

RICORSO N.7861

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 18/22

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. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GRECO STEEVES STORYS

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA

* **** *

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 652017000059745 comunicata l'11-27 febbraio 2020) l'opposizione proposta dalla **società JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.** elettivamente domiciliata in Torino, alla via Maria Vittoria 18, presso lo studio Buzzi, Notaro & Antonelli D'Oulx s.r.l. che la rappresenta in qualità di mandatario, contro il Sig. **GRECO STEVEES STORYS**, elettivamente domiciliato in Ventimiglia (IM), Corso Genova 8 C, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302016000048087 (UA2016C119153) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 68 del 1° marzo 2017) riguardante il segno denominativo

JUVEMOBILE

per contraddistinguere i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **35**: pubblicità ed altro, gestione affari commerciali; Classe **38**: servizi di telefonia e telecomunicazione, servizi internet, sms, servizio dati.

1.1. L'opposizione era basata sul diritto anteriore, rappresentato sui seguenti marchi anteriori:

1) marchio nazionale n. 302009901741769 **JUVE**, registrato il 15.03.2010 con il n. 0001260069 per contraddistinguere, tra gli altri, i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **35**: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Classe **38**: Telecomunicazioni; 2) marchio nazionale n. 302005901365683 **JUVENTUS**, registrato il 7.07.2008 con il n. 0001125885 e successivamente rinnovato in data 19.12.2016 per contraddistinguere, tra gli altri, i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **35**: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Classe **38**: Telecomunicazioni.

2. Secondo l'opponente, il marchio oggetto di opposizione sarebbe simile al proprio, e rivendicherebbe prodotti identici o affini rispetto a quelli rivendicati dal marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione.

2.1. Tanto più che l'opponente ha depositato due sentenze del 2017 (Tribunali di Bari e di Brescia) e una sentenza del Tribunale di Milano del 2008, che affermerebbero la rinomanza dei marchi anteriori.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale

disposizione e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai servizi, l'esaminatore dell'Ufficio, ha concluso che: a) i servizi pubblicità e gestione di affari commerciali, in classe 35, e i servizi di telecomunicazione, in classe 38, sono rivendicati dal richiedente e dall'opponente e devono pertanto considerarsi identici; b) i servizi di telefonia, nonché i servizi *internet*, sms e dati del richiedente, in classe 38, devono ritenersi evidentemente ricompresi nella più ampia categoria delle telecomunicazioni, rivendicata dall'opponente, e pertanto anche per questi servizi deve ritenersi sussistere una sostanziale identità.

3.2. Con riferimento ai segni,

Marchio nazionale n.
302009901741769:

JUVE

Marchio nazionale n.
302005901365683:

JUVENTUS

JUVEMOBILE

Marchi anteriori

*Marchio contro cui viene
proposta l'opposizione*

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, premesso – sul piano metodologico - che, ai fini della comparazione eseguita, per economia di esposizione, è stato preso in considerazione il marchio anteriore più simile al marchio richiesto, ossia il marchio nazionale 302009901741769:

JUVE

Egli ha poi concluso (sull'osservazione che il marchio anteriore sarebbe integralmente contenuto nel marchio richiesto e ne costituirebbe la prima parte, ossia quella più importante in quanto percepita visivamente per prima dal pubblico italiano, che legge da sinistra a destra), per una loro somiglianza di grado elevato sia a livello visivo che sotto il profilo fonetico [atteso che il marchio contestato, JU-VE-MO-BI-LE, si pronuncerà "iuvemobile"; il marchio anteriore,

JU-VE, si pronuncerà "iuve"; ma per pronunciare il marchio contestato, il pubblico dovrà necessariamente pronunciare - per primo e per intero - il marchio dell'opponente e ciò determinerebbe una somiglianza fonetica notevole] che, infine sotto l'aspetto concettuale, considerato che il contenuto semantico del marchio anteriore è ripreso integralmente nel marchio contestato, costituendone il concetto più importante: sì che i marchi a confronto, nel loro complesso, sono simili ad un livello elevato.

