RICORSO N. 8163 UDIENZA DEL 15 OTTOBRE 2024

SENTENZA N. 50 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE DEI RICORSI

CONTRO I PROVVEDIMENTI

DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

II SEZIONE

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Dr. Francesco Antonio Genovese - Presidente

2. Dr. Roberto Punzo - Componente – relatore

3. Prof. Alberto Gambino - Componente

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

MTZ INTERNATIONAL SRL

Contro

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

e nei confronti di

VINCENZO ATTOLINI

* **** *

RICORSO n. 8163 - soc. MTZ (ric.) ATTOLINI (cost.) – UIBM – ud. 15 ott. 2024

(OGGETTO: impugnazione della decisione UIBM di rigetto di opposizione n. 652020000154816)

FATTI DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - In data 27 maggio 2020 il Sig. Vincenzo Attolini ha depositato la domanda di registrazione del marchio figurativo "STILE LATINO direttore creativo Vincenzo Attolini", sotto riportato:

n. 302020000040771, per contraddistinguere i seguenti prodotti (abbigliamento e accessori) nelle classi 18 e 25 :

18 astucci per chiavi [pelletteria], bauli, borse, borse da spiaggia, borse da sport, borse lavorate a maglia, borsellini, borsette da viaggio [in pelle], porta carte di credito [portafogli], portafogli, sacche, sacchi da viaggio, valigette per documenti, valigie, valigie con rotelle, valigie-fodera per vestiti per il viaggio

25 abbigliamenti impermeabili, abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abbigliamento per ginnastica, abiti [completi], accappatoi da bagno, articoli di abbigliamento, bandane [foulards], berretti, biancheria intima, calzature, calze, calzini, calzoncini da bagno, camicie, camicie a maniche corte, cappelleria, cappelli, cappotti, cinture [abbigliamento], costumi da bagno, costumi da spiaggia, cravatte, fazzoletti da taschino [abbigliamento], foulards [fazzoletti], giacche, guanti, indumenti confezionati, indumenti lavorati a maglia, maglie sportive, maglieria, maglioni, mutande, panciotti, pantaloni, pantofole, parka, pigiama, pullover, sandali, scarpe, scarpe da ginnastica, scarpe da spiaggia, sciarpe, soprabiti, sopravvesti, stivaletti, stivali, tee-shirt, tronchetti, tute [indumenti], vestaglie.

La domanda in questione, ritenuta registrabile, era pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 295 del 25 giugno 2020.

In data 15 settembre 2020 la MTZ INTERNATIONAL S.R.L. ha depositato atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione a tutti i prodotti richiesti, basando l'opposizione sui seguenti marchi anteriori, tutti contenenti i nominativi "CESARE ATTOLINI", oppure ATTOLINI :

- nazionale figurativo ATTOLINI, da ultimo rinnovato il 9 settembre 2018 al n.
- 362017000143537;
- internazionale figurativo ATTOLINI n. 565825, rinnovato fino al 28 dicembre 2030;
- eurounitario denominativo "ATTOLINI" n. 000406272 rinnovato fino al 15 novembre 2026;
- nazionale figurativo Cesare Attolini depositato il 18 novembre 2016, poi registrato al n. 302016000117041 l'11 gennaio 2018;
- eurounitario figurativo Cesare Attolini n. 006250393 rinnovato fino al 4 settembre 2027.

L'opponente ha invocato il pericolo di confusione ex art. 12, comma l, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI), deducendo la estrema somiglianza del marchio opposto con i propri, nonché l'identità ovvero affinità dei prodotti ex adverso rivendicati nelle classi 18 e 25. L'opponente ha altresì dedotto la accresciuta notorietà sia intrinseca (da patronimico) sia estrinseca dei propri marchi, da considerare "forti", essendo il cuore del segno da individuare nel cognome .

