RICORSO N. 7707 UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 14/20

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. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Dr. Massimo Scuffi - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, Dr. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MANIERO VINCENZO

contro

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

* **** *

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 13/11/2014 . Maniero Vincenzo depositava la domanda di registrazione di marchio nazionale GE2014C000480 avente per oggetto il seguente segno figurativo: OSMOKITS HIGH TECHNOLOGY FOR DRINKING WATER

per contraddistinguere i prodotti della **classe 1**: *prodotti chimici per la purificazione dell'acqua; prodotti per addolcire l'acqua* e della **classe 11**: *apparecchi per la depurazione dell'acqua, apparecchi per addolcire l'acqua, apparecchi per filtrare l'acqua, impianti di raffreddamento dell'acqua, impianti depurazione acqua, impianti approvvigionamento acqua, sterilizzatori d'acqua, filtri per acqua potabile.*

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata nel bollettino UIBM dei marchi di impresa n. 46 del 22/4/2015 .

In data 15/7/2015, la società spagnola CORPORACION DE ORGANIZACION Y REPRESENTACIONES S.A. – CORSA depositava un atto di opposizione avverso la registrazione di tale marchio.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti del marchio comunitario anteriore depositato in data 13/5/2013 e registrato in data 2/10/2013 con il numero 11810454:

OSMOTIC

per le seguenti classi di prodotti e servizi:

11 *Filtri per la distribuzione idrica e per impianti sanitari; Apparecchi d'illuminazione, Di riscaldamento, Di produzione di vapore, Di cottura, Di refrigerazione, Di essiccamento e Di ventilazione, Apparecchi e macchine per la depurazione dell'acqua, Apparecchi per filtrare l'acqua, Prodotti per la purificazione dell'acqua, Impianti di depurazione delle acque di scarico, Filtri per l'acqua potabile, Apparecchi di ionizzazione per il trattamento delle acque, Fonti e filtri (parti d'impianti domestici o industriali).*

35 *Servizi di vendita al dettaglio in negozi, servizi di vendita all'ingrosso e servizi di vendita tramite reti informatiche mondiali di apparecchi e macchine per la depurazione dell'acqua, apparecchi per filtrare l'acqua, prodotti per depurare l'acqua, impianti per la depurazione dell'acqua, filtri per acqua potabile, apparecchi di ionizzazione per il trattamento dell'acqua, fonti e filtri (parti d'impianti domestici o industriali), filtri per la distribuzione idrica e per impianti sanitari; Apparecchi d'illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento e di ventilazione, servizi di assistenza nella gestione di un'impresa commerciale in regime di franchising.*

37 *Servizi d'installazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e macchine per la depurazione dell'acqua, apparecchi per filtrare l'acqua, prodotti per depurare l'acqua, impianti per la depurazione dell'acqua, filtri per acqua potabile, apparecchi di ionizzazione per il trattamento dell'acqua, fonti e*

filtri (parti d'impianti domestici o industriali), filtri per la distribuzione idrica e per impianti sanitari; Apparecchi d'illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, d'essiccamento e di ventilazione.

L'opponente, evidenziava la sostanziale somiglianza fra i segni in conflitto sotto i profili visivo, fonetico e concettuale data la condivisione dell'espressione OSMO; nonché l'identità e/o affinità fra i prodotti rivendicati con il marchio contestato e i prodotti e servizi contraddistinti dal marchio anteriore.

Verificate l'ammissibilità e la ricevibilità dell'opposizione, l'Ufficio inviava la prima comunicazione alle parti e, decorso inutilmente il termine per il tentativo di conciliazione, l'opponente depositava una memoria a sostegno dei motivi di opposizione mentre il richiedente formulava deduzioni a difesa.

L'opposizione veniva accolta per tutti i prodotti contestati appartenenti alla classe 1 e 11

Avverso detta decisione Maniero Vincenzo ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione deducendo che i prodotti richiesti appartenenti alla classe 1 sono diversi da quelli della classe 11 .Ha contestato inoltre la confondibilità dei marchi.

La CORPORACION DE ORGANIZACION Y REPRESENTACIONES S.A. – CORSA non ha svolto attività difensiva

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la diversità e la

mancanza di affinità dei prodotti oggetto delle privative.

Con il secondo motivo contesta la somiglianza tra i segni.

Motivi della decisione

Il primo motivo è privo di fondamento .

In primo luogo, occorre ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui l'appartenenza a classi diverse di per sé non significa che tra i prodotti non esista affinità.

Nel caso di specie sia i prodotti rientranti nel marchio della società opponente sia quelli della richiedente riguardano la depurazione ed il filtraggio dell'acqua sia per ciò che concerne le apparecchiature che per ciò che riguarda le sostanze.

In particolare, i prodotti della classe 11 , comune sia alla richiedente che alla opponente , sono identici ovvero particolarmente simili.

Non è infatti dubbio che gli "*apparecchi per la depurazione dell'acqua, apparecchi per addolcire l'acqua, apparecchi per filtrare l'acqua, impianti raffreddamento acqua, impianti depurazione acqua, impianti approvvigionamento acqua, sterilizzatori d'acqua, filtri per acqua potabile* " facenti parte della domanda di registrazione coincidono con i prodotti compresi nel marchio rilasciato alla opponente e cioè : *Filtri per la distribuzione idrica e per impianti sanitari; ....omissis .... Apparecchi e macchine per la depurazione dell'acqua, Apparecchi per filtrare l'acqua, Prodotti per la purificazione*

dell'acqua, Impianti di depurazione delle acque di scarico, Filtri per l'acqua potabile, Apparecchi di ionizzazione per il trattamento delle acque, Fonti e filtri (parti d'impianti domestici o industriali).

