



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE VII - TRASCRIZIONE E ANNOTAZIONI, NULLITÀ. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. 652024000050767

L'associazione **FARE VERDE ETS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**,
rappresentata dall'Avv. Mario Caprini -Roma - (**opponente**)

contro

BELLI MARCO – Monte San Giovanni Campano (FR) - (**richiedente**)

L'esaminatore, Claudia Passaro, ha emanato la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. **652024000050767** è accolta

La domanda di marchio nazionale n. 302023000185874 è respinta.

Spese

Il richiedente è tenuto al rimborso – a favore della controparte – delle spese di procedimento nella misura complessiva di € 250,00

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 29/12/2023 il Sig. **BELLI MARCO** ha depositato la domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302023000185874 di seguito riprodotto, pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 1041 del 13/02/2024, per contraddistinguere servizi della classe 41.



L'opposizione, depositata in data 18/03/2024 dalla Associazione **FARE VERDE ETS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** è basata sul seguente diritto anteriore:

- segno notorio

FARE VERDE



L'opposizione è diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i servizi rivendicati.

Quale base normativa l'opponente ha indicato l'art. 8 comma 3 del Codice della proprietà industriale.

ARGOMENTI DELLE PARTI E OSSERVAZIONI PRELIMINARI

L'opponente in sede di deposito dell'atto ha segnalato che il segno contestato riproduce integralmente il segno FARE VERDE, che è la denominazione della nota e rinomata Associazione di Protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e che costituisce segno notorio ai sensi dell'art. 8 comma 3 CPI. La domanda di marchio rivendica peraltro i medesimi servizi della classe 41, determinando un grave e fondato rischio di confusione.

Nelle motivazioni depositate a sostegno del proprio atto, sottolinea che FARE VERDE, fondata nel 1986 è una Associazione di Protezione Ambientale, la cui fama e notorietà è frutto di rilevanti e costanti investimenti umani ed economici. Il segno distintivo (denominazione e segno grafico), l'ha resa identificabile in tutti i contesti sociali, pubblici e privati, anche a seguito di celebri iniziative e di illustri citazioni da parte dei media, come dimostra la documentazione allegata a supporto.

La domanda di marchio, che riproduce integralmente il segno notorio, è stata depositata dal Richiedente, ex socio di FARE VERDE, senza il consenso dell'Opponente, titolare del diritto all'uso del segno notorio e del relativo logo. Pertanto chiede ai sensi dell'art. 8 co. 3 CPI il rigetto della domanda di registrazione.



Il Richiedente nelle deduzioni presentate in data 24/10/2024 ritiene infondata l'opposizione per carenza di legittimazione da parte dell'Opponente, affermando che quale rappresentante dell'associazione FARE VERDE – Provincia di Frosinone, fondata nel 2015 e mai affiliata all'associazione opponente, ha sempre utilizzato il segno oggetto della domanda di registrazione per l'area di Frosinone. La volontà di procedere alla registrazione del segno, peraltro differente da quello pubblicato sul sito dell'opponente, presente anche su social, whatsapp e i blog di Fare Verde Frosinone e Fare Verde Monte San Giovanni campano, nasce dall'esigenza di Fare Verde Frosinone di salvaguardare le proprie iniziative rispetto all'utilizzo del segno in altre forme da parte di altri gruppi locali. Fare Verde Frosinone si è sempre distinta per iniziative e programmi pluriennali a difesa dell'ambiente che dimostrano direttamente ed indirettamente l'uso del logo a partire dal 2015.

Ritiene pertanto di essere pienamente legittimato all'uso del logo FARE VERDE e chiede il rigetto dell'opposizione

MOTIVAZIONE

A

ART. 8, COMMA 3 CPI - SEGNI NOTORI

L'art. 8, comma 3 CPI dispone che:

Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

FARE VERDE 	
<i>segno notorio</i>	<i>segno contestato</i>

I punti qualificanti, di natura cumulativa e non alternativa, di questa norma sono, per il caso di specie:

- denominazioni e sigle di enti o associazioni, nonché gli emblemi caratteristici di questi;
- notorietà del segno;
- sussistenza di identità o somiglianza tra il segno notorio e quello di cui è richiesta la registrazione;
- mancanza di consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto o dei loro aventi causa

La disposizione mira a tutelare l'avente diritto contro ogni fenomeno di sfruttamento economico,



anche non confusorio, configurandosi in tal caso un diritto sui generis distinto dal marchio.

Si ritiene pertanto da autorevole dottrina che l'art. 8 CPI si distacca in modo netto dalla tutela del marchio, fondata tradizionalmente sulla sua funzione distintiva e quindi sull'esistenza di un rischio di confusione sull'origine dei prodotti/servizi.

