

RICORSO N. 7640

UDIENZA DEL 22/10/2018

SENTENZA N. 01/19

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. Pres. **Vittorio RAGONESI** - Presidente
2. Dott. **Massimo SCUFFI** - Componente
3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MEY SRL

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

FATTI E PROCEDIMENTO

La società MEY Srl depositava in data 27/2/2014 la domanda di registrazione di marchio BS2014C000124 per il segno denominativo di seguito riprodotto

mey
ITALIA

rivendicante i seguenti prodotti: Classe 18: cuoio e sue imitazioni ;Classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul bollettino UIBM dei marchi d'impresa n. 36 dell'11/6/2014

In data 11/9/2014, la Merchban ltd depositava atto di opposizione N. 1256/2014 contro tutti i suindicati prodotti basandola sui prodotti contraddistinti con il marchio nazionale anteriore MET n. 1454956 depositato in data 8/4/2011 e registrato in data 26/7/2011 per contraddistinguere i seguenti prodotti:

classe 18: cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria;
classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, jeans e abbigliamento in jeans.

All'opponente subentrava la ITALSERVICES s.p.a che dimostrava, oltre all'anteriorità del diritto della propria dante causa, anche la



propria legittimazione attiva, in quanto avente causa della precedente titolare MERCHBAN LTD.

A fondamento dell'opposizione adduceva l'elevato grado di somiglianza dei segni in conflitto sotto i profili visivo e fonetico, sostenendo che il segno richiesto avrebbe potuto essere percepito dal consumatore come marchio che contraddistingueva una diversa linea di produzione della società titolare del marchio anteriore, dotato, peraltro, di carattere "forte".

Scaduto infruttuosamente il termine per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 178 comma 1 del codice della proprietà industriale (CPI), l'opponente non produceva – ai sensi dell'art. 176 comma 4 CPI - una memoria argomentativa a sostegno dei motivi di opposizione.

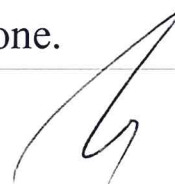
Il richiedente non svolgeva attività difensiva.

L'Ufficio accoglieva parzialmente l'opposizione per i seguenti prodotti contestati: classe 25:*articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.*

La rigettava per i prodotti della classe 18(cuoio e sue imitazioni) in ordine ai quali disponeva sulla registrazione della domanda di marchio italiano BS2014C000124 .

Lasciava a carico delle parti le rispettive spese di procedura e di rappresentanza professionale, ove conferita.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la Mey srl contestando, in relazione alla classe 25, la ritenuta somiglianza tra i segni ed il rischio di confusione.



Avverso il predetto ricorso la *Italservices* spa non ha svolto attività difensiva

Motivi della decisione

Con il ricorso si sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria perché ,dopo avere ritenuto la scarsa somiglianza tra i segni, ha affermato che sussisteva, comunque, un rischio di confusione tra di essi , si contesta inoltre la valutazione di confondibilità dei segni

Con ulteriori doglianze si afferma ,poi, che, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione, l'attenzione del consumatore di prodotti di abbigliamento non è normale ma elevata. E viene lamentata, altresì, l'erronea applicazione della nozione di rischio di associazione.

Infine,viene invocata l'applicazione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi prospettandosi che la parola MEY era già stata registrata sin dal 2009 nel registro delle imprese da parte di essa ricorrente come propria ragione sociale .

Le prime quattro censure sollevate nel ricorso possono essere esaminate congiuntamente ,in quanto tra loro connesse poiché investono la confondibilità dei segni.

Va in primo luogo osservato che il marchio "MET" della resistente deve considerarsi un marchio forte.



Lo stesso infatti , è un nome di fantasia che non presenta alcuna connessione con i prodotti (abbigliamento) da esso contrassegnati .

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che nei confronti di un marchio forte sono , ai fini della sua contraffazione da parte di un altro segno, illegittime tutte le modificazioni pur rilevanti ed originali che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante. (Cass 15927/18) .

A tal fine è stato altresì chiarito che la valutazione circa la confondibilità dei segni va effettuato dal giudice di merito non in via analitica ma in vi globale sintetica (Cass 8577/18).

Ciò posto, si osserva che la decisione impugnata ha ritenuto che sotto il profilo visivo che la somiglianza tra i segni fosse di grado medio osservando che “il marchio denominativo anteriore consiste nella parola **MET** in caratteri maiuscoli, stampatello grassetto; il marchio contestato è formato da due parole **MEY** e **ITALIA** rispettivamente realizzate in caratteri corsivi minuscoli, l'una, e stampatello maiuscolo, l'altra.” Essi condividono pertanto le due lettere iniziali **M** ed **E**.”.

