società opponente, contro deducendo sui motivi di ricorso con i seguenti argomenti:

- *Sub 1)* il punto è irrilevante nel giudizio di opposizione, il cui oggetto è costituito dalla valutazione del rischio di confusione, in sé e per sé.
- *Sub 2)* il punto è irrilevante.
- *Sub 3)* il motivo è infondato e non riesce a scalfire la convincente argomentazione esposta dall'Ufficio. A conferma di ciò l'opponente produce copia delle sentenze del Tribunale I Gr. CE T-133/09 e T-134/09 del 28 giugno 2012 (confermate dalla Corte di Giustizia UE C-381/12 del 6 giugno 2013), che hanno dichiarato il difetto di novità del marchio comunitario "B Antonio Basile 1952", nonché la sentenza del Tribunale di Napoli, del 14 giugno 2012, che è giunta alla medesima conclusione per il marchio nazionale "B Antonio Basile 1952" (in ambedue i casi in controversie in cui controparte dell'attuale ricorrente era un soggetto diverso dall'opponente Modegriffe Handels GmbH).
- *Sub 4)* il motivo è irrilevante ed assorbito dai rilievi di cui al punto precedente.

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 dott. Andrea Costa il quale conferma pure le deduzioni svolte nella decisione impugnata ed osserva altresì che il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto l'art. 28 c.p.i. è applicabile solo al confronto tra marchi registrati, mentre l'uso del segno "Antonio Basile", da parte del ricorrente, non risulta essere stato finora oggetto di registrazione, ma se mai utilizzato come marchio di fatto.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene di dovere prendere in esame, in quanto logicamente prioritario, il quarto motivo di ricorso, relativo alla capacità distintiva del marchio denominativo dell'opponente.

Ad avviso della Commissione non si può condividere la conclusione del ricorrente, secondo cui il marchio puramente denominativo "Basile" sarebbe nullo.

La circostanza che il cognome "Basile" sia relativamente diffuso, soprattutto nell'Italia meridionale, è dato di comune esperienza, suffragato anche da elementi indiziari prodotti dal ricorrente. Tuttavia, anche ad ammettere, presuntivamente, che tale cognome sia condiviso da diverse migliaia di cittadini italiani, ciò non appare sufficiente per giungere alla conclusione che il segno sia divenuto di uso comune nel linguaggio corrente e sia pertanto privo di capacità distintiva.

Ritiene tuttavia la Commissione che la circostanza relativa alla diffusione del nome non sia priva di rilevanza, in quanto essa è idonea ad attenuarne la capacità distintiva; a maggior ragione quando, come nel caso in esame, il nome sia stato registrato come marchio denominativo semplice, privo di qualsiasi elaborazione grafica, oltre che di alcuna aggiunta.

Si deve anche considerare che, come è stato documentato in giudizio, a seguito di accordi di coesistenza il cognome "Basile" è già utilizzato nell'ambito di marchi differenti, nel settore dei prodotti di abbigliamento. Pur essendo ovvio che tali accordi hanno effetti limitati *inter partes* e non sono opponibili, come tali, all'attuale resistente, è rilevante, come dato di fatto, la circostanza che attualmente coesistono, nel mercato di riferimento, diversi marchi contenenti il cognome "Basile", con l'aggiunta di varianti.

Ritiene la Commissione che le circostanze sopra delineate abbiano rilevanza nella trattazione del terzo motivo di ricorso, riguardante il rischio di confusione fra i due marchi di cui si discute nella presente controversia.

Il giudizio di confondibilità dei marchi dev'essere pertanto riformulato tenendo conto della situazione per cui, con riguardo ai prodotti e ai servizi contrassegnati, il cognome "Basile" è già caratterizzato da una capacità distintiva debole. Ciò non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma comporta conseguenze in relazione all'intensità della tutela.



Nel caso in esame deve riconoscersi che il ricorrente ha compiuto uno sforzo di differenziazione rispetto al marchio denominativo "Basile", dando massima evidenza visuale all'acronimo "AB", in modalità grafica stilizzata (ancorché priva di particolare pregio estetico), ed inserendo nel segno altri elementi grafici e denominativi, di per sé non dotati di capacità distintiva, ma comunque idonei, nell'ambito di un marchio complesso come quello di cui si discute, a ridurre - ancorché non certo ad eliminare - l'impatto comunicativo del cognome "Basile" agli occhi di un consumatore medio.

Ritiene dunque la Commissione che il marchio di cui si discute sia sufficientemente differenziato rispetto al marchio della società resistente.

L'accoglimento del terzo motivo di ricorso rende superflua la trattazione del primo e del secondo motivo, che devono considerarsi assorbiti.

In conclusione, il ricorso dev'essere accolto e la decisione di accoglimento dell'opposizione della Modegriffe Handels GmbH deve essere revocata.

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 accoglie.

In considerazione della complessità della questione e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi dell'attuale soccombente, sussistono validi motivi per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonesi, presidente

Francesco Antonio Genovese

Mario Libertini, relatore

Massimo Scuffi

Depositata in segreteria il giorno

Depositata in Segreteria

Addì 11 novembre 2013



IL SEGRETARIO

Scuffi