

RICORSO N. 8043

UDIENZA DEL 26/01/2024

SENTENZA N. 29/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
PRIMA SEZIONE

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gabriella Muscolo | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ELETTRA LAMBORGHINI

contro

DGPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

* * *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 2 maggio 2019 la sig.ra ELETTRA LAMBORGHINI ha depositato la domanda di registrazione n. 302019000029288 per il marchio qui di seguito rappresentato

ELETTRA LAMBORGHINI

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza nelle classi 3, 9, 18, 25 e 41.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 166 del 5 settembre 2019.

Nei confronti della citata domanda, la **AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.** ha depositato in data 5 dicembre 2019 un atto di opposizione basato sui seguenti diritti anteriori:

- marchio nazionale n. 362017000043404 depositato il 3/09/2007 e registrato il 28/02/2008, rinnovato il 20/07/2017, per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza nelle classi 3, 9, 18, 25, 28

- marchio nazionale n. 302010901799791 depositato il 21/10/1980 e registrato il 28/03/1981, rinnovato l'8/01/2021 per il marchio qui di seguito rappresentato

LAMBORGHINI

4

per contraddistinguere, tra l'altro, prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza nelle classi 3, 9, 12, 18, 25, 28;

- marchio dell'Unione Europea n. 14422621 depositato il 29/07/2015 e registrato il 16/11/2015 per il marchio qui di seguito rappresentato

*automobili
Lamborghini*

per contraddistinguere, tra l'altro, prodotti e servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza nelle classi 3, 9, 12, 18, 25, 28 e 41;

- marchio dell'Unione Europea n. 13500384 depositato il 27/11/2014 e registrato il 13/08/2015 per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere, tra l'altro, prodotti e servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza nelle classi 3, 9, 12, 18, 25, 28, 41;

- marchio dell'Unione Europea n. 1100221, depositato il 08/03/1999 e registrato il 11/07/2000, con scadenza l'08/03/2029 per il marchio qui di seguito rappresentato

AUTOMOBILI LAMBORGHINI

19

per contraddistinguere, tra l'altro, prodotti e servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza nelle classi 3, 9, 12, 18, 25, 28 e 41.

L'opposizione è diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato. Quale base normativa l'opponente ha indicato l'articolo art.12, comma 1, lett. d) e lettera e) del Codice della Proprietà Industriale ritenendo che sussista identità o somiglianza fra i marchi ed identità e/o affinità fra i prodotti ed i servizi con conseguente rischio di confusione/associazione e che i marchi anteriori godano di rinomanza.

Al termine del procedimento, esperito il tentativo di conciliazione ed espletata la prova d'uso chiesta dall'opposta, l'Ufficio ha ritenuto che il marchio anteriore registrato gode di rinomanza e che, come tale, meriti una tutela rafforzata sotto il profilo merceologico che prescinde da un concreto rischio di confusione per il pubblico.

Pertanto, l'opposizione è stata accolta ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) CPI, con conseguente rifiuto della registrazione della domanda di marchio n. 302019000029288.

Avverso il citato provvedimento di rigetto ha presentato ricorso la Signora Elettra Lamborghini, chiedendone l'annullamento per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 12, co. 1, lett. e), C.p.i.

La società opponente si è costituita in giudizio chiedendo la conferma integrale del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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

L'opposizione si basa sul carattere notorio dei marchi anteriori e sulla contrarietà del segno opposto alla previsione contenuta nell'art. 12, co. 1, lett. e), C.p.i. Tale disciplina, come noto, attribuisce una tutela rafforzata ai marchi che godono di "alta rinomanza", consentendo ai loro titolari di vietare l'uso di un segno uguale o simile anche in mancanza di un rapporto di identità o affinità tra prodotti e di un conseguente rischio di confusione per il pubblico.

15

Ai fini del decidere, non sembra seriamente revocabile in dubbio che i marchi anteriori azionati in sede di opposizione rientrino nella categoria dei marchi “celebri”, o se si preferisce, di “alta rinomanza”. La copiosa documentazione versata in atti dalla opponente conferma questa prima conclusione.

Del pari, sembra di poter affermare che tra i marchi in contestazione sussista un rapporto, se non di identità (stante la presenza di componenti figurative nel segno anteriore e del nome proprio di persona “Elettra” in quello opposto); quanto meno di somiglianza, posto che entrambi condividono il patronimico “LAMBORGHINI”, il quale costituisce a sua volta il cuore e la fonte primaria della notorietà del marchio anteriore.

Tuttavia, la tutela ultra-merceologica riconosciuta ai marchi celebri dalla disposizione in esame non è senza condizioni. A tal fine è infatti necessario che: a) l’uso del marchio successivo sia “senza giusto motivo”; b) l’uso non autorizzato del marchio uguale o simile a quello celebre consentirebbe di trarre “indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore”.

Ai fini del decidere si tratta quindi di verificare se, nel caso che occupa, tali requisiti siano entrambi soddisfatti.

Quanto al giustificato motivo, la ricorrente invoca a tal fine la circostanza che il segno opposto coincide con il suo patronimico e che la possibilità di registrare il proprio nome come marchio sarebbe riconosciuta dall’art. 8, C.p.i.

L’argomento coglie parzialmente nel segno, in quanto il diritto alla registrazione del proprio nome come marchio ricavabile dall’art. 8 non può essere inteso in senso assoluto, ma relativo. Ciò posto, giova tuttavia rilevare come la previsione contenuta al terzo comma della citata disposizione riconosca una tutela rafforzata al titolare del nome che sia divenuto notorio al di fuori dell’attività d’impresa, ossia “in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo”, consentendo solo a quest’ultimo di registrare il proprio nome come marchio.

Nella specie, la ricorrente ha fornito una serie di elementi atti a dimostrare la notorietà acquisita dal suo nome in campo “artistico” e musicale.

4

Secondo quanto affermato dalla ricorrente, si tratterebbe di una notorietà acquisita “*aliunde*” ed in modo del tutto indipendente da quella di cui gode il noto marchio automobilistico. La circostanza che Elettra Lamborghini sia la nipote del fondatore della omonima casa automobilistica (Ferruccio Lamborghini) non avrebbe, sotto questo profilo, influito più di tanto sulla notorietà conquistata in ambito artistico e sui social, se è vero che un suo video musicale ha fatto registrare solo nel 2018 ben 154 milioni di visualizzazioni.

Tali allegazioni, che non sembrano smentite dalle contrarie argomentazioni di parte resistente, inducono a ritenere, per un verso, che la domanda di registrazione del nome Elettra Lamborghini come marchio sia assistita da un giustificato motivo, in quanto coincide con il nome di un personaggio “famoso” ai sensi dell’art. 8, co. 3, C.p.i. Per altro verso, se si guarda alla genesi di quella notorietà acquisita in ambito “civile” ed al suo prospettato sfruttamento a scopi commerciali, appare difficile sostenere che l’uso del patronimico “Elettra Lamborghini” da parte dell’avente diritto consentirebbe a quest’ultima di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore. Mentre, per converso, il rifiuto di registrazione dell’Ufficio, se confermato, le impedirebbe di sfruttare commercialmente una diversa notorietà, la propria, acquisita al di fuori ed (almeno in parte) a prescindere da quella del marchio anteriore.

Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene quindi di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

Nulla sulle spese.

Roma, 26 gennaio 2024

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 16/04/2024 ...

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

