

RICORSO N.7878

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 5 /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/relatore |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ROBERTA BEVILACQUA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

VESPIGNANI MORRIS

*

*

Svolgimento del processo

Avverso la domanda di registrazione presentata da Bevilacqua Roberta per il segno ITALIAN SWING DANCE SOCIETY con riferimento ai servizi di classe 41(educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali) proponeva opposizione Vespignani Morris in forza dei diritti anteriori basati sul marchio SWING DANCE SOCIETY registrato per la stessa classe di prodotti.

L'esaminatore-dopo aver verificato l'identità dei servizi-passando alla comparazione dei segni in conflitto ne rilevava l'alta somiglianza a livello visivo e fonetico(differenziandosi essi solo per la parola ITALIAN).

Adduceva che anche semanticamente essi risultavano sostanzialmente identici ,fatta salva l'indicazione di nazionalità'.

Dava poi atto che il marchio dell'opponente aveva una capacità distintiva intrinseca non essendone stata rivendicata la notorietà e che il rischio di confusione poteva sussistere anche tra marchi deboli .

Confermava pertanto il grado di somiglianza tra i segni in virtù della comune dizione inglese ed ,in accoglimento della opposizione, rifiutava la registrazione.

Proponeva ricorso Bevilacqua Roberta osservando preliminarmente che non era stata fornita la prova. d'uso tempestivamente richiesta nel termine di cui all'art.178 IV° co.cpi .

Eccepiva la nullità del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva ;l'asserita nullità per carenza di

novita'; l'inesistenza di conflitti confusori tra il marchio anteriore e la domanda di registrazione contestata; la nullita' per deposito in malafede del marchio anteriore.

Assumeva -in particolare- che l'accezione "swing dance society" era ormai entrata a far parte del patrimonio linguistico comune tra gli appassionati della musica e che nel settore era da tempo operativa la denominazione "Abruzzo swing dance society" che aveva acquisito notorieta' internazionale .

Spiegava inoltre che il preuso di fatto dell'un segno doveva prevalere sull'altro.

Precisava che trattavasi di un settore di nicchia dove il pubblico era particolarmente attento per cui erano impossibili rischi di confusione e che la conoscenza di controparte di un marchio di fatto utilizzato localmente ne dimostrava la mala fede nella registrazione.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.

Resisteva Morris Vespignani partitamente replicando alle avverse eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione .

Motivi della decisione

1. Osserva la Commissione sulla carenza probatoria dell'uso quinquennale del marchio anteriore come la relativa eccezione sia priva di fondamento perche' la prova d'uso puo' essere proposta solo nei confronti di marchi registrati da almeno cinque anni al momento del deposito della richiesta di registrazione del marchio opposto .

E questa ipotesi non si e' verificata nel caso perche' il marchio anteriore e' stato registrato il 17.4.2013. mentre

il deposito della domanda del marchio impugnato risale al 3.8.2016.

Conseguentemente non c'era necessita' alcuna di fornire la prova d'uso ex art.178 4° co.cpi .

2.Quanto al rilievo di nullita' del marchio anteriore per mancanza di capacita' distintiva che secondo il ricorrente determinerebbe l'irricevibilita' dell'opposizione per carenza di interesse del titolare e' appena il caso di soggiungere che tale motivo non puo' assurgere a ragione ostativa dell'accoglimento nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il conflitto tra diritti anteriori e registrazione di un nuovo segno ; non declaratorie di nullita'(riservate all'AGO)

3.Circa la eccepita carenza di distintivita' e di novita' del marchio denominativo anteriore ,l'esaminatore ha riconosciuto che il termine "swing dance society" e' marchio debole perche' in qualche modo riferibile ai servizi della classe per la quale e' stato registrato ma non per questo deve rimanere privo di tutela contro le interferenze decettive .

Invero -come correttamente motivato dall'Ufficio- anche in presenza di marchio anteriore a ridotto grado distintivo puo' sussistere rischio di confusione per effetto di somiglianze con il segno a confronto.

4.Quanto alla novita'che sarebbe azzerata dalla preesistenza di fatto della denominazione "Abruzzo swing dance society" oggetto di asserito uso locale va osservato che la resistente non ha fornito alcuna prova idonea ad invalidare sotto questo profilo il marchio anteriore in

quanto ora temporalmente non collegabile con la data di deposito del marchio "swing dance society" ora insufficiente sul piano quantitativo e qualitativo dell'uso per accreditare una notorietà extralocale della citata espressione in funzione anticipatoria.

Viene così a cadere anche ogni accusa di deposito in malafede. per l'asserito preuso dell'espressione suindicata ferma restando che si tratta comunque di motivo anche esso estraneo ad un giudizio di opposizione

5. Quanto infine alla verifica del rischio confusorio -che costituisce l'oggetto naturale della lite-va subito osservato che esiste una pressoché totale coincidenza tra i due segni sovapponibili nella denominazione principale salvo che per il termine aggiunto in uno di essi (ITALIAN) che svolge peraltro una funzione meramente descrittiva dell'origine e dunque non in grado di costituire variante idonea a differenziare anche a fronte della debolezza del marchio anteriore .

L'accentuata similitudine dei segni a confronto sul piano visivo ,fonetico e concettuale come correttamente ritenuto dall'esaminatore in uno alla identità dei servizi delle parti in causa sono fattori altamente ingannevoli e fuorvianti per il consumatore medio (l'avvicinamento al ballo e' proprio del grande pubblico)anche sotto il profilo del rischio di associazione ,essendo l'utente portato a pensare che l'un marchio sia riferibile ad una filiale italiana dell'azienda rappresentata dall'altro.

6. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato ed il ricorrente condannato a rifondere le spese di soccombenza

che si liquidano -in linea con i parametri forensi (tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi)- in € 3000 oltre accessori di legge .

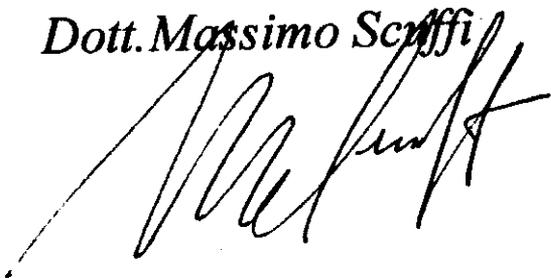
PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione -in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 29.11.2021

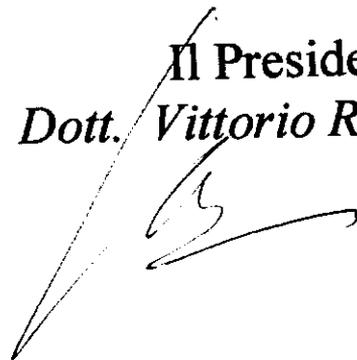
Il Cons. estensore

Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETARIA

AdJi ...26/1/22.....

IL SEGRETARIO

