

RICORSO N. 7645

UDIENZA DEL 22/10/2018

SENTENZA N. 03/19

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. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>    | - Componente |
| 3. Prof. <b>Mario LIBERTINI</b>   | - 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:

**SERGIO MELONI**

Contro

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

\*           \*\*\*\*           \*

## PROCEDIMENTO

Meloni Sergio depositava in data 19/06/2014 la domanda di registrazione di marchio nazionale n. SS2014C000097 per il segno complesso qui di seguito rappresentato:



I prodotti per cui veniva richiesta la registrazione appartenevano alla classe 03, "*Saponi, profumi; oli essenziali, cosmetici e lozioni per capelli*".

- La domanda di marchio veniva pubblicata in data 25/02/2015 ed avverso di essa , l'OFFICINA PROFUMERIA SARDA S.r.l depositava opposizione n.273/2015 in data 11/03/2015 basata sui seguenti diritti anteriori:

- registrazione di marchio nazionale denominativo n.1644281, su domanda del 16/06/2014, SS2014C000092, per gli stessi prodotti appartenenti alla classe 3, più "*dentifrici*", per il segno :

TERRE DI SARDEGNA

- registrazione di marchio nazionale denominativo n.1644282, su domanda del 16/06/2014, SS2014C000093 per gli stessi prodotti appartenenti alla classe 3, più "*dentifrici*", per il segno :

ESSENZE DI SARDEGNA

- domanda di registrazione di marchio nazionale denominativo depositata il 19/09/2014, RM2014C0005526 per gli stessi prodotti appartenenti alla classe 3, più “*dentifrici*”; per il segno complesso:

SMERALDA ACQUA DI SARDEGNA

- registrazione di marchio nazionale denominativo n. 1577922, su domanda del 14/05/2013, per prodotti appartenenti alla classe 3, 24 e 25, per il segno :

SCALO PORTO CERVO ACQUA DI SARDEGNA

- registrazione di marchio comunitario denominativo n.12486461, su domanda del 01/09/2014, per prodotti appartenenti alla classe 3, 24 e 25 per il segno :

SCALO PORTO CERVO ACQUA DI SARDEGNA

L’opposizione era rivolta contro tutti i prodotti/servizi del richiedente.

L’opponente motivava l’opposizione in sede di deposito del ricorso e successivamente con memoria in data 18/01/2016 , richiamando l’art.12, co.1, lett. c) e d) CPI , mentre il richiedente replicava ai sensi dell’art. 178, co.2, CPI in data 23/05/2016 .

Le parti producevano ampia documentazione a sostegno delle proprie tesi.

L’Ufficio accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava improcedibile la domanda di registrazione ritenendo sufficiente limitare il confronto ai segni “Terre di Sardegna” in ordine ai quali riteneva sussistere sostanziale identità tra il segno del richiedente e quello dell’ opponente .

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione Meloni Sergio contestando la ritenuta sostanziale identità tra i segni.

L'OFFICINA PROFUMERIA SARDA S.r.l ha resistito al ricorso depositando memoria .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Come rammentato nella parte motiva, la decisione dell'UIBM è fondata sulla identità del marchio "Terre di Sardegna" della resistente Officina profumeria sarda srl ed il segno di cui il ricorrente ha chiesto la registrazione.

L'Ufficio quindi non ha in alcun modo preso in considerazione gli altri marchi sui quali l'opponente fondava la propria opposizione ritenendo che la sola identità dei due segni " Terre di Sardegna" fosse idonea a far ritenere il rischio di confusione per i consumatori e ,di conseguenza, costituisse motivo sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione senza che vi fosse necessità alcuna di procedere alla comparazione con tutti gli altri marchi fatti valere dalla società opponente.

Ebbene, l'odierno ricorrente impugna solo in modo limitato la decisione dell'UIBM in base alla sua effettiva motivazione ma contesta prevalentemente il fatto che tra il segno "Terre di Sardegna" ,di cui aveva chiesto la registrazione, e quello "Acque di Sardegna" ,fatto valere dall'opponente assieme ad altri marchi ,ma

in nessun modo preso in esame dalla decisione impugnata, esista un rischio di confusione.

Poiché ,dunque, non esiste nel provvedimento impugnato alcuna pronuncia riguardo il segno “Acqua di Sardegna “ le censure e gli argomenti contenuti nel ricorso riguardo a tale segno sono inammissibili .

Per quanto concerne il segno “Terre di Sardegna ,il ricorso e comunque infondato posto che la decisione assunta dall’ufficio risulta ineccepibile.

E’, infatti, incontestabile che i due segni in conflitto recanti entrambi la denominazione “Terre di Sardegna” siano sotto tale profilo identici e che detta identità sia di per sé idonea a creare confusione nei consumatori che potrebbero essere indotti a confondere tra loro i prodotti credendoli provenire da un unico produttore.

Sotto tale profilo non può neppure ritenersi che gli elementi figurativi inclusi nel segno del ricorrente ( la forma dell’isola e una pianta) ,che rendono il segno stesso complesso, siano in grado di costituire connotati idonei a distinguerlo dal marchio della società resistente posto che i predetti elementi altro non fanno che ribadire graficamente il richiamo alla terra sarda.

Del resto non può non osservarsi che il ricorso non contiene delle censure specifiche volte a contestare l’identità dei segni in questione ed il conseguente rischio di confusione per i consumatori, limitandosi a far riferimento a diverse decisioni giurisprudenziali



riguardanti altri marchi ed a fornire alcune informazioni riguardo le caratteristiche delle due imprese in disputa.

Il ricorso va conclusivamente rigettato. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3500,00 oltre accessori .

Roma 22.10.18

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria  
Addi 06/03/2019

IL SEGRETARIO

