RICORSO N. 7702 UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 1/20

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. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente Relatore
3. Dott. Massimo Scuffi - Componente

- Sentito il relatore;
- 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:

Epo fashion co. Ltd

CONTRO

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

*****

FATTO E PROCEDIMENTO

In data 22/5/2014 la Società Epo fashion co. Ltd domandava la registrazione internazionale del marchio n. 1232289 MO&Co. con estensione al territorio Italiano per contrassegnare i prodotti appartenenti alle classi 3; 9; 14; 18; 35; 40 e 42 della classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi (in poi "**Classificazione di Nizza**").

La registrazione predetta veniva autorizzata, sicché il 22/1/2015 si provvedeva alla sua pubblicazione su *Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales* (O.M.P.I.).

In data 29/4/2015 presentava opposizione alla predetta registrazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) ed e) CPI la Max Mara International S.A., titolare del marchio n. 725642 – ultimo rinnovo datato al 1072/2015 n. 1638450 MAX&Co. – registrato per i prodotti indicati alla classe 3 e alla classe 14 dell'Accordo di Nizza. L'opposizione in parola aveva ad oggetto i prodotti inclusi alla classe 14 dell'Accordo di Nizza (ovvero: *"leghe di metalli preziosi; portagioie (cofanetti); ciondoli (gioielleria); orologi da polso; spille (ornamentali); cinturini per orologi; custodie per orologi (presentazione); spille (gioielleria); ornamento e opera d'arte di corno, osso, avorio e conchiglia; orologi elettrici"* - **opp. n. 528/2015**)

Successivamente e, più precisamente il 30/4/2015, si opponeva alla registrazione del marchio MO&Co. anche la Società Max Mara Fashion Group S.r.l. – titolare del marchio nazionale n. 793820, rinnovato il 15 marzo 2010 con il n. 1261832 e del marchio U.E. n. 1838663 MAX&Co. – con riferimento ai prodotti identificati dall'Accordo di Nizza alla classe 18 (ovvero: *cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria*) e alla classe 25 (cioè: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*).

Anche in tal caso l'opposizione veniva articolata sul disposto dell'art. 12. co. 1, lett. c) e d) CPI e aveva ad oggetto le seguenti classi dell'Accordo di Nizza per le quali la Epo fashion co. Ltd aveva richiesto la registrazione: classe 3 (latte per la pulizia del viso; cosmetici; oli essenziali; dentifrici; profumi; potpourris - profumi); classe 9 (abiti riscaldati elettricamente; borse per dispositivo fotografico; foderi per telefono); classe 18 (imitazioni della pelle; portabiglietti da visita -portafogli); zaini, borse per lo shopping; portachiavi - pelletteria; tracolle in pelle; cuscino in pelle; coperture per ombrelli); classe 40 (sartoria; applicazione di finiture ai tessuti); classe 42 (progettazione di vestiti; ricerca cosmetica; prove tessili).

Con ministeriale prot. n. 89489 del 31/3/2016 l'Ufficio comunicava alla Epo fashion co. Ltd l'intervenuta opposizione della Max Mara Fashion Group S.r.l.

Successivamente con comunicazione prot. n. 139486 del 18/5/2016 l'Ufficio – a rettifica della precedente ministeriale – comunicava l'esperimento della procedura di opposizione anche da parte della Max Mara International S.A. fissando, pertanto, un nuovo termine a decorrere dal quale raggiungere l'eventuale accordo di conciliazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, la Max Mara International S.A (opposizione n. 528/2015) e la Max Mara Fashion Group S.r.l. (opposizione 530/2014) depositavano le proprie osservazioni a supporto dell'opposizione, lamentando l'esistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto in considerazione della affinità dei prodotti contrassegnati, della somiglianza fonetica, visiva e concettuale dei segni nonché della capacità distintiva accresciuta determinata dalla notorietà del marchio nel mercato di interesse.

In data 24/11/2018, la richiedente depositava le proprie controdeduzioni alle contestazioni formulate dagli opponenti, eccependo l'assenza di qualsivoglia identità e somiglianza relativamente ai prodotti e ai segni in conflitto.

