

RICORSO N. 7661

UDIENZA DEL 19/11/2018

SENTENZA N. 11/19

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. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 3. Prof. ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALFREDO SALVATORI S.R.L.

contro

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

1. La Società Alfredo Salvatori S.r.l, in data 27.11.2013, presentava domanda di registrazione nazionale n. MI2013C010781 per il segno denominativo,

BAMBOO

per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alla classe 19.

. La domanda veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 32 del 19.2.2014.


. La P.I. Import Societé Anonyme in data 19.5.2014, depositava atto di opposizione n. 731/2015 basato, sul marchio internazionale figurativo, numero di registrazione 851007 del 9.5.2005,

BambooTouch

per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alle classi 19 e 27.

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 178 co. 1 e co. 2, C.P.I richiesto con ministeriale del 30.6.2014, prot. n. 119953 pervenuta regolarmente all'opponente e al richiedente non dava esito positivo

L'opponente, in data 8.9.2015, presentava una propria memoria.



Il richiedente, in data 14.9.2016, depositava a sua volta memoria di replica con richiesta di prova dell'uso del marchio dell'opponente.

Quest'ultimo, in data 14.4.2017, richiedeva una proroga di sei mesi per la presentazione dei documenti a sostegno della prova dell'uso del marchio che veniva accolta con nota del 26.4.2017, con ministeriale, prot. n. 158189.


L'opponente, in data 28.8.2017, presentava proprie repliche alle osservazioni del richiedente il quale, in data 10.11.2017, replicava con ulteriori osservazioni alle repliche dell'opponente.

L'Ufficio, con decisione 62/18, accoglieva l'opposizione per i seguenti prodotti della vigente classificazione di Nizza relativi alla domanda di registrazione n. MI2013C010781 appartenenti alla **classe 19**: *materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.*

Disponeva conseguentemente la non prosecuzione del procedimento di registrazione.

Avverso tale decisione la Alfredo Salvatori srl ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione.

La P.I. Import Societé Anonyme ha resistito con memoria di replica



MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente contesta in primo luogo la decisione laddove ha ritenuto non dovuta la prova d'uso . In secondo luogo deduce che i prodotti oggetto di esame della decisione non corrispondono a quelli rivendicati da essa ricorrente che comprenderebbero anche prodotti non di bamboo. In terzo luogo contesta ,sotto diversi profili, la ritenuta somiglianza dei segni .

La prima censura afferente la prova d'uso è infondata.

E' ben vero che il marchio internazionale risulta registrato presso l'OMPI nel maggio 2005, ma ,come è noto, la registrazione esplica i suoi effetti solo in riferimento ai paesi designati nella richiesta di registrazione o con successiva istanza.


Nel caso di specie è documentato dall'estratto OMPI prodotto che l'estensione ai paesi dell'Unione europea, e ,quindi, all'Italia, è avvenuta solo il 15 aprile del 2010 e ,cioè, meno di quattro anni rispetto al momento della pubblicazione sul bollettino UIBM del marchio contestato ,onde , ai sensi dell'art 178,comma 4,CPI ,non era necessario fornire alcuna prova d'uso.

Il secondo motivo è anch'esso infondato.

La decisione dell'UIBM sulla opposizione alla registrazione è fondata sulla motivazione che segue.

“17. I prodotti su cui si basa l'opposizione appartengono,

*- alla classe 19 e sono i seguenti: pannelli di bambù semi –
lavorati;*



- alla **classe 27** e sono i seguenti: rivestimenti per pavimenti e soffitti in bambù;

. I prodotti contro cui è rivolta l'opposizione appartengono alla **classe 19** e sono i seguenti: materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici;

. I seguenti prodotti rivendicati dal segno del richiedente materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione rientrano tra quelli rivendicati dal segno dell'opponente nelle due classi e pertanto sono **identici**.

. Le costruzioni trasportabili non metalliche e i monumenti non metallici sono da considerarsi **affini** ai prodotti rivendicati dal marchio dell'opponente in quanto possono essere costituiti dagli stessi materiali, sono di frequente realizzati dalle stesse imprese che, accanto ai componenti di base per la costruzione, possono immettere sul mercato sia prodotti finiti, come appunto costruzioni anche specifiche come i monumenti, sia i loro componenti costitutivi; entrambe le categorie svolgono la medesima funzione economico sociale ed essere rivolte agli stessi consumatori; possono essere offerti attraverso i stessi canali di distribuzione commerciale.