Ha resistito il sig. Vincenzo ATTOLINI. Dopo il deposito di memorie e documenti di entrambe le parti, l'UIBM - acquisite (a seguito di conforme istanza dell'opposto), in relazione ad alcuni dei marchi, le prove d'uso esibite dall'opponente - a conclusione del procedimento con la decisione ora impugnata ha rigettato l'opposizione .

In parte motiva, riepilogate le argomentazioni ~~delle parti~~ DEDOTTE, il decisore, in presenza di più marchi dell'opponente, premetteva "per ragioni di economia della decisione" che avrebbe in primo luogo proceduto a valutazione e comparazione (con riserva di valutare " le prove d'uso fornite dall'opponente solo nel caso in cui sarà necessario procedere al confronto del marchio richiesto anche con altro diritto anteriore posto a base dell'opposizione per il quale, eventualmente, ricorrono i presupposti richiamati dall'art. 178 C.P.I.……") del marchio : Cesare Attolini registrato al n. 302016000117041 in data 11 gennaio 2018 (per cui quindi non era richiesta la prova d'uso); dava atto che i prodotti contestati erano <u>identici</u> ai prodotti anteriori rivendicati nelle classi 18 e 25;

Quanto ai segni :

Cesare Attolini	STILE LATINO direttore creativo | Vincenzo Attolini
Marchio anteriore	Marchio contro cui viene proposta opposizione

Il decisore rilevava che il segno anteriore è un marchio figurativo costituito dalla dicitura "CESARE ATTOLINI" nel carattere depositato corsivo con le iniziali del nome e del cognome in maiuscolo; che il marchio contestato è composto dall'immagine grafica delle parole "STILE LATINO" scritte in stampatello, con font di dimensione grande e formato maiuscolo, con sotto riportata l'immagine grafica della dicitura "Direttore creativo Vincenzo Attolini" scritta con font di piccola dimensione, senza rivendicazione di alcun colore.

Effettuato l'esame visivo e fonetico dei segni, il decisore, sugli elementi distintivi o dominanti, considerava quanto al marchio anteriore il valore maggiormente caratterizzante nel cognome ATTOLINI .

Nel segno opposto, invece, tra i molteplici elementi verbali la dicitura "STILE LATINO" era descrittiva ; il cognome Attolini era preceduto dal nome e dalla dicitura " DIRETTORE CREATIVO" in posizione "defilata" con font piccolo e la funzione di "comunicare al pubblico in modo veritiero il contenuto creativo fornito dallo stilista alla realizzazione del prodotto"; nel complesso , secondo la decisione, non era possibile individuare un elemento del segno contestato cin valenza distintiva maggiore rispetto agli altri che lo compongono, tale da catturare l'attenzione del consumatore ("*.....Circa il cognome, che avendo un maggior carattere distintivo rispetto al nome di battesimo potrebbe essere considerato l'elemento che resterà più impresso nella memoria del consumatore, si deve evidenziare che le parole "VINCENZO ATTOLINI" sono precedute da "DIRETTORE CREATIVO" e sono in posizione "defilata" rispetto alle altre componenti verbali, esse pertanto tendono a comunicare al pubblico in modo veritiero il contenuto creativo fornito dallo stilista alla realizzazione del prodotto. Ciò posto si ritiene che non sia possibile individuare un elemento del segno contestato che abbia una valenza distintiva maggiore rispetto agli altri che lo compongono, tale da catturare l'attenzione del consumatore. ..).*

Esaminando il rivendicato carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, l'esaminatore alla stregua dell'ampia documentazione presentata, riconosceva che vi era prova sufficiente della "**popolarità del segno tra i consumatori di riferimento connessa alla presenza diffusa sul mercato e alla promozione del marchio".**

Quanto al pubblico, trattandosi di articoli di lusso, con elevati prezzi di acquisto ,e "ambito di nicchia", secondo la decisione il livello di attenzione era da valutare come "particolarmente elevato" per i prodotti di entrambe le parti.

Ciò posto (precisato a fronte delle eccezioni sollevate dal resistente che la decisione faceva riferimento esclusivamente alla disposizione di cui all'articolo 12, comma l, lettera d) CPI), e ai soli marchi di cui all'originario atto di opposizione) , richiamata la giurisprudenza in materia di patronimici sulla facoltà dello stilista di firmare le proprie creazioni con il proprio nome, ancorché già ricompreso in marchio di proprietà di terzi ,ove l'utilizzo avvenga secondo criteri di correttezza professionale) si riportano i passi più significativi della parte finale ("**Valutazione globale, altri argomenti e conclusione"** - della decisione di rigetto integrale dell'opposizione:

"..... Si è appurato che i prodotti rivendicati dalla titolare del marchio contestato sono identici a quelli coperti dal marchio anteriore e che i marchi a confronto manifestano profili di similitudine di grado <u>molto lieve</u>. Cionondimeno, tenuto conto che il cuore del marchio anteriore è rappresentato dal cognome Attolini mentre il marchio contestato, per le ragioni già esposte e che qui vengono

integralmente richiamate, non è caratterizzato dalla presenza di un elemento dominante ma sarà percepito dal consumatore come un unicum e verrà ricordato senza preferire alcuno degli elementi costitutivi, quindi nella sua immagine globale; considerato che i prodotti sono luxury good posti in commercio in un mercato di nicchia, che quindi sono destinati a clienti con un elevato livello di attenzione all'acquisto anche in ragione degli elevati prezzi al pubblico, si può affermare che le differenze tra i marchi, per quanto già sopra rilevato, sono sufficienti a scongiurare il rischio di confusione tra gli stessi. Inoltre, quale ulteriore considerazione dovuta, assume rilevante importanza la costante giurisprudenza in materia di marchi patronimici e afferente all'uso del proprio nome per contraddistinguere i prodotti immessi in commercio….. Ribadito che l'unico elemento in comune tra i marchi è il cognome Attolini, che però nel segno contestato è scritto con font di piccola dimensione e con le sole iniziali in formato maiuscolo nonché preceduto dalla dicitura "direttore creativo", pur tenendo conto del principio di interdipendenza dei fattori che, come è noto, statuisce che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa, escluso nel caso di specie anche il rischio di associazione, in ragione prevalentemente dell'elevata attenzione che il pubblico di riferimento dedicherà all'acquisto dei prodotti a confronto, non potendosi condividere l'esistenza di un'identità del cuore dei marchi, per le ragioni sopra esposte, preso atto del carattere distintivo estrinseco ed accresciuto dei marchi anteriori che, tuttavia, non può sopperire al mancato riscontro degli altri idonei elementi necessari per affermare un reale rischio di confondibilità tra i segni, nel caso in esame non si rileva l'esistenza delle condizioni che supportano, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice della proprietà industriale, la sussistenza del rischio di confusione. Considerato che l'opposizione è respinta in ragione del confronto con uno dei marchi anteriori e che le valutazioni scaturenti dal confronto del segno contestato con gli altri diritti posti a base dell'opposizione non sarebbero diverse in quanto verterebbero sui medesimi argomenti già ampiamente scrutinati, non è necessario procedere ulteriormente(…)".

Avverso la decisione (comunicata alle parti il 28 febbraio 2023) ha proposto ricorso 21/4/2023 la società MTZ International, rappresentata e difesa come in atti, dolendosi dell'illegittimità ed erroneità del provvedimento, di cui ha chiesto l'integrale riforma con ogni conseguenziale pronuncia.

La parte controinteressata si è costituita con memoria contrastando l'avversario ricorso e chiedendo la conferma della decisione impugnata . L'Ufficio non ha svolto attività difensiva avanti a questa Commissione.

Dopo il deposito di atti difensivi ex art. 136 quinquies CPI, all'udienza odierna è stata data la parola alle parti presenti .

