

RICORSO N. 7699

UDIENZA DEL 9/12/2019

SENTENZA N. 43/2019

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente |
| 3. Prof. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il Presidente - relatore Dr. Vittorio Ragonesi;

Sentiti i rappresentanti del ricorrente Avvocati Martina Lazzarotto e Adriano Sponzilli;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BETTY BLUE S.P.A.

contro

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

* **** *

s

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 28 agosto 2014 PAMELA ALTIERI depositava la domanda di registrazione di marchio nazionale n. TE2014C000106, per il segno figurativo qui di seguito rappresentato:



al fine di contraddistinguere i seguenti prodotti rientranti nelle classe 18 della classificazione di Nizza: *“cuoio e sue imitazioni, borse, borsellini, borsette, borse da viaggio, valigie, valigette, zaini, portafogli”*.

La domanda in questione veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 43 del 22 gennaio 2015.

In data 22 aprile 2015, la società BETTY BLUE S.P.A. depositava un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:

- **Marchio nazionale n. BO2004C001096**, depositato il 5 novembre 2004 e concesso il 16 aprile 2008, per il marchio figurativo qui di seguito indicato:



rivendicante protezione per i seguenti prodotti rientranti



nella classificazione di Nizza:

3 - preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici.

9 - apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e di insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, software ed elaboratori elettronici; estintori; comprende anche lenti, astucci e montature per occhiali; articoli in amianto per la protezione contro il fuoco.

14 - metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

18 - cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; quali: borse, borsette, borse da viaggio, bauli, zaini, zainetti, cartelle, valigie, valigette per documenti; portafogli, portamonete, porta documenti, portassegni, portachiavi; pochettes, astucci vuoti per cosmetici e profumi, astucci da viaggio, porta-trucco e beauty cases vuoti, ombrelli.

25 - Articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino, quali: abiti, gonne, pantaloni, camicie, giacche, giubbotti, cappotti, soprabiti, impermeabili, foulard, cappelli, sciarpe, guanti, calze, cinture per abbigliamento, maglie esterne e pullovers, tute sportive, giacche a vento, costumi e calzoncini da bagno, copri costume e abiti da spiaggia; scarpe,

stivali, sandali, zoccoli, pantofole.

Marchio nazionale n. BO2011C000509, depositato il 12 aprile 2011 e concesso il 21 luglio 2011, per il marchio figurativo qui di seguito indicato:



rivendicante protezione per i seguenti prodotti rientranti nella classificazione di Nizza:

cl.3 - Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici.

cl.9 - Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

cl.14 - Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'H', located in the bottom right corner of the page.

cronometrici.

cl.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.

cl.25 - Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

cl.35 - Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali e pubblicitari; raggruppamento per conto di terzi dei seguenti prodotti (eccetto il loro trasporto), articoli di profumeria, cosmetici, occhiali, articoli di gioielleria, orologi, articoli di pelletteria quali borse, borsette, borse da viaggio, bauli, zaini, zainetti, cartelle, valigie, portachiavi, articoli di abbigliamento, calzature, cappelli, berretti. Tali servizi possono essere svolti anche presso negozi, grandi magazzini, o tramite siti internet per acquisti on-line, ordini postali e/o cataloghi tali da consentire al consumatore un'agevole vista ai fini del loro acquisto.

L'opposizione era basata su parte dei prodotti rivendicati dal marchio anteriore ed era diretta nei confronti di tutti i prodotti rivendicati dalla domanda di marchio.

L'opponente motivava l'opposizione rilevando l'esistenza di un rischio di confusione, oltre che di associazione, tra i marchi anteriori e il segno oggetto di contestazione, dovuto soprattutto alla somiglianza grafica e all'identità/affinità merceologica dei prodotti.

La richiedente presentava proprie deduzioni sostenendo che i marchi in conflitto non erano simili né dal punto di vista visivo né a livello concettuale e sottolineando, altresì, la differenza di costo

tra i prodotti

L'ufficio, ritenuta l'ammissibilità dell'atto di opposizione, lo rigettava

Avverso le detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la Betty Blue spa.

L'Altieri non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con un unico articolato motivo la ricorrente sostiene l'erroneità della valutazione dell'Ufficio in ragione della forte somiglianza tra la parte figurativa dei segni e l'elevato rischio di confondibilità per i consumatori.

Il motivo è infondato.

Si riporta di seguito l'analisi comparativa dei segni effettuato dall'Ufficio

Sotto il profilo visivo il primo marchio anteriore n. BO2004C001096 è figurativo e costituito dalla rappresentazione stilizzata di due parentesi quadre, o di due lettere "C" anch'esse stilizzate, di uguali dimensioni, fra loro contrapposte, esso è riproducibile in qualsiasi colore e/o combinazione di colori.

Il secondo marchio anteriore n. BO2011C000509 è anch'esso figurativo e costituito dalla rappresentazione stilizzata di due parentesi quadre o di due consonanti "C" di uguali dimensioni fra loro speculari, ma di spessore più grande rispetto a quelle che caratterizzano il marchio precedentemente descritto.