. La pece e il bitume sono materiali differenti rispetto al bambù ma vengono utilizzati nell'edilizia concorrendo alla realizzazione di costruzioni in tali materiali; l'asfalto è un materiale composto da bitume e materiali minerali inerti utilizzato solitamente per la



*realizzazione di strade, ma anche, talvolta, per la impermeabilizzazione di solai e terrazzi. In quanto ausiliari ai materiali di costruzione, possono essere rivolti allo stesso consumatore attraverso gli stessi canali commerciali; per questo motivo possono essere considerati in qualche modo **affini** ai prodotti rivendicati dal marchio dell'opponente. “.*

La Commissione ritiene tale motivazione del tutto corretta.

L'odierna ricorrente contesta che l'Ufficio non abbia tenuto conto che essa rivendicava all'interno della classe 19 “ materiali da costruzione non metallici , in particolare, marmi ,pietre, ceramiche e piastrelle, ed elementi decorativi non metallici”.

Il provvedimento impugnato non fa cenno a tali materiali specifici ma risulta non contestato che gli stessi erano compresi della domanda di registrazione .

Ciò posto, si osserva, in ogni caso, che i materiali in questione fanno tutti parte della categoria “ materiali da costruzione non metallici” in cui rientrano anche i pannelli di bambù semi lavorati dell'opponente .

Deve quindi necessariamente ritenersi l'affinità tra i predetti prodotti così come anche riguardo ai rivestimenti per pavimenti e soffitti in bambù della opponente anche se facenti parte della classe 27 .

A tale proposito la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che la tutela contro la contraffazione di marchi è



configurabile solo fra prodotti identici od affini, cioè appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare; l'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è, peraltro, vincolata al riscontro dell'inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella "C" allegata al r.d. 21 giugno 1942, n. 949 (sostituita dalla l. 10 aprile 1954, n. 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali. (Cass 3639/09).

La terza doglianza è infondata.

L'Ufficio ha effettuato la seguente analisi circa la somiglianza dei segni.

."Il segno del richiedente è denominativo ed è costituito dalla dicitura "BAMBOO"; il segno dello ponente è complesso (misto figurativo denominativo) e si compone della scritta "BAMBOO TOUCH" realizzata a caratteri stilizzati di colore marrone, di cui le lettere iniziali "B" di "BAMBOO" e "T" di "TOUCH" sono in carattere maiuscolo e di un colore più scuro rispetto alle altre lettere; inoltre le due parole sono collocate maniera da apparire la prima leggermente più in alto rispetto alla seconda.

. Per quanto riguarda il confronto visivo, i segni sono simili nella misura in cui quello del richiedente coincide con la prima parte del segno dell'opponente, che solitamente è quella che viene memorizzata con più facilità. Tale aspetto risulta significativamente



accentuato per il fatto che "BAMBOO" si posiziona leggermente più in alto rispetto a "TABOO" e ciò risulta rilevante se si considera il senso di lettura che va da sinistra a destra. Per questi motivi l'impressione che si ottiene dal confronto quella di due segni simili.

*. Sotto il profilo **fonetico** il segno del richiedente è costituito da una parola singola in lingua inglese di due sillabe la cui pronuncia è [bam - bù]; il segno dell'opponente è costituito e da una parola di lingua inglese di due sillabe la cui pronuncia è [bam - bù] e da una parola di lingua inglese di una sillaba la cui pronuncia è [tats]; i segni sono simili nella misura in cui la pronuncia [bam - bù] della maggior parte delle sillabe del segno anteriore - le prime due oltretutto - coincidono interamente con tutte le sillabe che costituiscono quello contestato, creando un'impressione di **somiglianza** particolarmente significativa.*

*. A livello **concettuale**, il segno contestato è composto da una parola in lingua inglese che tradotta in italiano significa, come nella nostra lingua, " bambù", termine che indica il nome comune di piante poacee legnose appartenenti alla tribù Bambusee, a fusto molto duro che sono utilizzate per fabbricare condotte d'acqua e recipienti o, come legname per costruzioni o, spaccati, a fare stuoie, cappelli bastoni, ombrelli, mobili. Il segno dell'opponente è costituito dalla parola bambù e dalla parola di lingua inglese comprensibile per il consumatore di riferimento italiano in quanto molto diffusa, "touch" che, tradotta in italiano, significa "tocco",*