MOTIVI DELLA DECISIONE – Riepilogati i fatti e il contenuto della decisione UIBM, MTZ nel ricorso con una prima censura si duole della illegittima ("evidente lacuna") "omessa valutazione dei marchi anteriori", per avere l'esaminatore limitato il confronto esclusivamente ~~con~~ marchio "CESARE ATTOLINI" erroneamente considerandolo il più simile al marchio contestato, omettendo ogni valutazione delle prove d'uso fornite dei marchi " CA ATTTOLINI" e "ATTOLINI" ,che hanno una "maggiore confondibilità" e "rischio di confusione ancor più immediato" con il marchio contestato.

Con un secondo motivo , la ricorrente contesta la "errata valutazione della capacità distintiva intrinseca del marchio anteriore" : nonostante MTZ avesse evidenziato il fatto che i suoi marchi anteriori sono da considerare "intrinsecamente forti" essendo costituiti dal patronimico "ATTOLINI" , mentre con la chiesta registrazione del nome "ATTOLINI" come marchio (con

uso in funzione non descrittiva, ma distintiva) controparte si è posta in conflitto con i diritti di esclusiva di essa ricorrente ; pertanto ha errato sul punto UIBM che ha indebitamente esteso alla fattispecie la facoltà di "uso" (per attività economica svolta in settori merceologici identici o affini) del nome . Parte ricorrente richiama a conforto delle proprie tesi – producendola in allegato e riportandone ampi stralci in ricorso - anche la decisione EUIPO intervenuta inter partes 10.3.2023 , che si è pronunciata in senso diametralmente opposto , accogliendo l'opposizione n. B 3 129 578, azionata dalla MTZ.

Con un terzo motivo, MTZ critica la "errata valutazione del carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori" sotto l'aspetto della disconosciuta (dall'Ufficio) "notorietà acquisita" grazie all'uso del segno" secondo le prove versate in atti - ma ingiustamente dal decisore considerate irrilevanti - relative (v. pag. 13-14 del ricorso) alla pubblicistica, premi e riconoscimenti ricevuti dall'azienda, l'avvenuta vestizione da parte della maison Attolini ,in oltre 90 anni di attività, di personaggi dello spettacolo (tra cui Mastroianni, i fratelli De Filippo, Clark Gable e molti altri) la collaborazione con produzioni cinematografiche ; la distribuzione presso le più esclusive boutiques delle principali capitali; al successo della diffusione dell'omonimo patronimico. Secondo la ricorrente, l'esaminatore, pur avendo riconosciuto (in base ad altra parte della documentazione probatoria prodotta) agli investimenti pubblicitari, spese di marketing e fatturato,) che il marchio gode di " accresciuta distintività" ha poi contraddittoriamente concluso negando l'accresciuta tutela contro il rischio di confusione che ne sarebbe dovuta conseguire.

Con un quarto motivo, la società contesta la " errata valutazione della similitudine tra i segni i conflitto", avendo (in fattispecie di perfetta identità tra i prodotti rivendicati dal marchio della richiedente e quelli delle registrazioni anteriori) il decisore omesso di incentrare la valutazione del rischio confusorio sulla parte dominante rappresentato dal nome "ATTOLINI" condivisa da entrambi i segni, pur avendo esplicitamente valutato il termine "STILE LATINO" descrittivo ; contraddittoriamente a tale premessa, la decisione, invece di valutare in grado elevato la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi, perché evocativi dello stesso cognome ,ha concluso che la similitudine è di "grado lieve", dimenticando altresì le regole che tutelano il marchio "forte" e nemmeno tenendo conto del principio di interdipendenza quando i prodotti sono identici . A ben diverse e corrette conclusioni è pervenuta su tali aspetti la Decisione EUIPO pronunciata inter partes ,le cui motivazioni parte ricorrente fa proprie, che ha ritenuto sussistente il rischio di associazione a causa della coincidenza del cognome "ATTOLINI" .

