

RICORSO N.7850

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 14/22

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 |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ALDIANA GMBH

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

ALPIANA SRL

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 05/11/2014 la società VOELLANERHOF GmbH (cui è subentrata la Alpiana S.r.l.) ha depositato la domanda di registrazione n. BZ2014C000394 (302014902306828) per il marchio di seguito riprodotto



per contraddistinguere i seguenti servizi ricompresi nella classe 43 dell'Accordo di Nizza: *“Servizi alberghieri; Servizi di ristorazione alberghiera; Servizi di alloggio in alberghi; Prenotazione d'alberghi”*.

Nei confronti della citata domanda, in data 22/06/2015, ha presentato opposizione la società Aldiana GmbH invocando la titolarità e l'uso per i medesimi servizi dei seguenti marchi anteriori, ritenuti confondibili con quello oggetto della domanda di registrazione:

- 1) Marchio comunitario n. 010442961:



- 2) Marchio comunitario n. 013438965:



- 3) Marchio comunitario n. 013438973:



All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio rigettava l'opposizione ritenendo che tra i marchi in conflitto non vi fosse rischio di confondibilità ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. Contro tale provvedimento insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'integrale annullamento facendo leva, fra l'altro, su una precedente decisione della Commissione (sent. n. 42/2019 del 8/7/2019) che, in un caso analogo, aveva rilevato il rischio di confusione tra il marchio Alpiana Resort e quelli anteriormente registrati dalla odierna ricorrente annullando, di conseguenza, il provvedimento di rigetto dell'opposizione adottato dall'Ufficio.

Quest'ultimo si è costituito in giudizio depositando memoria con la quale insiste per la conferma del provvedimento impugnato.

La società opposta non ha invece depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è fondato e dev'essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, la errata valutazione dell'Ufficio in punto di confondibilità tra i segni in conflitto i quali, a suo dire, sarebbero molto simili sotto il profilo fonetico e lessicale e tali da indurre in errore il pubblico dei consumatori anche in ragione della notorietà di cui godono i marchi anteriori e della identità dei servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio opposto. A conferma di ciò la ricorrente richiama la precedente decisione della Commissione (n. 42/19 dell' 8/7/2019), la quale ha ritenuto sussistere un rischio di confondibilità tra il marchio denominativo ALPIANA RESORT e i marchi della odierna ricorrente.

Dal canto suo, l'Ufficio obietta che i marchi in conflitto sarebbero simili ad un livello basso e che gli elementi figurativi inseriti nel marchio di cui si chiede la registrazione (peraltro assenti nel marchio denominativo oggetto della citata sentenza della Commissione) sarebbero sufficienti a evitare rischi di confusione con i marchi della odierna ricorrente. La tesi dell'Ufficio, tuttavia, non può essere condivisa.

Per quanto concerne la componente denominativa presente nei marchi in conflitto, deve qui ribadirsi quanto già rilevato nella precedente decisione sul marchio "ALPIANA

RESORT” (n. 42/19 dell’8/7/2019). Infatti, dall’esame dei marchi in conflitto emerge un livello di somiglianza visivo e fonetico idoneo a generare un concreto rischio di associazione tra le rispettive imprese, con conseguente confusione per il pubblico dei consumatori. In particolare, l’elemento caratterizzante dei marchi anteriori è costituito dalla parola “ALDIANA”, termine di sette lettere privo di autonomo significato e di qualunque valenza descrittiva dei servizi per i quali viene utilizzato; il che ne rafforza ulteriormente la capacità distintiva. Il nucleo del marchio opposto è formato anch’esso da una parola di sette lettere (“ALPIANA”) molto simile, per composizione e suono, a quella presente nei marchi della ricorrente, da cui si differenzia solo per una lettera (P al posto della D). Nel suo complesso, il termine “ALPIANA” appare quindi idoneo a richiamare nella mente del consumatore la parola di fantasia “ALDIANA” presente nei marchi della ricorrente, con conseguente rischio di indebita associazione fra i marchi di cui si controverte. Un rischio tanto più elevato laddove si consideri la identità dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio opposto.

Le componenti figurative presenti nei due segni, pur essendo indubbiamente diverse, non sembrano in grado di scongiurare il paventato rischio di confusione per il pubblico. I due delfini sovrapposti che affiancano la parola “ALDIANA” nei marchi registrati dalla odierna ricorrente appaiono privi di autonoma valenza distintiva, al pari del fiore stilizzato che è stato aggiunto nella domanda di registrazione del marchio opposto sopra la parola “ALPIANA”. In entrambi i casi si tratta infatti di elementi meramente decorativi che poco o nulla aggiungono alla capacità distintiva dei due marchi, la quale continua ad essere prevalentemente incentrata sulla componente denominativa in precedenza descritta. Non può dunque essere condiviso il ragionamento sviluppato dall’Ufficio nella sua memoria di costituzione, là dove rileva che – a differenza del marchio oggetto della decisione n. 42/29019 in precedenza citata – quello di cui si controverte sarebbe “un marchio misto in cui alla componente verbale si aggiunge anche una componente figurativa che, nella valutazione complessiva dei marchi, va a sottolinearne le differenze”. E ciò non solo perché, come detto, l’inserimento di un fiore stilizzato non appare in grado di aggiungere autonoma valenza distintiva al segno

in parola; ma anche perché, trattandosi di marchio destinato a contraddistinguere servizi, e non beni da acquistare in presenza, l'attenzione del consumatore si concentrerà inevitabilmente sull'elemento denominativo in esso presente, il quale appare destinato ad imprimersi nella sua mente ed a costituire il principale punto di riferimento per distinguerlo da analoghi servizi offerti dai concorrenti.

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene, in conclusione, di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento dell'Ufficio. Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della società resistente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto:

- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 29.11.2021

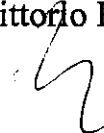
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri

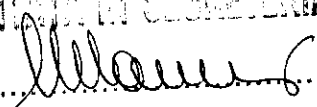


Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Addi ...  ... 26/11/22

IL SEGRETARIO