

RICORSO N. 7812

UDIENZA DEL 20/9/2021

SENTENZA N. 33/21

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MAURIZIO MASTROENI/ROBERTO DE DOMENICO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

Giuseppe Tomasselli, Giuseppe Barrile e Maria Grazia Leocata

* ***** *

FATTI DE PROCEDIMENTO

In data 21.4.2016. Giuseppe TOMASELLI, Giuseppe BARRILE e Maria Grazia LEOCATA depositavano domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302016000041148 – UA2016C108543 consistente nel seguente segno denominativo

KUNSSERTU

per rivendicare i servizi della classe 38 “*Telecomunicazioni*” e della classe 41 “*Attività sportive e culturali, divertimenti, Educazione, formazione*”.

La domanda veniva ritenuta registrabile e veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 67 del 7.2.2017-.

In data 5.5.2017 . Maurizio MASTROENI, Giacomo FARINA, Francesca BORGIA e Roberto DE DOMENICO presentavano un atto di opposizione nei confronti dei servizi designati nella classe 38 e 41 dai richiedenti basandolo sull’art. 8, III° comma, del C.P.I. per proteggere il diritto anteriore riguardante le “*denominazioni di enti e associazioni non aventi finalità economiche*” e quali componenti dell’omonimo gruppo musicale deducendo altresì il preuso di fatto del marchio Kunsertu.

Gli opposenti depositavano inoltre un supporto CD contenente l’elenco dettagliato dei documenti prodotti mentre i richiedenti non depositavano le loro controdeduzioni.

Con provvedimento 239/19 l’Ufficio rigettava il ricorso ritenendo insussistente la notorietà della definizione Kunsertu della Cooperativa da essi fondata ai fini dell’applicazione dell’art 8 c.p.i.

Avverso detto provvedimento gli opposenti Maurizio Mastroeni e Roberto Di Domenico hanno proposto ricorso innanzi a questa Commissione lamentando, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla loro doglianza di violazione del loro marchio oggetto di preuso depositando ulteriore documentazione e note.


I richiedenti la registrazione non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il provvedimento impugnato, dopo avere rilevato la legittimazione a proporre opposizione da parte degli opposenti quali membri della cooperativa Konsertu e componenti dell'omonimo gruppo musicale, ha affermato quanto segue.

“Per quanto riguarda il ricorso del fondamentale requisito della notorietà occorre notare come al riguardo gli opposenti si siano limitati a presentare come prova: 1) due locandine pubblicitarie di spettacoli riguardanti la Sicilia, in cui compare la denominazione del gruppo musicale “KUNSERTU”, delle quali la prima fa riferimento ad un evento musicale tenutosi a Capo d'Orlando il 29/30 aprile/1° maggio 2016 e l'altra, svoltasi al Palacultura Antonello da Messina (ME) il 29.5.2016; 2) una pubblicazione di album musicale denominato “Kunsertu 1984/2016”.

L'affermazione che il segno distintivo “KUNSERTU” sia notorio e sia conosciuto in ambito nazionale ed internazionale (tramite copiosa produzione discografica e per le numerose citazioni



esistenti presso i portali informatici Google e Youtube) è sorretta in sede di opposizione soltanto dalla riproduzione delle due locandine sopra specificate e temporalmente collocate nell'anno 2016 e dall'album musicale "Kunsertu 1984/2016.

Pertanto, premesso che i requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 8, III°c. CPI hanno carattere cumulativo e non alternativo, si ritiene che la prova fornita dagli opposenti sia insufficiente ai fini della dimostrazione della notorietà del segno in argomento (sia dal punto di vista nazionale che a maggior ragione a livello internazionale)."

Con tale motivazione l'Ufficio ha escluso la notorietà del segno in quanto non dimostrata dalla documentazione prodotta nel procedimento.