Con un quinto motivo la società denuncia anche "Errore nella valutazione del pubblico di riferimento" , perché – ammesso che come ha ritenuto la decisione che gli abiti a marchio "Vincenzo Attolini" appartengano al settore della moda di "lusso" vera e propria – anche un consumatore attento, leggendo nell'etichetta il cognome "ATTOLINI" potrebbe pensare che i

prodotti appartengano quanto meno a impresa collegata con essa ricorrente, nel convincimento che – come avviene nel settore dell'abbigliamento - esistano linee complementari - prima e seconda linea . discendenti dalla stessa fonte produttiva ,circostanza questa suscettibile di determinare "agganciamento confusorio" .

Di qui la richiesta di annullamento della Decisione e di rigetto della avversaria domanda di registrazione.

IL Sig. Vincenzo ATTOLINI, con la Memoria con cui si è costituito in giudizio, ha resistito all'avversario gravame e (premesso di avere nelle more impugnato la decisione EUIPO citata da controparte) contesta il fondamento di tutte le avversarie censure, in sostanza facendo proprie le ragioni addotte dalla decisione di rigetto UIBM .

In particolare, quanto alla lamentata omessa valutazione degli altri marchi anteriori, del tutto corretta è stata la Decisione, che ha preso in esame, secondo quanto sostenuto dalla avversaria difesa sul risiedere il cuore dei marchi patronimici nel cognome – il marchio "Cesare Attolini", ferma peraltro comunque l'inidoneità delle "scarne prove" prodotte a provare l'uso degli altri marchi .

Sotto altri profili, sostiene la resistente che non si verte nella fattispecie in conflitto tra due segni patronimici ; che l'opposizione era stata significativamente presentata ai sensi della sola lettera D) dell'art.12 comma 1 CPI; che è il marchio di esso resistente (contenente il nome e cognome del richiedente" ad essere marchio "forte"; che l'accresciuta distintività del marchio anteriore è stata esplicitamente riconosciuta dalla Decisione ; che il marchio "Stile Latino" è assai noto e presente sul mercato da molti anni , e gode di carattere distintivo accresciuto, come dimostrato (alla stregua della documentazione prodotta) dalla attenzione dei media , dalla notorietà dei personaggi che ne indossano gli abiti, dal numero dei followers ,dall'elevato fatturato e dalle spese di promozione e sponsorizzazione; che quindi nel caso in esame la forza distintiva del marchio contestato è "STILE LATINO".

Il resistente afferma ulteriormente che nel marchio contestato l'inserimento del proprio nome e cognome ha avuto il significato di comunicare al pubblico (con adeguata grafica) il contributo creativo dato ai prodotti "STILE LATINO" , mediante uso descrittivo e non distintivo del patronimico ,come riconosciuto da ampia giurisprudenza in casi simili .

Fattualmente il resistente precisa che il marchio STILE LATINO è nato nel 2005 ad opera di esso ATTOLINI per contraddistinguere prodotti di abbigliamento maschile di tradizione sartoriale napoletana ma innovativa, e quindi del tutto errato è il riferimento operato nella Decisione alla America Latina ; sottolinea che trattasi di marchio composito ,in cui non è possibile riconoscere al cognome una posizione distintiva , dovendo la valutazione di tutti i fattori pertinenti essere globale e complessiva .

Infine per il resistente il pubblico di riferimento è per entrambe le parti un pubblico specializzato, con canali di distribuzione differenziati , senza che neppure nella pratica siano insorte contestazioni sul rischio di confusione, nonostante il resistente usi il marchio in contestazione dal 2019.

Per le ragioni esposte, il resistente chiede quindi il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata .

Così riepilogate le pregresse vicende della controversia e le attuali difese delle parti, il ricorso è da accogliere per quanto di ragione .