Ha quindi concluso che il consumatore sarebbe stato portato a concentrare la propria attenzione visiva sul termine **MEY** che condivideva, con quello anteriore (**MET**) 2 lettere sulle 3 che lo compongono.



Sotto il profilo fonetico ha sostenuto che *“i segni sono da considerare simili in grado medio-basso in quanto il marchio opposto è formato da 9 lettere (rispetto alle tre di quello anteriore) per cui la pronuncia risulterà prevalentemente diversa a causa del maggiore numero di sillabe che lo compongono e la diversa accentazione sulle sillabe toniche”*.

Infine, sotto il profilo concettuale ha osservato che *“ i segni sono entrambi sganciati concettualmente dai prodotti che contraddistinguono; si tratta, per il pubblico nazionale, di due termini di fantasia non confrontabili. Il termine inglese MET (incontrai/incontrato) può corrispondere al tempo passato del verbo TO MEET ma il consumatore italiano non potrà essere in grado di risalire a tale significato essendo comunemente dotato solo della conoscenza basica di tale lingua.*

Il termine ITALIA, contenuto nel segno opposto, non può che fare riferimento al nostro Paese costituendo, pertanto, un richiamo relativo al territorio di provenienza dei prodotti.”

Sulla base di questo esame analitico comparato dei due segni ha, infine, concluso che la circostanza che i due segni condividessero due lettere su tre , fosse elemento idoneo a creare confusione tra i due segni , non rilevando il diverso aspetto grafico delle lettere stesse .

La Commissione ritiene che nella decisione impugnata alla corretta analisi dei due segni non abbia fatto seguito una adeguata conclusione circa la confondibilità degli stessi.



Come si è osservato in precedenza nel caso di un marchio forte, per escludere la confondibilità con altro segno è necessario che quest'ultimo presenti delle modifiche rilevanti che facciano venir meno l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume la attitudine individualizzante. Del marchio preesistente. (Cass 15927/18).

Sotto tale profilo, nell'indagine comparativa tra i segni merita un rilievo particolare il contenuto ideologico degli stessi , perché è proprio su di esso che si concentra l'attenzione del consumatore nella cui memoria viene normalmente trattenuto sia pure in modo impreciso (Cass (4405/06).

Nel caso di specie nessuno dei due termini si basa su un concetto individuabile per il consumatore italiano e ciò induce a ritenere che, nonostante entrambi i segni siano costituiti da una parola composta di tre lettere di cui due uguali , in ogni caso la mancanza di ogni collegamento concettuale renda scarsamente probabile l'ipotesi che il consumatore effettui un collegamento tra i diversi segni.

A tale proposito occorre ulteriormente osservare che, in caso contrario, qualora si trattasse , come nel caso di specie , di marchi denominativi composti da tre o comunque da poche lettere, il titolare di un marchio verrebbe ad assumere una posizione di monopolio che si estenderebbe al di là del proprio segno protetto comprendendo qualunque altra parola avente tre lettere di cui due uguali a quelle del marchio registrato .



In tal senso appare comprovante l'elenco fornito dalla ricorrente di marchi già registrati le cui prime due lettere sono "me" mentre la terza è diversa (mea, meb, mec meg, meh etc).

Il ricorso va quindi accolto, restando assorbito il quinto motivo.

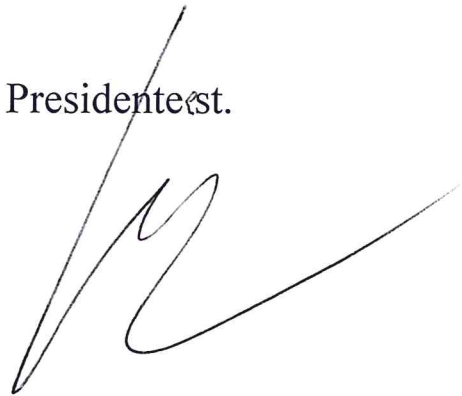
Il provvedimento impugnato va, pertanto ,annullato relativamente alla parte oggetto di impugnazione (diniego di registrabilità per i prodotti della classe 25) La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato in relazione alla parte impugnata ; compensa le spese di giudizio

Roma 22.10.18

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 04/03/2019

IL SEGRETARIO

