

RICORSO N. 7679

UDIENZA DEL 24/06/2019

SENTENZA N. 28/19

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. Alberto Gambino   | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentiti i rappresentanti della controparte;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**G. STAR RAW C.V.**

contro

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

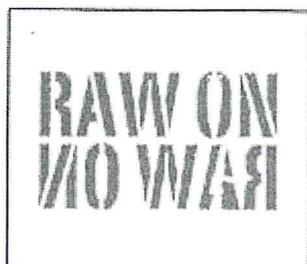
\*

\*\*\*\*

\*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 15.10.2014, Gabriele Paoletti depositava domanda di registrazione di marchio n. RM2014C005988 per il marchio qui di seguito riportato:



per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza: **Classe 25:** Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria; **Classe 32:** Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; **Classe 41:** Educazione, formazione, divertimento; attività sportive e culturali; fornitura di istruzione in materia di alimentazione; conduzione di lezioni in materia di alimentazione; **Classe 43:** Servizi di ristorazione; fornitura di alimenti e bevande.

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 43 del 22.01.2015.

Nei confronti della citata domanda, la G-STAR RAW C.V. depositava in data 22.04.2015 l'atto di opposizione n. 474/2015, fondato sui seguenti marchi anteriori:

1) Marchio dell'Unione Europea **RAW**, registrato il 15.10.2008 con il n. 4743225 ,per contraddistinguere i prodotti della **Classe 25** della



classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

2) Marchio dell'Unione Europea **RAW** registrato il 05.07.2011 con il n. 9702184, per contraddistinguere i servizi della **Classe 41**: della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

3) Marchio dell'Unione Europea **RAW**, registrato il 12.01.2014 con il n. 11493012 ,per contraddistinguere i prodotti delle **Classi 32 e 33** ( quest'ultima relativa a bevande alcoliche escluse le birre) della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

4) Marchio dell'Unione Europea **RAW**, registrato il 23.06.2013 con il n. 11493103, per contraddistinguere i servizi della **classe 43** della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

5) Marchio internazionale **RAW**, registrato il 27.06.2012 con il n. 1131972 ed esteso all'Unione Europea il 21.01.2013 per contraddistinguere i seguenti servizi della **Classe 35**: (servizi di vendita al dettaglio nel campo dell'abbigliamento, delle calzature, dei copricapo, delle cinture (abbigliamento) e degli accessori di abbigliamento) della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

L'opposizione era basata su tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori di cui alle citate **Classi 25: 32: 33: 35: 41: e 43**: ed era diretta contro tutti i prodotti e i servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato, ossia:**Classe 25: Classe 32: Classe 41: Classe 43**:



Quale base normativa, l'opponente indicava l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI) sostenendo che sussisteva il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI in ragione della somiglianza tra il marchio anteriore e quello per il quale si richiedeva la registrazione - determinata dal fatto che il marchio anteriore era interamente contenuto nel marchio richiesto - ed in quanto alcuni prodotti e servizi del marchio richiesto sarebbero stati identici a quelli del marchio anteriore e i restanti prodotti e servizi sarebbero stati affini.

Inoltre, il marchio RAW, secondo l'opponente, sarebbe dotato di un carattere distintivo intrinseco forte.

Con successiva memoria del 21.10.2015 l'opponente ulteriormente insisteva per l'accoglimento dell'opposizione

Nella memoria del 04.08.2016, il richiedente sosteneva che non vi sarebbe stato il rischio di confusione in quanto l'elemento distintivo del marchio richiesto risiederebbe nei due slogan simmetricamente contrapposti, ossia RAW ON e NO WAR, che hanno un senso solo se letti insieme.

Pertanto i segni in conflitto sarebbero stati diversi dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

La parola RAW, peraltro, attesa la diffusione della lingua inglese anche in Italia, sarebbe ormai di uso comune e pertanto descrittiva di alcuni prodotti protetti dal marchio anteriore in classe 32 in quanto il pubblico ricolleggerebbe detto termine ai cibi crudi.

L'Ufficio riteneva non necessario l'esame della prova d'uso in quanto per quattro dei cinque marchi fatti valere dall'opponente non era trascorso il quinquennio previsto dalla legge.



Ciò posto riteneva sussistere una identità tra alcune classi di prodotti in questione ed una affinità per altre classi mentre riteneva sussistere un livello di somiglianza tra i segni basso sia a livello visivo che fonetico e concettuale e , di conseguenza, rigettava l'opposizione

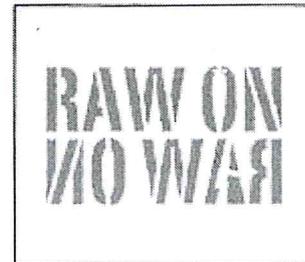
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la G-STAR RAW C.V.

Gabriele Paoletti si è difeso con memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che non esiste contestazione in ordine alla prova d'uso ,occorre valutare, in primo luogo , la sussistenza o meno di somiglianza tra i segni che, come già indicato, sono i seguenti :

**RAW**



La Commissione ritiene corretta la valutazione effettuata dall'Ufficio in ordine alla bassa somiglianza tra i segni.

I marchi anteriori sono costituiti da un'unica parola, RAW, scritta in stampatello maiuscolo, senza particolari caratterizzazioni grafiche.

Il marchio richiesto è notevolmente più lungo e molto più complesso a livello di impatto visivo.

Lo stesso, come osservato dall'Ufficio "è composto da quattro parole disposte su due piani; nella parte superiore sono presenti le parole RAW ON, mentre nel piano sottostante si leggono le parole NO WAR.

*Le quattro parole sono scritte in colore verde e in un font militare.*

*Le lettere A, R e N che formano lo slogan NO WAR sono rappresentate al contrario, come per riprodurre "allo specchio" le medesime lettere che formano le parole RAW ON. "*

I segni sono conseguentemente differenti a livello visivo perché ,mentre il marchio della società ricorrente è composta da un'unica breve parola di tre lettere , il secondo è composto da quattro parole distribuite su due linee sovrapposte con scrittura in colore verde e con l'inversione di tre lettere nella riga inferiore.

L'impatto visivo per il consumatore è quindi del tutto diverso.

E' ben vero, come sostenuto dalla ricorrente, che il segno del richiedente contiene per due volte il termine RAW nelle quattro parole da cui è formato, ma tale inclusione è realizzata in una struttura complessa che appare visivamente come un blocco in cui nella linea inferiore vi sono tre lettere invertite che portano a leggere la detta linea in modo diverso rispetto alla sovrastante .

E' quindi evidente che l'attenzione del consumatore non si concentra su una sola parola ma sull'insieme nel cui contesto sarà particolarmente attratta dalla inversione delle tre lettere in ragione della quale si concentrerà sulla lettura della parte inferiore del segno.



Anche a livello sonoro la somiglianza tra i segni è molto bassa poiché per il marchio della ricorrente è composto da una sola parola rispetto alle quattro del segno del richiedente.

Anche in tal caso appare del tutto corretta l'osservazione dell'Ufficio che ha rilevato che *“i marchi anteriori si pronunceranno indifferentemente “rav”, “rau” o - per il pubblico che ha conoscenza delle regole della pronuncia anglosassone - “rou”.*

*Il marchio contestato si pronuncerà “ravonnovar” o “rauonnouar” o - più presumibilmente – “rouonnouor”.*

Non appare seriamente contestabile che, in ragione del maggior numero di parole e della inversione delle lettere di cui sopra che ha comportato il cambiamento dei termini contenuti nella linea sottostante, la pronuncia dei segni in esame sarà del tutto diversa.

Anche sotto il profilo concettuale, infine, i segni appaiono dissimili.

La parola inglese RAW, solitamente riferita al cibo, significa *“crudo”* anche se è suscettibile di altri significati.

E', in ogni caso, un termine poco noto e poco utilizzato al di fuori delle persone di madre lingua inglese per cui deve presumersi che lo stesso non risulti comprensibile alla grande maggioranza dei consumatori italiani.

Al contrario le parole NO WAR traducibili in *“no guerra”* costituiscono uno slogan molto famoso noto alla stragrande maggioranza della popolazione.

Ciò comporta che il consumatore italiano percepirà il segno come un richiamo pacifista mentre al livello concettuale non attribuirà alcun significato al termine RAW che, a differenza di *“NO WAR”* resterà scarsamente impresso nella sua memoria.



Tutto ciò porta a concludere per un livello complessivo di somiglianza molto basso tra i segni.

Acclarato ciò, resta assorbita ogni questione circa l'identità ed affinità dei prodotti, accertata dal provvedimento impugnato in relazione alla quale l'odierna ricorrente aveva avanzato limitate e parziali censure.

Ciò posto, venendosi ad effettuare una valutazione globale in ordine alla registrabilità del segno del richiedente, va rammentato che va applicato, in primo luogo, il principio secondo cui 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 (Cass.15840/2015; Cass. 3118/2015; Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005 Cass 6193/08).

Tale accertamento va condotto in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (Cass.4405/2006).

Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di



esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004). In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.(Cass 9769/18)

Chiariti i sopra evidenziati principi deve ritenersi che i marchi della società ricorrente siano marchi forti in quanto il termine inglese RAW è privo di alcun collegamento con i prodotti contenuti nelle classi in relazione alle quali i marchi stessi sono stati registrati .

Ciò posto , in relazione alla dianzi accertato basso livello di somiglianza tra i marchi, deve ritenersi che nel marchio del richiedente il segno RAW sia trasfuso ed inserito in un contesto tale per cui lo stesso , anche in ragione del fatto che il significato del termine è sconosciuto alla gran parte dei consumatori italiani, non costituisce il nucleo individualizzante il marchio del richiedente la cui connotazione principale viene ad essere costituita dalla peculiare costruzione del segno e dal messaggio “no war”.

In tal senso del tutto corretta appare la valutazione dell'Ufficio che ha affermato che il marchio del richiedente “ *è talmente complesso e articolato, che la parola RAW si spoglia di una propria capacità distintiva assoluta, costituendo - semmai - un elemento che concorre - al pari degli altri tre elementi verbali, della loro creativa disposizione “a specchio” su due piani e del particolare font utilizzato - a determinare l'impressione complessiva del marchio richiesto, che è profondamente diversa da quella generata dal marchio anteriore.*



*Il marchio richiesto, nella sua lunghezza e complessità, colpisce l'attenzione del pubblico e rimane impresso nella memoria del consumatore grazie al fantasioso gioco di parole e alla contrapposizione di slogan”.*

Il ricorso va dunque respinto.

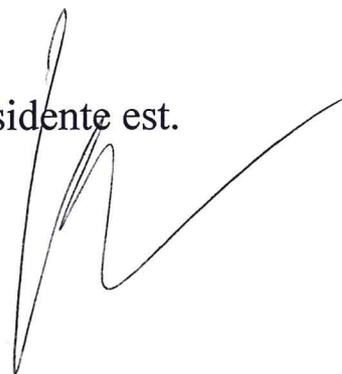
La peculiarità della controversia consente la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Roma 24.6.19

Il Presidente est.



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addì ..... 30. 07. 2019.

**IL V. SEGRETARIO**