In particolare la disposizione è finalizzata ad impedire lo sfruttamento a fini commerciali del segno notorio tramite la registrazione o l'utilizzazione dello stesso come marchio senza il consenso dell'avente diritto o dei suoi aventi causa, che hanno creato la notorietà e, quindi, il valore attrattivo e suggestivo del segno, che si traduce sul mercato in una capacità di influire in modo determinante e conclusivo sul comportamento del pubblico di riferimento. Appare, pertanto, conseguenziale impedire eventuali atti di parassitismo commerciale da parte di terzi. La ratio della norma giustifica, quindi, la tutela di quel diritto nel caso della sua riproduzione non autorizzata da parte di terzi, sia in termini di identità che di somiglianza.

Spetta alla parte opponente provare il possesso di legittimazione e la sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto che si vuol far valere.

Si tratta di elementi costitutivi della fattispecie, cumulativi e non alternativi, per cui la mancanza di uno di essi rende la relativa disposizione inapplicabile.

Legittimazione: l'Opponente, a dimostrazione della titolarità del diritto all'uso del segno FARE VERDE e relativo logo, ha depositato copia dell'atto costitutivo e degli statuti adottati dall'Associazione dal 1987, anno della sua costituzione, nei quali la denominazione ed il segno distintivo risultano riportati e dettagliatamente descritti; il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 23 febbraio 2003, di riconoscimento di FARE VERDE quale Associazione di protezione ambientale ai sensi della L.349/1986 art. 13; confermato con decreto ministeriale del 18 maggio 2018; estratto dal sito del Ministero del Lavoro dal quale risulta l'iscrizione di FARE VERDE al Registro Unico Nazionale Terzo settore dal 1994; estratto dall'anagrafe dei domini.it dal quale risulta l'attivazione nel 1998 del sito *fareverde.it*; estratto dal sito web dell'opponente recante informazioni sulla storia e l'attività dell'Associazione con riproduzione della denominazione e del logo FARE VERDE.

La documentazione prodotta fornisce evidenza della costituzione dell'Associazione e dell'utilizzo della denominazione FARE VERDE e relativo logo da parte della stessa dal 1987. Tale Associazione risulta pertanto titolare del diritto all'uso del segno e legittimata a richiedere ai sensi dell'art. 8 comma 3 CPI la protezione della denominazione.

Notorietà del segno: la documentazione depositata, costituita da articoli di stampa, cartacei e on line su quotidiani e riviste di settore, riguardanti l'Associazione e le iniziative ed attività dalla stessa organizzate in diverse regioni italiane; pubblicazioni della rivista FARE VERDE relative al periodo 2013-2014; unitamente a numerosi estratti di post sui social network (YouTube, Facebook, Instagram), testimonia la notorietà acquisita a livello nazionale presso il pubblico di riferimento dalla denominazione FARE VERDE e dal relativo logo.

Manca di consenso: nel merito occorre aggiungere che l'avente diritto non ha concesso il proprio consenso alla registrazione del segno contestato, che riproduce la denominazione ed il segno notorio FARE VERDE, né al suo utilizzo da parte del Richiedente, associato di FARE VERDE fino al 2024, al di fuori degli scopi associativi. Utilizzo non più autorizzato a seguito dell'interruzione del rapporto associativo dal 2024.

La domanda di marchio presenta inoltre una elevata somiglianza sotto il profilo, visivo, fonetico e concettuale con il logo del segno notorio, riproducendo identicamente la denominazione FARE VERDE associata al medesimo elemento grafico. Eventuali differenze legate alla disposizione



degli elementi verbali e figurativi, non influiscono sulla impressione di sostanziale identità prodotta dai segni .

Identico risulta, peraltro, il settore di riferimento ed i servizi offerti dalla domanda di marchio nella classe 41 *servizi di divertimento, servizi di svago e ricreativi*.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione depositata, l'opponente ha assolto all'onere della prova della propria legittimazione e dell'esistenza nella presente fattispecie degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in sede di opposizione, assenza del consenso e notorietà del segno.

Pertanto, tenuto conto della somiglianza tra il segno notorio e la domanda di marchio e considerato che il riconoscimento di un diritto assoluto sul segno anteriore in questione è finalizzato a riservare lo sfruttamento del relativo valore suggestivo al solo avente diritto con priorità, in modo da impedire possibili fenomeni di parassitismo, intendendo la norma vietare ai terzi non autorizzati di trarre ex post qualsiasi utilità economica mediante agganciamento, il motivo di cui all'art 8 co. 3 CPI risulta fondato.

Ricorrendo, quindi, tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 8 comma 3 CPI, l'opposizione è accolta e la domanda di marchio n. 302023000185874 è respinta

SPESE

Le spese seguono la soccombenza per cui il richiedente è tenuto al rimborso – a favore della controparte – delle spese nella misura complessiva di € 250,00.

Si precisa che la determinazione dei tempi e delle modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

L'esaminatore
Claudia Passaro