

RICORSO N. 7651

UDIENZA DEL 22/10/2018

SENTENZA N. 07/19

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 relatore dott. Massimo Scuffi;

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:

GANG LONG INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

Contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

La Gang Long International Development Ltd, presentava domanda di registrazione nazionale per il segno figurativo:



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 1, 2, 6.

Proponeva opposizione, la Spotless Punch Ltd, basandosi sul marchio comunitario denominativo di data anteriore

DYLON

per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 1, 2, 3, 5.

L'esaminatore osservava che i prodotti su cui si basava l'opposizione appartenevano alle classe 1 (*essiccanti; gel di silice; prodotti e sostanze per adsorbire e assorbire l'acqua e l'umidità; carbone di legna attivato; prodotti e sostanze decongelanti; prodotti per impermeabilizzare e riparare la pelle, la pelle scamosciata, la finta pelle e le calzature*) ed alla classe 2 (*tinture, materie tintorie e coloranti; agenti di fissaggio; colori per tessuti e pelle; prodotti coloranti contenenti detergenti; sbiancanti sotto forma di tinture, materie tintorie e coloranti*) mentre i prodotti specifici contro i quali era rivolta l'opposizione appartenenti alle stesse classi, erano *materiali chimici (adesivi utilizzati nell'industria chimica)* della classe 1 e *colori della classe 2*; si trattava dunque di prodotti ora affini (*prodotti per riparare la pelle, la pelle scamosciata, la finta pelle e le calzature*) ora identici (*prodotti della classe 2*)

Passando all'esame comparativo dei segni rilevava che quello del richiedente era complesso (misto figurativo e denominativo) ed era costituito dalla scritta "ODL" realizzata a caratteri stilizzati maiuscoli neri con la lettera "L" finale costruita con una linea orizzontale allungata verso destra; ; il marchio dell'opponente era invece solo denominativo e costituito dalla dicitura "DYLON".

Dal punto di vista visivo, l'immagine che raffigurava un parallelepipedo visto di tre quarti e con la parte superiore nera risultava più che altro decorativa per cui i segni a confronto erano riconoscibili in prevalenza per la componente denominativa e sotto questo aspetto la sequenza D - Y - L - O - N era identica in ODYLON e in "DYLON", cioè nella porzione verbale più lunga e più facilmente percepibile.

I segni erano dunque da considerare simili per prevalenza degli elementi comuni rispetto a quelli non comuni anche sotto il profilo fonetico visto che ,per buona parte, producevano un suono identico mentre presentavano connotati di fantasia sul piano concettuale .

Secondo l' esaminatore , l'analisi -alla luce della sostanziale identità dei prodotti rivendicati nella classe 2 e della affinità di quelli in classe 1-evidenziava significative similitudini visive e fonetiche fonti di rischio confusorio per il peso assunto dalla componente verbale costituita da "O - DYLON" nel segno contestato messo a confronto con "DYLON" di quello anteriore.

L'Ufficio in conclusione ,ritenendo che non fosse possibile ammettere una coesistenza dei segni posto che difettavano differenze ontologiche di rilievo tra i prodotti mentre non si poteva sostenere che il nucleo espressivo non fosse sovrapponibile -neanche minimamente -al marchio anteriore ,visto anche la platea del pubblico di riferimento con grado di attenzione non particolarmente elevato ,accoglieva l'opposizione per i prodotti delle classi 1 e 2 disponendo la prosecuzione della registrazione per la classe 6.

Proponeva ricorso la Gang Long International Developement Ltd (anche nei confronti della Henkel Ltd ,attuale titolare del marchio opposto per cessione dalla Spotless Punch Ltd)preliminarmente rilevando l'errata comparazione dei prodotti posto che i materiali chimici(in particolare gli adesivi per l'industria) non presentavano alcuna affinita'con i prodotti per riparare la pelle,la pelle scamosciata,la finta pelle e le calzature.

Assumeva poi l'errata valutazione di somiglianza dei segni il cui confronto andava effettuato tra ODL ODYLON e DYLON ,termini che presentavano significative differenze.

Lamentava infine che non fosse stato preso in considerazione che determinati prodotti erano rivolti a professionisti il cui livello di attenzione era piu' elevato rispetto a quello del consumatore medio .

Chiedeva pertanto riforma della impugnata decisione con rigetto dell'opposizione

Resisteva la Henkel rilevando la infondatezza delle ricorso del quale insisteva per il rigetto

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento .

Come correttamente rilevato dall'Ufficio con motivazione esente da vizi logici i prodotti rivendicati ed inclusi nelle medesime classi 1 e 2 sono per una parte identici perche' e' indubbio che nella voce generale "colori" rientrano le tinture ed i coloranti ,per altra parte in rapporto di "complementarieta'" avvincente sia i materiali chimici sia i prodotti per impermeabilizzare e riparare la pelle ,la pelle scamosciata

,le finta pelle e le calzature trattandosi in entrambi casi di sostanze a composizione sintetica aventi analoghe caratteristiche adesive e di verosimile provenienza da medesimi centri di produzione.

Anche il giudizio comparativo dell'esaminatore tra i segni in conflitto risulta convincente.

L'elemento dominante dei segni idoneo ad essere immediatamente percepito e memorizzato dal consumatore e' quello verbale-denominativo DYLON -ODYLON ,termini questi che si differenziano unicamente nell' aggiunta iniziale-in uno di essi - della lettera O .

Ora la totale sovrapposizione delle parole che completano siffatta espressione- sicuramente di fantasia- non puo' venire attenuata dall'inserimento di un mero vocabolo che lascia tra l'altro immutata la pronuncia incentrata sulla parte verbale piu' lunga.

Ne' il raffronto tra l'elemento dominante dei segni induce a spostare l'attenzione sul piccolo parallelepipedo con la sigla ODL collocata nel rigo superiore rispetto alla parola intera ODYLON ,avendo la figura funzione meramente completiva-decorativa (come dato atto dallo stesso ricorrente che sul punto non ha mosso contestazioni),mentre la sigla funzione di sintesi esemplificativa del termine principale come tale di difficile lettura (e ricordo)per il pubblico di riferimento rispetto alla espressione completa.

La tipologia dei prodotti rivendicati -inoltre-non puo' far di per se' supporre una destinazione esclusivamente rivolta ad un pubblico specializzato ma piuttosto una destinazione composita rivolta anche ad un pubblico con grado medio di attenzione per cui e' verosimile l'insorgenza di un generale rischio di confusione anche sul piano dell'associazione tra centri di produzione .

In conclusione la decisione impugnata va confermata con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano ex DM 55/2014-su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introduttiva e decisoria)-in complessivi € 3500,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3500,00 oltre accessori di legge.

Roma, 22.10.2018

Il relatore est.
Massimo Scuffi

Depositata in Segreteria

Addi 22-03-2019

IL SEGRETARIO

Il Presidente
Vittorio Ragonesi