Il segno oggetto di contestazione è composto dalla denominazione

“GIANNI ALTIERI”, scritta con caratteri maiuscoli e sottili, sovrastata da una componente figurativa rappresentata da una serie di segmenti distribuiti su due porzioni tra loro contrapposte e divise da una sottile linea verticale. In particolare, nella porzione sinistra del marchio e precisamente sopra il nome “GIANNI”, due segmenti, uno orizzontale ed uno verticale, di uguale lunghezza, si uniscono formando un angolo retto con il vertice in direzione nord-est; un'altra linea orizzontale, staccata dai segmenti descritti, è posta invece nella porzione più bassa dalla cui estremità sinistra si dirama verso l'alto un piccolo segmento verticale; accanto a tale composizione grafica è riproposto, in modo speculare, lo stesso disegno, contenente solo una piccola differenza nella linea orizzontale sopra descritta, sulla quale il segmento verticale, ad essa perpendicolare, non è posto alla fine della linea ma al centro della stessa. Ad un primo colpo d'occhio, i segmenti che costituiscono la componente grafica del segno oggetto di contestazione, dallo spessore maggiore rispetto alla componente denominativa, potrebbero lasciar immaginare che rappresentino le lettere “g” e la lettera “a” stilizzate costituenti l'iniziale del nome e del cognome riproposti interamente nella parte inferiore del marchio.

I marchi confliggenti oggetto del presente esame hanno, dunque, qualche elemento di somiglianza dato dalla presenza di segmenti e dall'idea di specularità nella componente grafica, mentre differiscono nella parte denominativa presente esclusivamente nel segno contestato. .. (omissis)



Sotto il profilo fonetico non è possibile effettuare una comparazione dei marchi confliggenti, in quanto i marchi anteriori, essendo costituiti soltanto da elementi figurativi, non contengono una componente verbale.

Sotto il profilo concettuale nessuno dei segni analizzati ha un significato per il pubblico di riferimento. Si tratta per i marchi preesistenti di elementi grafici ai quali non è possibile associare un contenuto o un concetto; per quanto riguarda invece il segno del richiedente, oltre alla parte figurativa, priva anch'essa della possibilità di operare alcun richiamo logico, la componente letterale è costituita da un nome e da un cognome.

In sostanza, sia i marchi anteriori che il segno contestato non presentano alcun richiamo concettuale diretto o indiretto ai prodotti che contraddistinguono; pertanto, non hanno alcun concetto in comune....(omissis)

La Commissione concorda con siffatta analisi in base alla quale deve escludersi la possibilità di un rischio di confusione tra i segni. Va anzitutto precisato che il marchio della opponente, odierna ricorrente, è un marchio puramente figurativo mentre il marchio della richiedente è un marchio complesso costituito da una parte figurativa e da una parte denominativa formata da un patronimico. Come è noto, il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del



marchio;(Cass .24620/10; Cass 1249/13; Cass 12368/18).

Ciò posto, va premesso che secondo l'insegnamento della Corte di cassazione l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di 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 1906/10).

Alla luce di detto principio occorre valutare se il marchio della opponente possa considerarsi un marchio forte.

La risposta deve essere positiva in quanto il marchio di carattere figurativo costituito dalla rappresentazione stilizzata di due parentesi quadre, o di due lettere "C" anch'esse stilizzate, di uguali dimensioni, fra loro contrapposte, riveste un carattere del tutto astratto che prescinde dai prodotti cui si riferisce.

A tale proposito la giurisprudenza della Cassazione ha più volte chiarito che in caso di marchio forte, la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia 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. (da ultimo Cass 9769/18)

Venendo ora a considerare il segno per il quale è stata chiesta la registrazione, si osserva che nella sua parte figurativa appare formato da due forme costituite da due "C" stilizzate in forma geometrica con due piccoli segmenti verticali posti sulla loro linea di base, uno all'estremità esterna della prima "C" e l'altro al centro della seconda. Le due "C" sono separate tra loro da una linea verticale.

Il segno in questione presenta significativi elementi di somiglianza con il marchio della odierna ricorrente in quanto le differenziazioni tra i due segni non balzano con evidenza alla percezione visiva per cui è presumibile che un consumatore disattento possa non rilevarne.

Il segno della richiedente, tuttavia, in ragione della sua natura complessa presenta un ulteriore elemento costituito dal patronimico "Gianni Altieri"

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che il marchio costituito da un patronimico deve di regola essere considerato forte, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti, (Cass 29879/11; Cass 4839/00).

Ebbene, tenendo conto della dianzi citata giurisprudenza relativa alla tutela del marchio forte, deve ritenersi che nonostante il significativo livello di somiglianza tra le parti figurative dei segni

in questione l'aggiunta denominativa nel segno della richiedente costituito dal patronimico Gianni Altieri costituisce un elemento di differenziazione di notevole rilevanza da escludere il rischio di confusione tra i due segni.

E' dato acquisito dalla comune esperienza, oltre che dalla giurisprudenza, che l'attenzione del consumatore medio è maggiormente attratta dalla parte denominativa che da quella grafica che riveste in genere un carattere accessorio. E ciò ha influenza anche al livello mnemonico poiché il consumatore tenderà a ricordare più facilmente la parte verbale o denominativa rispetto a quella grafica.(Tribunale UE 14/07/2005 - Causa T-312/03 - SELENIUM-ACE).

In altri termini , il segno della richiedente presenta un nucleo centrale (patronimico) costituente il suo messaggio individualizzante atto ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti del tutto diverso ed aggiuntivo rispetto quello del marchio della ricorrente ed a porre in secondo piano, rispetto all'attenzione visiva e concettuale del consumatore medio, la somiglianza esistente tra la parte figurativa (due C contrapposte) del segno ed il marchio della ricorrente .

Tutto ciò induce a ritenere l'insussistenza di un rischio di confusione tra i due segni.

Il ricorso va quindi respinto. Non si procede a liquidazione delle spese, non avendo la resistente svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Addi 10/12/19

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE