

RICORSO N.7449

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 26/22

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. Prof. Alberto Gambino | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentite le parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

TESSILFORM SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

GUERLAIN S.A.

*

*

Svolgimento del processo

La Guerlain SA proponeva opposizione alla domanda di registrazione di marchio "figura di mosca" della spa Tessilform per la classe 3 (saponi ,profumeria ,cosmetici)in quanto asseritamente simile al marchio figurativo internazionale della casa francese che rivendicava gli stessi prodotti nella medesima classe 3(cosmetici per la cura del viso e del corpo).

L'UIBM emetteva decisione con la quale accoglieva l'opposizione e dichiarava la improcedibilita' della domanda di registrazione del marchio della Tessilform .

Proponeva ricorso la Tessilform con 4 motivi:

- 1)ultrapetizione della decisione che aveva respinto *in toto* la domanda di marchio per tutte le classi nonostante l'azione di Guerlain fosse limitata ai soli prodotti della classe 3;
- 2)errore della decisione nella identificazione del pubblico di riferimento;
- 3)contraddittorieta' della decisione nella valutazione comparativa dei segni;
- 4)immotivata considerazione di quanto venga ritenuto nella mente del consumatore .

Il ricorso veniva dichiarato infondato dalla Commissione e rigettata in toto la richiesta di registrazione del marchio della Tessilform .

I 4 motivi venivano riproposti con ricorso straordinario avanti alla Corte di Cassazione che accoglieva solo il primo (vizio di ultrapetizione)per essersi la Commissione pronunciata oltre i limiti della domanda di opposizione della Guerlain per cui cassava la sentenza impugnata limitatamente alla domanda di registrazione del marchio per le altre classi merceologiche non attinte dalla suddetta domanda di opposizione ,rinviando alla Commissione dei ricorsi in diversa composizione la pronunzia di merito.

La causa veniva riassunta per ottenere riforma della decisione della Commissione secondo il deliberato della Suprema Corte e cioe' la limitazione del rigetto della domanda di registrazione del marchio Tessilform ai prodotti della sola classe 3 con prosecuzione dell'iter di registrazione per le rimanenti classe merceologiche 9,14,16,18,24,25,26 e 35 .

Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Con memoria difensiva la Guerlain si limitava a segnalare la correttezza della propria condotta processuale che non aveva inciso ne' sulle valutazioni dell'UIBM ne' su quelle della Commissione avendo piu' volte affermato l'assenza di interesse ad opporsi alla registrazione del marchio nelle classi diverse dalla 3^.

Concludeva pertanto per il rigetto dell'avversa richiesta di rifusione delle spese anche in relazione al giudizio di Cassazione.

Replicava con memoria la Tessilform sostenendo che -al contrario-le difese di Guerlain erano state sempre funzionali alla conferma della decisione dell'Uibm e, dunque, al rigetto della domanda di marchio *in toto*, e non già limitatamente alla classe 3 per cui doverosa era una pronunzia di sua scondanna alle spese.

Motivi della decisione

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il vizio di ultrapetizione in cui e' incorsa la sentenza della Commissione del ricorsi per aver negato in toto la registrazione del marchio Tessilform con riferimento a tutte le classi rivendicate laddove l'opposizione di Gerlain si riferiva solo alla classe merceologica 3 senza investire le altre classi.

In linea con la statuizione di rinvio della Suprema Corte ed in riforma sul punto della sentenza cassata andra' pertanto accolta l'opposizione di Guerlain limitatamente alla classe 3 e consentito di conseguenza il proseguimento dell'iter di registrazione della domanda di Tessilform per le restanti classi. 9,14,16,18,24,25,26,35 .

Quanto alle spese di soccombenza del giudizio di legittimita' su cui insiste particolarmente la Tessilform va detto che il ricorso proposto avanti alla Corte di Cassazione si sviluppava su quattro motivi di cui solo il primo che concerneva la ultrapetizione della sentenza impugnata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato veniva accolto mentre le altre censure - non assorbite nel primo vizio-venivano autonomamente valutate e ritenute ora infondate ora inammissibili con conferma della nullita' della registrazione del marchio Tessilform per i prodotti della classe 3 oggetto della primitiva opposizione di Guerlain.

Parimenti nel I° giudizio avanti alla Commissione dei ricorsi la Tessilform opponente aveva avanzato tutta una serie di motivi di merito lamentando gli errori dell'Ufficio nella comparazione del segni e nella individuazione del pubblico di riferimento tutti respinti senza valutazione del vizio di ultrapetizione rispetto alla cui contestazione -del resto- Guerlain non aveva preso posizione attivando il dibattito processuale piuttosto sulle altrui poi disattese censure.

Dal raffronto delle rispettive posizioni cosi' come articolate e descritte nei passaggi rilevanti non sussistono percio' plausibili ragioni per pervenire ad un giudizio di soccombenza di una parte rispetto all'altra dovendosi ritenere-al di la' dei risultati consequenziali a questa fase di rinvio - una sostanziale equivalenza di difese e risultati nell'economia complessiva della lite

Va pertanto disposta la integrale compensazione di tutte le spese tra le parti.

PQM

La Commissione, in riforma della decisione dell'Ufficio, limita il rigetto della domanda di registrazione di Tessilform ai soli prodotti di classe 3, disponendo la prosecuzione dell'iter di registrazione per i prodotti delle restanti classi .

Spese integralmente compensate tra le parti

Roma, 31.1.22

Il Cons. rel. est.
Massimo Scuffi



Il Presidente
Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/2/22

LA SEGRETERIA