3.2.1. In particolare, l'Ufficio ha osservato che l'esistenza di una squadra di calcio chiamata JUVENTUS o JUVE è un fatto da ritenersi acquisito alla conoscenza della generalità del pubblico italiano (non solo quello maschile e non solo quello con competenze specifiche calcistiche) con un tale grado di certezza da potersi certamente definire un "fatto notorio". Sì che il pubblico non farebbe fatica a ricollegare il termine JUVE alla forma abbreviata del nome della famosa squadra di calcio italiana JUVENTUS, con sede a Torino.

3.2.2. L'esaminatore ha continuato affermando che, pur non avendo rivendicato l'opponente, per il suo marchio, un carattere distintivo accresciuto a seguito dell'intenso uso sul mercato e della acquisita notorietà, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si basa sul suo carattere distintivo intrinseco che deve considerarsi "molto elevato" in quanto il termine JUVE, come rilevato, sarebbe universalmente associato in Italia al nome (abbreviato) di una delle squadre di calcio più note, sì che la "notorietà" del nome JUVE e del relativo marchio - di cui è titolare l'opponente Juventus Football Club - deve ritenersi assodata.

3.3. L'esaminatore ha perciò concluso: per una somiglianza elevata sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale; per essere il marchio anteriore interamente contenuto nel marchio richiesto; che la differenza riscontrata, ossia la presenza nel marchio richiesto della componente verbale MOBILE, peraltro descrittiva dei servizi di telefonia e di comunicazione, sarebbe da considerarsi inidonea a determinare una discontinuità significativa tra i marchi in conflitto; che i servizi nelle classi 35 e 38 sono in gran parte identici ed in parte affini; che il rischio di confusione sarebbe pertanto concreto e significativo in relazione ai servizi di cui trattasi, rispetto ai quali il livello di attenzione del pubblico di riferimento deve considerarsi normale; che in ogni caso sussisterebbe, quantomeno, un rischio di associazione poiché il pubblico sarebbe inevitabilmente portato a ritenere che i servizi pubblicitari o di telecomunicazione JUVEMOBILE siano realizzati ed erogati dall'opponente o da una società collegata.

3.4. In conclusione, con riguardo ai servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, l'Ufficio ha accolto l'opposizione e respinto la domanda di marchio n. 302016000048087 (UA2016C119153) per tutti i servizi richiesti.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione, il Sig. **GRECO STEVEES STORYS**, con atto notificato all'Ufficio il 23 giugno 2020 e tentativo in pari data nei confronti della società opponente.

**

4.1. Con il proprio ricorso, l'istante lamenta l'erronea valutazione da parte dell'Ufficio, con un unico motivo di doglianza, seppure articolato in plurime contestazioni.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i due marchi sarebbero stati erroneamente valutati, in quanto: a) vi sarebbero numerosissimi casi in commercio dove si reperisce la presenza sia della parola "Juve" che della parola "Mobile" (es. un farmaco dal nome "juvenile" registrato il 17.03.2016); b) il marchio Juvemobile risulterebbe composto da un'unica parola e non dall'unione di due parole (Juve e Mobile); c) la parola mobile viene usata da moltissimi operatori di telefonia, sia italiani che esteri; d) vi sarebbero altri marchi contenenti la parola Juve (es. Juve Stabia, società calcistica di Castellammare di Stabia, che milita in serie 8, marchio registrato l'11.06.2008 al n. 0001116745); e) il marchio Juvemobile sarebbe stato creato per il settore della telefonia e non certo per la commercializzazione di altri prodotti.

4.1.2. In conclusione, dai prodotti realizzati dall'impresa, che nel caso di specie sarebbero assolutamente distinti e diversi gli uni dagli altri, nessun danno o nessun sviamento di clientela potrebbe subire la Juventus Football Club Spa, per la commercializzazione dei prodotti di telefonia di Juvemobile e nessuna possibilità di confusione potrebbe essere ingenerata tra i due marchi.

5. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

6. La società **JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.**, eccependo la mancata notificazione del ricorso, ha resistito solo con memoria.