In data 13/3/2018 le Opponenti richiedevano la fissazione di un ulteriore termine per il deposito delle proprie controdeduzioni alle osservazioni della Epo fashion co. Ltd.

L'Ufficio con provvedimento del 16/3/2018 respingeva la predetta richiesta sul presupposto della completezza e della legittimità dell'istruttoria e in 23/4/2018 con decisione n. 186 – riunite le opposizioni – accoglieva integralmente

l'opposizione n. 528/2015 e parzialmente l'opp. n. 530/2015, pronunciandosi come di seguito indicato:

<1. L'opposizione n. 530/2014 viene riunita alla prima opposizione n. 528/2015 ai sensi dell'articolo 178, comma 6 Codice della proprietà industriale (CPI).

2. L'opposizione n. 528/2015 è totalmente accolta.

3. L'opposizione n. 530/2015 è parzialmente accolta.

4. La frazione italiana della registrazione internazionale n. 1232289 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:

***Classe 9:** abiti riscaldati elettricamente; borse per dispositivo fotografico; foderi per telefono;*

***Classe 14:** leghe di metalli preziosi; portagioie (cofanetti); ciondoli (gioielleria); orologi da polso; spille (ornamentali); cinturini per orologi; custodie per orologi (presentazione); spille (gioielleria); ornamento e opera d'arte di corno, osso, avorio e conchiglia; orologi elettrici.*

***Classe 18:** imitazioni della pelle; portabiglietti da visita (portafogli); zaini, borse per lo shopping; portachiavi (pelletteria); tracolle in pelle; cuscino in pelle; coperture per ombrelli;*

***Classe 40:** sartoria; applicazione di finiture ai tessuti;*

***Classe 42:** progettazione di vestiti.*

5. La frazione italiana della registrazione internazionale n. 1232289 è parzialmente accolta per i seguenti prodotti e servizi:

***Classe 3:** latte per la pulizia del viso; cosmetici; oli essenziali; dentifrici; profumi; potpourris (profumi);*

***Classe 42:** ricerca cosmetica; prove tessili.*

*nonché per i servizi non contestati della **classe 35** >*

L' 8/05/2018, la suddetta decisione veniva regolarmente notificata alla Epo fashion co. Ltd, la quale in data 2/06/2018 ricorreva dinnanzi Codesta Commissione per vedere integralmente riformata la decisione emessa dall'Ufficio.

In data 7/10/2019 le Resistenti depositavano le proprie osservazioni, rilevando la necessità di effettuare il giudizio di confondibilità mediante una valutazione

complessiva dei segni e dei prodotti contrassegnati, che tenesse conto del carattere distintivo dei marchi e della percezione dei medesimi da parte del pubblico di riferimento.

In data 17/10/2019 la Ricorrente formulava le proprie controdeduzioni alle osservazioni delle Resistenti che, in data 18/10/2019, depositavano le proprie memorie di replica.

Il 28/10/2019 si svolgeva l'adunanza fissata per la trattazione del ricorso, in cui le parti venivano ammesse alla discussione orale.

MOTIVI DI DIRITTO

La Epo fashion co. Ltd contesta che nella decisione oggetto di ricorso l'Ufficio non abbia provveduto a una corretta applicazione della normativa vigente in materia di rischio di confusione tra marchi in conflitto, essendosi discostato dai principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea in ordine al giudizio di confondibilità che, secondo la ricorrente, nel caso di specie, sarebbe stato compiuto senza tenere in considerazione i fattori pertinenti a ciascun marchio, i relativi elementi distintivi e dominanti nonché la somiglianza tra i segni e l'identità e complementarietà dei prodotti.

La censura è infondata.

Infatti come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, il rischio di confusione sussiste quando il pubblico sia indotto a ritenere che i prodotti o i servizi contrassegnati dai marchi in conflitto provengano dalla medesima impresa o, comunque, da imprese tra loro economicamente collegate (v., Corte di Giustizia, sent. 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contro Klijsen Handel BV*).