Occorre preliminarmente rilevare che :

- all'origine e al centro delle opposte tesi vi è, come si è visto, la comunanza del cognome "ATTOLINI" riportato (anche da solo, nel marchio denominativo ATTOLINI, ovvero unitamente ad altre componenti) nei marchi della srl MTZ International (il cui amministratore unico e legale rappresentante risulta essere il sig. Cesare Attolini) e (incluso insieme ad altre componenti grafiche) nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione dal sig. Vincenzo Attolini ;
- entrambe le aziende operano nel settore dell'abbigliamento di alta gamma;
- i prodotti contestati (articoli di abbigliamento e accessori) sono identici ai prodotti rivendicati nelle classi 18 e 25 (v. pag. 7 della Decisione);
- l'opposizione è stata basata sul rischio di confusione, sub specie della forte probabilità che *"ponendo attenzione sul cognome comune" "riscontrando la sostanziale identità dei marchi e circa i prodotti, stante l'assoluta identità per quelli rivendicati nelle classi 18 e 25" " il consumatore ritenga che gli stessi appartengano allo stesso settore commerciale e che siano offerti dalla stessa entità"* ovvero che *"si tratti di una linea secondaria della maison Attolini"* (così testualmente la sintesi della posizione dell'opponente a pag. 1 della Decisione impugnata, ove si specifica che la società chiede l'accoglimento dell'opposizione *" soffermatosi sulla fattispecie disciplinata dall'art. 21 CPI"*) ;
- le difese del resistente avanti a UIBM si sono concentrate sulla pregressa esistenza di proprio marchio "STILE LATINO", di fascia alta (ma di stile "contemporary", diversamente della linea classica dei prodotti avversari) ampiamente conosciuto da un'ampia fascia di pubblico, nazionale e no; sulla preliminare richiesta di prova d'uso dei marchi dell'opponente ; sulla insussistenza di rischio di confusione , tenuto conto del carattere

complesso del proprio marchio, costituito da una pluralità di elementi "Per lo più verbali dotati di una propria peculiare veste grafica" il cui cuore è rappresentato dalle parole "STILE LATINO" , anche visivamente dominante (pag. 4 della memoria 10.6.2021); sul proprio diritto all'utilizzazione commerciale del patronimico ,in conformità ai principi di correttezza professionale , come avvenuto nel caso specifico (oltre che con una grafica defilata) anteponendo le parole "direttore creativo" al nome e cognome, con funzione "meramente descrittiva" .

- all'esito del procedimento è poi intervenuta la Decisione dell'Ufficio, di cui si è ampiamente dato conto sopra, sfavorevole alla MTZ, adottata previa comparazione di uno solo dei marchi oggetto di opposizione;
- al provvedimento UIBM suddetto, ora impugnato in questa sede, trasmesso alle parti il 28.2.2023, è seguita a brevissima distanza di tempo la Decisione della Divisione di Opposizione EUIPO (qui prodotta in forma integrale, e allo stato gravata a quanto sembra di ricorso) 10.3.2023 , che si è pronunciata in senso diametralmente opposto, accogliendo l'opposizione n. B 3 129 578, azionata dalla MTZ nei confronti dell'ATTOLINI , e conclusivamente statuendo – dopo ampia disamina delle problematiche di causa - che tra il marchio opposto – lo stesso del resistente , che ne aveva chiesto la registrazione come marchio dell'Unione – e il marchio *"Cesare Attolini"* n° 6250393 " **un rischio di confusione nella forma di rischio di associazione non possa escludersi**" .

La Decisione EUIPO non ha alcun carattere vincolante per la definizione della presente controversia, ma è di notevole interesse per la approfondita ricognizione di alcune tematiche di carattere generale rilevanti anche in questa sede , in particolare laddove è stato osservato che "*.... nel commercio e, in particolare, nel settore commerciale in questione (abbigliamento, scarpe, cappelleria, pelletteria), è frequente ed usuale che la stessa impresa (o imprese tra loro collegate) utilizzi sottomarchi, cioè segni che derivano da un marchio principale e che condividono con esso un elemento dominante comune, per distinguere le sue diverse linee di produzione. (v., per analogia, 06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51, e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa, ad esempio prodotti appartenenti ad una*

collezione inspirata allo stile latino creati da uno stilista appartenente alla famiglia Attolini (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49),