*indica l'azione di toccare qualcosa ed evoca una sensazione tattile connessa alle caratteristiche di levigatezza e durezza tipica della pianta in questione; perciò il significato complessivo del segno anteriore è sostanzialmente quella identificabile con il bambù. Per questi motivi i segni a confronto sono da considerarsi **identici o , tutt'al più, simili in grado elevato.**”*

La Commissione ritiene del tutto corretta l'analisi di confronto tra i due segni effettuata dall'Ufficio in quanto basata su una approfondita analisi di tutti gli aspetti visivo, sonoro e concettuale in base ai quali si effettua la comparazione dei segni .

Ciò posto , va rammentato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato. (Cass 6193/08)

A tale ultimo proposito è stato ripetutamente chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. (Cass



5924/96).

Al contrario il marchio "forte" è quello che non si esaurisce in mere notazioni di riferimento al prodotto od al produttore, ma è frutto di fantasia ed è munito di una maggiore efficacia individualizzante , (v. Cass. 9 febbraio 1995 n. 1473, 27 febbraio 2004 n. 3984).18920/04; 1906/10).

Da ciò discende che , a differenza de marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate 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, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte..(Cass 15927/18;Cass 13170/16)

Nel caso di specie il marchio della odierna resistente deve considerarsi debole poiché con il termine “Bamboo” , che costituisce il cuore del marchio, descrive il materiale con cui sono costruiti i propri prodotti ed il connotato distintivo viene prevalentemente conferito dal termine “touch” che tende a fornire al consumatore ,per alcuni versi, l’idea di una sensazione tattile e, per altri, l’idea di una possibile impronta particolare di arredamento (un tocco di bamboo).

Il marchio della richiedente consiste , a sua volta , unicamente nel termine “ Bamboo” che viene così a riprendere integralmente il cuore del marchio dell’opponente.

In tala contesto ,in cui la parte essenziale di un marchio è inglobata



in un diverso segno, deve ritenersi che , anche se il marchio è debole, possono ricorrere comunque gli estremi della contraffazione. Ciò è certamente vero nel caso di specie in cui il segno della richiedente , costituito unicamente dal termine “ bamboo” , non contiene nessun ulteriore elemento che possa costituire elemento di diversificazione .

Venendo all’esame del rischio di confusione, deve ritenersi che i prodotti sono rivolti, da un lato, ad un pubblico di consumatori avveduto che intende avvalersi di materiali particolari di uso non comune e, dall’altro , a costruttori ed operatori del settore edile dotati di un livello di attenzione medio alto. Gli stessi quindi tendono a soddisfare il medesimo genere di bisogni.

In siffatto contesto la quasi sostanziale identità dei segni, di cui quello del richiedente costituisce il cuore del marchio dell’opponente, senza alcun ulteriore elemento di diversificazione, aggiunta alla identità o all’affinità dei prodotti può certamente indurre in errore il consumatore che, constatata l’identità o affinità dei prodotti di cui è alla ricerca, sarà sostanzialmente attratto dal termine “ Bamboo “ presente in entrambi i segni prestando nel contempo una attenzione del tutto marginale al termine “touch” contenuto nel marchio dell’opponente.

Il ricorso va, in conclusione respinto.

La peculiarità della controversia consente la compensazione delle spese di giudizio.

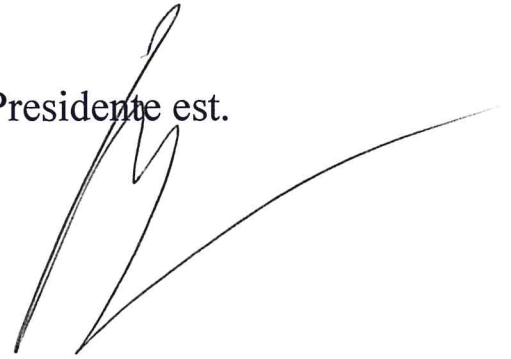
PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio



Roma 19.11.18

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 22.3.2019

IL SEGRETARIO