Al fine di verificare se ricorra il predetto rischio occorre utilizzare quale parametro di riferimento imprescindibile la percezione del pubblico al quale sono rivolti i beni e/o i servizi contrassegnati dai marchi, così da verificare secondo un giudizio prognostico – articolato su una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti – quale sia l'impressione complessiva dei marchi in conflitto da parte del pubblico stesso (v. sent. 11 novembre 1997, C-251/95, *SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*).

Sul punto è d'uopo evidenziare che il consumatore medio percepisce il marchio come un *unicum* e non nei singoli elementi che lo compongono, pertanto l'esame in parola non deve essere compiuto in via analitica – ovvero effettuando una valutazione sui singoli elementi caratterizzanti i marchi in conflitto – ma in via globale e sintetica considerando l'impressione complessiva del consumatore normalmente attento, avveduto e diligente.

Orbene, nel caso di specie, non può dubitarsi della notorietà del marchio Max&Co. dalla quale consegue la maggiore incisività della tutela ad esso riservata dall'ordinamento posto che il rischio di confusione, non dipende esclusivamente dalla somiglianza dei marchi conflitto, ma anche dalla facilità con cui il segno successivo può essere associato a quello anteriore che risulta aggravata in caso di la rinomanza e notorietà del marchio già registrato (Corte di Giustizia, C-102/07, sent. *10/4/2008 Adidas AG e Adidas Benelux BV*).

A ben vedere, il marchio Max&Co. viene ontologicamente richiamato nel marchio MO&Co., il quale, per struttura e *font*, rinvia la mente del consumatore al marchio anteriore, soprattutto in virtù della massima di esperienza per la quale il consumatore conserverà in memoria un ricordo imperfetto (c.d. *imperfect recollection* – sent. del 21 novembre 2013, T-443/12, *Equinix - Germany/UAMI – Acotel - ancotel)*.

Tale ricordo, nell'ipotesi di marchio composto, si fonda sugli elementi che in esso conservino una posizione distintiva autonoma, anche ove non ne costituiscano poi un elemento dominante, come accade ad esempio nel caso del suffisso "*&Co.*" che contribuisce solamente – nel complesso dei fattori pertinenti ai marchi in conflitto – a determinare il rischio di confusione, non acquisendo a tal fine portata esclusiva.

Infatti, è il complesso dei fattori pertinenti a ciascuno dei marchi in conflitto – tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la rinomanza del marchio anteriore, le somiglianze e complementarietà dei servizi – a indurre il pubblico interessato a ritenere che i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio MO&Co. facciano capo alla Max&Co. o, comunque, a un'impresa ad essa economicamente collegata.

Sul punto è necessario considerare che il consumatore, al momento dell'atto di acquisto, non procede a una comparazione contestuale dei marchi, riserbando di

essi un mero ricordo imperfetto in memoria in virtù del quale effettua la scelta sul prodotto o servizio da acquistare.

Dunque, fermo restando che la locuzione "&Co." non costituisce il fulcro dei marchi in conflitto, non può, tuttavia, tralasciarsi di considerare che nel caso di specie il solo elemento di differenziazione dato dal prefisso "M-o" in luogo "M-ax" non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione tra il marchio MO&Co. e il marchio Max&Co.

Ciò tanto più ove si consideri che l'attenzione complessiva del consumatore si concentrerà prettamente sugli elementi comuni al marchio anteriore già noto con la conseguente sussistenza del predetto rischio che, peraltro, risulta accresciuto dalla tipologia dei prodotti e servizi contrassegnati a cui viene prestato un basso grado di attenzione, essendo destinati al largo consumo (Corte di Giustizia, C-120/04, *Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*).

In conclusione, dalla valutazione globale dei marchi in esame – effettuata analizzando le caratteristiche di ciascuno nella sua interezza e tenendo conto del carattere distintivo del marchio anteriore – risulta che l'impressione complessiva dei marchi in conflitto possa indurre il pubblico del mercato di riferimento a ritenere che i prodotti o i servizi siano riconducibili alla medesima impresa o ad imprese collegate.

Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato.

In virtù del principio di soccombenza, le spese di giudizio del presente procedimento vengono poste a carico della parte ricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Roma, 16 novembre 2019

Il Componente Relatore

Prof. Avv. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addì 10-1-2020

IL SEGRETARIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LA SEGRETERIA