Sotto il diverso aspetto del riconoscimento , chiesto da ATTOLINI anche in quel procedimento, della capacità distintiva acquisita del marchio, è stato sottolineato che il diritto connesso a un marchio "*sorge a partire dal deposito della domanda, non prima...Nel valutare se un marchio dell'Unione Europea ricade nell'ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell'Unione Europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell'opponente, nella misura in cui precedono il* marchio dell'Unione *Europea debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell'Unione Europea del richiedente*" . Sulla da ATTOLINI dedotta coesistenza dei due marchi, EUIPO ulteriormente afferma che non basta la coesistenza formale, ma è " *necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall'Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto",* restando eccezionale *"la prova di coesistenza di altri marchi sul mercato"*, osservando altresì che *le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori" e conclusivamente rilevando che "**Nel caso in questione l'opponente ha solo presentato alcuni dépliant e altro materiale pubblicitario dove viene utilizzato il segno "STILE LATINO" e non il marchio contestato. Pertanto, in mancanza di ulteriori argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata**"*

Sulla scorta dei rilievi di cui subito sopra della decisione EUIPO ~~e~~ pienamente condivisibili, risultano palesemente infondate tutte le questioni che l'odierno resistente ha riprodotto e sollevato anche in questa sede ((prive in ogni caso di seri e puntuali riscontri fattuali) a sostegno pretesa capacità distintiva acquisita, derivante da altro e diverso marchio "STILE LATINO" (detenuto dalla omonima s.r.l.) e/o da altri consimili marchi di fatto del resistente.

La questione di fondo è da ricondurre alla sussistenza o meno di rischio di confusione tra uno o più dei marchi della ricorrente (dato che è stato proposto uno specifico motivo di gravame sulla scelta di limitare la comparazione a uno solo dei marchi della MTZ) in fattispecie in cui i prodotti (tanto più in un giudizio, come il presente, di carattere "preventivo"), sono da considerare identici per genere e specie ("prodotti sartoriali di qualità" quelli di ATTOLINI ,così come dallo stesso definiti; prodotti sartoriali di qualità pacificamente anche quelli di MTZ, con l'unica differenza di essere classici quelli MTZ e e più informali gli abiti di ATTOLINI) , in un settore - l'abbigliamento – in cui è notorio e accertato (come afferma anche la Decisione EUIPO) l'uso di " sottomarchi", cioè di segni che derivano da un marchio principale e che condividono con esso un elemento dominante comune, per distinguere le sue diverse linee di produzione" con la conseguenza che " *è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa, ad esempio prodotti appartenenti ad una collezione inspirata allo stile latino creati da uno stilista appartenente alla famiglia Attolini.*

Si tratta in altre parole del rischio di "agganciamento confusorio" su cui si sofferma il ricorso.

Nel contesto normativo e fattuale di causa ora descritto, ritiene il collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da serie criticità (non rimediabili in questa sede, trattandosi dell'omissione di complessi accertamenti di fatto) a causa della unilaterale scelta dell'esaminatore di limitare la comparazione al solo marchio figurativo "CESARE ATTOLINI", tra i molti su cui era stata tempestivamente basata l'opposizione.

Si intende che in generale – come fa anche EUIPO – ove i marchi siano più di uno, è del tutto possibile e legittimo evitare di estendere l' istruttoria, in sede di opposizione, all'esame comparativo di marchi che siano sostanzialmente dei semplici "doppioni" di marchio già valutato e comparato; quando invece non si tratti di meri duplicati, l'esaminatore non può esimersi di valutare gli altri marchi dell'opponente, - alla luce e nell'ambito dei motivi specificati dalla parte che ha azionato l'opposizione - sotto tutti i possibili profili residui di dedotti aspetti confusori, dando conto poi nel provvedimento finale dell'attività istruttoria svolta.