Con ulteriore motivazione l'Ufficio ha altresì affermato che "per quel che riguarda l'argomentazione degli opposenti circa il c.d. "marchio di fatto" si precisa che esso esula dall'ambito di valutazione dell'opposizione; ad ogni modo appare utile richiamare la disposizione dell'art. 12, 1° c., lettera b) del CPI [penultimo e ultimo periodo] che stabilisce come l'uso precedente di un segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non tolga la novità e che l'uso precedente del segno da parte del richiedente non costituisca ostacolo alla registrazione"

Alla luce di tale motivazione deve quindi ritenersi che l'Ufficio abbia rigettato l'opposizione in quanto non era stata provata la notorietà del segno distintivo alla luce della documentazione



prodotta con una argomentazione basata sull'art 8 ,comma 3, cpi; espressamente fatto valere dagli opposenti, come risulta dal modulo di opposizione in atti, nonché anche con riferimento all'art 12,comma 1, lett b) che fa espressamente riferimento a segni concernenti ditte o denominazioni o ragioni sociali che siano già noti .

Sotto tale ultimo profilo si rileva che il ricorso è privo di fondamento laddove sostiene che non sia stato fatto alcun accertamento relativo al preuso del marchio Konsertu in quanto risulta con evidenza dalla motivazione in questione che il detto preuso è stato accertato essendo il rigetto della opposizione basato sulla motivazione che non era stata fornita la prova della notorietà del segno; pronuncia che necessariamente risulta basata sull'affermazione implicita che il marchio sia stato comunque oggetto di uso.

Il ricorso risulta invece fondato per quanto concerne l'affermazione della sussistenza della notorietà del segno.

Va a tale proposito preliminarmente osservato che i ricorrenti hanno in questa sede depositato ulteriore consistente documentazione per provare siffatta circostanza che nel corso del procedimento di opposizione non era stata fornita.

Alla luce della predetta documentazione risulta che il gruppo musicale Kunsertu : 1) ha prodotto sei album negli anni 1989,1991,1994,2016 e 2019 ; 2) svariate compilations relative agli anni 1987,1990,1996,1998,2001,2004,2006 in cui erano inseriti brani del proprio repertorio ; 3) il componente Mastroeni



ha percepito per le opere del gruppo diritti d'autore per gli anni 1985,1990,1992,1993,1994,2004,2012,2013,2014,2015 e 2016 ; 4) sul gruppo sono stati pubblicati articoli da parte di svariati giornali tra cui L'Espresso (1989),Gazzetta del sud (1989,2016,2018); Giornale di Sicilia (1989,2016); Paese Sera, Velvet(1989);Torino sette; la Siciliaweb nonché da diverse riviste musicali specializzate quali :Wordlmusic (1994),Ciao 2001,Faremusica , Tutto musica e spettacolo (1994) ,Tempo Stretto (2016), La Sicilia (2018); 5) ha effettuato numerosissimi concerti tra cui uno in Canada (1994 riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno) ed altri ad Arezzo (1991 e 1993 per il festival del rock), a Bari (1994 riportato dalla Gazzetta del mezzogiorno),a Recanati (1994 riportato da La Repubblica),a Roma (1993) ed in tempi più recenti a Messina (2016 e 2018) a Scilla(2016), a Santa Venerina (2016), nonché tra gli anni 2017 e 2020 a Noto, a Catania, a Frassanò, a Lipari, a Vulcano, a Caltanissetta, a Capo Peloro , a Vittoria ed in altre località siciliane.

Si aggiunge infine che i ricorrenti hanno documentato l'esistenza di propri siti web e la loro presenza su piattaforme digitali musicali a livello mondiale .

La citata documentazione costituisce a parere della Commissione adeguata prova circa il fatto che il gruppo musicale usava a partire dagli anni il segno distintivo Konsertu nell'ambito della propria attività concertistica svolta oltre che in Sicilia anche in svariate città italiane e persino all'estero (Canada) e diffusa a livello

nazionale tramite album discografici e compilations nonché in tempi più recenti tramite siti internet.

Tutto ciò porta a concludere che nel caso di specie ricorre il carattere della notorietà del segno Konsertu utilizzato dall'omonimo gruppo musicale per la propria attività artistica a partire dagli anni 80 con la conseguenza che ciò non consente ad altri soggetti di registrare l'omonimo segno come marchio.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente condanna alle spese della parte resistente liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, condanna i soggetti resistenti al pagamento in solido delle spese del presente giudizio liquidate in euro 3.000,00

Rma 20.9.21

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addi 19 ottobre 2021

IL SEGRETARIO

