

RICORSO N. 7996

UDIENZA DEL 17/10/2022

SENTENZA N. 5/23

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

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

GROUPE CANAL+

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

DISCOVERY COMMUNICATION LL

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 10 agosto 2018 la società DISCOVERY COMMUNICATION LCC ha depositato domanda n. 302018000027551 per registrare come marchio il segno

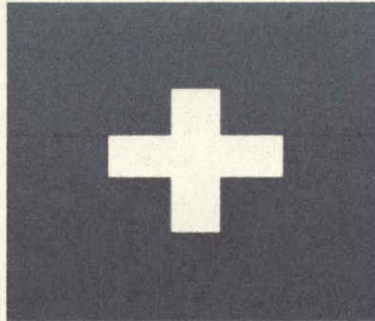


per contraddistinguere servizi appartenenti alle classi n. 38 e 41 dell'Accordo di Nizza. Avverso tale domanda, in data 22 febbraio 2019, ha presentato opposizione la società GROUPE CANAL +, invocando la titolarità dei seguenti marchi anteriori:

- marchio UE n. 8698961 del 15/6/2010 composto dal segno

CANAL +

- marchio internazionale esteso alla UE n. 1025865 del 13/9/2008 composto dal segno



- marchio internazionale, esteso all'Italia, n. 509729 del 16/3/1987 composto dal segno

CANAL PLUS

per distinguere servizi appartenenti alle classi 38 e 41 dell'Accordo di Nizza, e lamentando un rischio di confusione dei marchi anteriori con quello opposto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Esperita la prova d'uso richiesta dalla resistente, l'Ufficio ha rigettato l'opposizione avanzata dalla odierna ricorrente in quanto, a suo avviso, la opponente non avrebbe fornito sufficienti evidenze dell'uso anteriore dei marchi da essa registrati. Nel

U

provvedimento qui impugnato, l'Ufficio ha anche rilevato come tra i segni dell'opponente e quello di cui si chiede la registrazione sussistano differenze tali da condurre, in ogni caso, al rigetto dell'opposizione per mancanza di un concreto rischio di confusione tra i marchi di cui si controverte.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma, con conseguente accoglimento dell'opposizione a suo tempo avanzata. In particolare, la ricorrente ritiene che l'Ufficio non abbia correttamente valutato gli elementi fattuali forniti dall'opponente per dimostrare l'uso effettivo dei marchi anteriori. Inoltre, essa contesta la valutazione di non confondibilità dei marchi contenuta nel provvedimento impugnato, il quale non avrebbe tenuto conto della notorietà acquisita dai marchi anteriori, né fornito adeguata dimostrazione degli elementi di differenziazione che escluderebbero il rischio di confusione per il pubblico. Resiste la società opposta, la quale chiede la integrale conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Esso coglie, in effetti, alcune incongruenze presenti nella motivazione del provvedimento impugnato che tuttavia, per i motivi di cui subito si dirà, non possono condurre alla sua riforma nel senso auspicato dalla odierna ricorrente ed all'accoglimento della opposizione da questa a suo tempo avanzata.

Fondate appaiono le censure mosse al provvedimento impugnato, là dove nega che i documenti versati in atti dall'opponente siano sufficienti a dimostrare un uso anteriore dei marchi registrati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 178, co.4, CPI. Tale documentazione dev'essere infatti valutata tenendo presente la peculiare natura dei servizi contrassegnati dai marchi in questione, i quali consistono nella trasmissione di contenuti multimediali in relazione ai quali non sempre è agevole ricostruire uno specifico fatturato analiticamente documentabile. Non di meno, l'utilizzo intenso dei segni anche (ma non solo) nella pubblicità e nella contrattualistica avente ad oggetto la

6

fornitura dei relativi servizi che traspare dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente appare nel complesso sufficiente per ritenere assolta la prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori richiesta dalla società opposta.

Non condivisibili risultano, invece, le doglianze mosse dalla opponente alla sintetica, ma sostanzialmente corretta, valutazione fornita dall'Ufficio in punto di non confondibilità tra i segni in contestazione.

Nel provvedimento impugnato si afferma, a questo proposito, che i marchi attivati dalla opponente condividono con quello della società opposta solamente il segno + o la parola PLUS, che come tali non possono ritenersi dotati di autonoma capacità distintiva. Per il resto, i segni differiscono sensibilmente, essendo quelli anteriori costituiti dalla parola "CANAL", meramente descrittiva dei servizi offerti dalla opponente; mentre il segno opposto si compone del lemma DPLAY, che come tale appare privo di autonomo significato e comunque risulta diverso dal primo sia dal punto di vista fonetico che concettuale. Ad esso si aggiunge, quale ulteriore componente grafica, il segno dell'invio, rappresentato da un triangolo iscritto in un cerchio che, sebbene di uso comune in tutte le apparecchiature elettroniche che consentono la fruizione di contenuti multimediali, contribuisce ad accentuare ulteriormente le differenze esistenti tra il marchio opposto e quelli registrati dalla opponente.

Né per giungere ad una diversa conclusione si potrebbe fare leva – come argomentato dalla ricorrente - sull'accresciuta notorietà dei marchi anteriori che, quand'anche provata, non potrebbe mai condurre al risultato di ritenere confondibili tra loro due segni che condividono solamente la parola PLUS o il corrispondente segno grafico +. Pertanto, in ciò condividendo la valutazione dell'Ufficio, sembra potersi escludere che, in ragione di tale limitata sovrapposizione tra i due segni, il pubblico dei consumatori possa essere indotto in errore circa la provenienza dei servizi offerti dalle imprese parti dell'odierno giudizio.



In conclusione, la Commissione ritiene di confermare, sia pure sulla base di una motivazione parzialmente diversa, il provvedimento qui impugnato e di rigettare il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

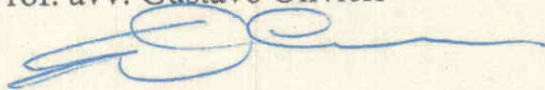
P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 17 ottobre 2022

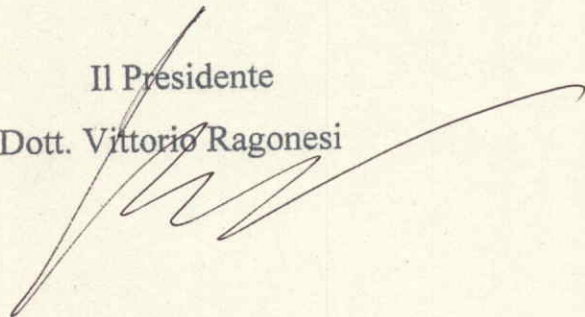
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 6/2/2023.....

IL SEGRETARIO