L' eventuale scelta di limitare la comparazione deve essere adeguatamente giustificata dal decisore nella motivazione finale, in quanto deve esservi corrispondenza tra oggetto - motivi dell' atto di opposizione - ragioni esposte dal resistente da un lato, e dall'altro lato, ambito e (congrua) motivazione della decisione finale UIBM.

L'opposizione alla registrazione dà vita infatti a un procedimento contenzioso avanti a UIBM di natura amministrativa, da definire nel previo contraddittorio con le parti, e nel rispetto delle facoltà difensive accordate dal CPI e dal Regolamento.

In difetto di norme speciali, vale invece per la motivazione l'obbligo generale prescritto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, secondo cui salve le eccezioni di legge "***ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato....La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria***".

Come sopra si è visto, nel caso di specie il provvedimento UIBM ha rigettato l'opposizione basando il confronto - per dichiarata "economia della decisione" - sul solo marchio "CESARE ATTOLINI", considerato dal decisore quello maggiormente prossimo al marchio contestato, senza procedere ad ulteriori comparazioni all'esito della ritenuta insussistenza del rischio di confusione rispetto a tale marchio pregresso, perché "*le valutazioni scaturenti dal confronto del segno contestato con gli altri diritti posti a base dell'opposizione non sarebbero diverse in quanto verterebbero sui medesimi argomenti già ampiamente scrutinati*" .

A parte la inadeguatezza (ed anzi apoditticità) della ora riportata motivazione finale così come formulata, ritiene il collegio che le specifiche censure di parte ora proposte nel ricorso evidenzino nella scelta così effettuata dal decisore un evidente errore di metodo e di merito, che inficia la decisione finale .

Invero tra i vari marchi in base ai quali è stata azionata l'opposizione, ve ne è uno denominativo composto dal solo cognome "ATTOLINI" .

Se - come ben noto - il patronimico è marchio "forte" e il cuore dei marchi patronimici è nel cognome, è il marchio "ATTOLINI" quello suscettibile di presentare la maggiore confondibilità con il marchio contestato, e quindi era questo il marchio che l'esaminatore avrebbe dovuto prendere in considerazione, almeno in prima battuta, ai fini di comparazione(la stessa decisione EUIPO sopra citata afferma che "... *i cognomi hanno, in*

linea di principio, un valore intrinseco più elevato in quanto indicatori dell'origine di prodotti o di servizi rispetto ai nomi propri…" aggiungendo che *"Nel caso in questione si rileva che nessuna delle parti ha invocato o dimostrato che "Attolini" sia un cognome comune per il pubblico di lingua italiana e la Divisione di Opposizione non intravede specifiche ragioni per considerarlo tale. Per quanto riguarda i nomi "CESARE", del marchio anteriore, e "VINCENZO", del marchio contestato, si ritiene che entrambi siano utilizzati con una certa frequenza nel territorio di riferimento e, pertanto, comunemente noti ai consumatori italiani…."*), previa positiva valutazione della prova d'uso.

Il provvedimento impugnato, attesi gli evidenziati errori procedimentali e di giudizio, deve quindi essere annullato, restando demandata a UIBM l'effettuazione della omessa istruttoria sulle prove d'uso dei marchi non scrutinati (non effettuabile in questa sede di giudizio essenzialmente cartolare) e di tutti gli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari anche ex art. 178 co. 3 CPI, con conseguente complessivo riesame e decisione dell'opposizione per cui è causa.

Le spese seguono la soccombenza della parte privata, e sono liquidate nell'importo complessivo di euro 4500= di cui 200 per esposti .

P.Q.M.

LA COMMISSIONE – SECONDA SEZIONE - ACCOGLIE il ricorso come da parte motiva e ANNULLA il provvedimento impugnato; CONDANNA la parte privata resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.500== oltre accessori di legge .

Così deciso all'udienza del 15 ottobre 2024

IL RELATORE EST. **IL PRESIDENTE**

dott. Roberto Punzo dott. Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 26.2.2025

IL SEGRETARIO