Considerato in diritto

1. È posta a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio (del Sig. **GRECO STEVEES STORYS**) costituito dal segno **JUVEMOBILE** per contraddistinguere i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **35**: pubblicità ed altro, gestione affari commerciali; Classe **38**: servizi di telefonia e telecomunicazione, servizi internet, sms, servizio dati, e relativa alla domanda di registrazione n. 302016000048087 (UA2016C119153) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 68 del 1° marzo 2017) che ha accolto l'opposizione proposta dalla società **JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.**, titolare della registrazione dei segni:

1) marchio nazionale n. 302009901741769 **JUVE**, registrato il 15.03.2010 con il n. 0001260069 per contraddistinguere, tra gli altri, i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **35**: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Classe **38**: Telecomunicazioni; 2) marchio nazionale n. 302005901365683 **JUVENTUS**, registrato il 7.07.2008 con il n. 0001125885 e successivamente rinnovato in data 19.12.2016 per contraddistinguere, tra gli altri, i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **35**: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Classe **38**: Telecomunicazioni.

2. Osserva preliminarmente la Commissione che l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso del sig. Greco, pur a astrattamente fondata, deve essere respinta in ragione della sua sanatoria intervenuta per la costituzione in giudizio della società opponente la quale ha avuto modo di svolgere le sue difese e di contrastare il ricorso.

3. Nel merito, il ricorso, è infondato e deve essere respinto.

3.1. Contrariamente a quanto la ricorrente suppone, infatti, la presenza di un precedente marchio Juve (nella specie: Juve Stabia), nell'ambito delle attività calcistico-sportive, di cui s'ignorano le vicende costitutive, non è fatto idoneo a consentire il fondamento del proprio diritto atteso che, l'averne il titolare di un marchio remoto consentito o non reagito all'altra registrazione, non esclude l'interesse a farlo nei riguardi di ogni altra ipotetica violazione.

3.2. Peraltro, la coesistenza di altro marchio in ambito calcistico non riguarda il problema presente afferente ad altri tipi di servizi riguardanti la pubblicità e le telecomunicazioni (che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, sono sostanzialmente gli stessi che formano oggetto delle due registrazioni). Rispetto a tali ambiti, nessuna violazione è allegata nel ricorso, se non quelle relative alla componente, che è del tutto generica, afferente il termine "mobile", contenuto nella seconda parte della denominazione oggetto di registrazione.

3.3. In ordine al tale aspetto, è del tutto evidente il carattere descrittivo del segno, che indica il settore *Mobile* delle telecomunicazioni, sicché esso è del tutto idoneo a contraddistinguere il segno, restando fondamentale la parte anteriore dell'espressione complessivamente adottata e costituita dal termine *Juve*, che è esattamente il marchio dell'opponente, preso in considerazione, correttamente, dall'Ufficio.

3.4. A tale proposito la SC (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8942 del 2020) ha affermato, nuovamente e da ultimo, il principio di diritto, secondo cui, *in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.*

4. Ebbene, a tal proposito, non può essere considerata sufficientemente utile la componente generica del marchio opposto, mentre per il resto esso si risolve interamente in quello proprio della società che si oppone – con successo – alla sua registrazione.

5. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico (nazionale ed internazionale), deve essere condivisa, per le ragioni anzidette.

5.1. Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, con l'addebito delle spese alla parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

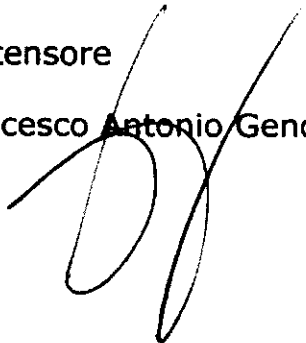
PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso il 18 ottobre 2021.

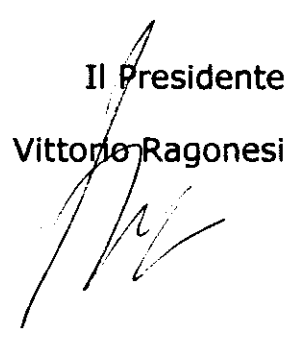
L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 31 gennaio '22

IL SEGRETARIO