A fronte della comparazioni dei due elenchi non appaiono necessarie ulteriori argomentazioni.

Quanto ai prodotti della classe 1 della richiedente e quelli delle classi 11 ovvero 35 e 37 della opponente si osserva che i *prodotti per la purificazione dell'acqua* rientranti nel marchio della società opponente sono identici ai *prodotti chimici per la purificazione dell'acqua* e simili ai *prodotti per addolcire l'acqua* di cui alla domanda di registrazione della società ricorrente, svolgendo tutti una funzione identica o simile.

Il motivo va dunque rigettato.

Altrettanto deve dirsi per il secondo motivo riguardante la somiglianza tra i segni.

A tale proposito il provvedimento amministrativo ha effettuato al livello visivo la seguente descrizione dei segni :*"il segno anteriore OSMOTIC è costituito da 7 lettere riprodotte in grafia speciale; può essere considerato un segno figurativo in quanto le sue componenti sono realizzate con piccoli quadrati (simili a mattoncini) di colore grigio. La lettera O è riempita con il colore rosso. Il segno opposto OSMOKITS ha pure una rilevante componente figurativa. La parola è preceduta da una figura di fantasia in due sfumature di colore azzurro che corrisponde ad un piccolo parallelepipedo, a orientamento diagonale, che*

contiene due linee che si intersecano rispettivamente di colore grigio e bianco.Una sembra una parentesi e l'altra ha un andamento ondulato. La parola OSMOKITS in due tonalità di azzurro (le prime quattro lettere sono più scure) è realizzata in lettere stampatello oblique e piene di consistente spessore.

Sul sottostante piano di scrittura sono presenti ulteriori elementi verbali HIGH – TECHNOLOGY – FOR- DRINKING – WATER in caratteri di minori dimensioni, stampatello……omissis… "

Per ciò che concerne l'aspetto fonetico l'Amministrazione ha rilevato che la somiglianza tra i segni è "*delimitata alle prime quattro lettere che compongono i segni, che sono collocate nella medesima sequenza e nella parte iniziale degli stessi. Il marchio opposto è formato da 6 elementi verbali, 5 dei quali in lingua inglese (omissis)* .

Sotto il profilo concettuale l'Ufficio ha osservato che

Il marchio anteriore consiste nella traduzione inglese del termine OSMOTICO (relativo all'osmosi, pressione idrostatica prodotta su una membrana che separa una soluzione da un solvente; reciproca influenza sotto il profilo ideologico); la radice di tale termine è riprodotta anche nel segno contestato alla quale si aggiunge il termine inglese KITS corrispondente all'italiano insiemi di strumenti per il montaggio di qualunque manufatto. …(omissis).

Tale descrizione appare del tutto corretta sotto il profilo fattuale.

In base ad essa, la Commissione ritiene che i segni presentino somiglianza tra loro.

Va innanzi tutto detto che il marchio della opponente è un marchio debole in quanto descrittivo della funzione che svolgono i prodotti cui si riferisce.

Lo stesso presenta ,tuttavia, un proprio carattere distintivo in ragione del fatto che sotto il profilo verbale si basa su un termine tecnico di non frequente uso tra i consumatori e che questo termine è inoltre in lingua inglese ,circostanza che introduce una ulteriore peculiarità.

Ciò posto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, per cui sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte. (da ultimo Cass 15927/18).

Occorre allora valutare se il segno della società richiedente presenti elementi di differenziazione tali dal marchio della opponente che ne facciano escludere il rischio di confusione per il consumatore medio dotato di media attenzione .

La Commissione ritiene che tali elementi non sussistano.

Premesso ,infatti, che l'elemento assolutamente dominante di entrambi i segni è quello verbale ,occorre rilevare che i due segni a confronto condividono le prime quattro lettere (OSMO) ed è noto che l'attenzione del consumatore si concentra prevalentemente sulle prime lettere di una parola.

Di conseguenza l'elemento distintivo predominante in entrambi

i segni è costituito da queste quattro lettere.

A tal fine si ritiene poi che ,come rilevato anche dal provvedimento impugnato, la seconda parte dei segni (TIC e KITS) riveste un carattere distintivo di scarsa rilevanza anche in ragione del fatto che le stesse tendono a produrre una resa fonetica assai simile dal momento che le lettere C e K possono essere pronunciante identicamente.

Lo stesso deve dirsi per ciò che concerne la differente forma delle lettere ed il contesto coloristico di ciascun segno nonché le restanti componenti verbali del segno opposto, descrittive dei prodotti delle classi 1 e 11, che hanno una assai limitata capacità di differenziazione anche in ragione delle ridotte dimensioni e della collocazione secondaria nel segno.

Deve quindi concludersi che sussista per il consumatore medio il rischio di confusione tra i segni

Il ricorso va dunque respinto. Non avendo il resistente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 28.10.19

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addì 25/2/2020

IL SEGRETARIO