

RICORSO N. 7519

UDIENZA DEL 23/04/2018

SENTENZA N.

46/18

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. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 3. Prof. ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MONSOON ACCESSORIZE LIMITED

contro

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

*

*

Svolgimento del procedimento

In data 25 febbraio 2013 la società GALLERIA (WORLDWIDE) ltd depositava domanda di marchio n. PV2013C000043 qui di seguito rappresentata



per prodotti della classe 25 :articoli di abbigliamento,scarpe e cappelleria

La domanda veniva pubblicata nel bollettino marchi in data 16 maggio 2013

In data 24 luglio 2013, la Monsoon Accessorize ltd . presentava opposizione n.1006/2013 contro tutti prodotti



della domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d) C.p.I., sulla base dei seguenti marchi .

1) ACCESSORIZE

Marchio comunitario n.2758027 concesso il 2.6.04 e rinnovato il 13.5.13 relativo alle classi nn. 3,9,14,18,25,26

2) ACCESSORIZE

Marchio internazionale n. 750192 registrato il 27.9.2000 e rinnovato il 27.9.2010 relativo alle classi 25 e 26

3) ACCESSORIZE

Marchio comunitario n. 1828250 registrato il 2.9.2002 e rinnovato il 24.8.2010 relativo alle classi 25,26 e 35

L'opponente deduceva a sostegno dell'opposizione la somiglianza tra i propri segni e quello del richiedente sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale .Rappresentava il carattere distintivo accresciuto del proprio segno per effetto dell'uso quarantennale e della diffusione in Italia. Sosteneva



che le variazioni presenti nel segno della società richiedente avevano carattere puramente descrittivo onde , stante l'identità dei prodotti, erano in grado di creare confusione nei consumatori.

Il richiedente, non presentava osservazioni.

L'Ufficio ,con decisione del 31.5.2016, ha respinto integralmente l'opposizione, ritenendo non provato il carattere distintivo accresciuto del marchio dell'opponente ed escludendo la confondibilità dei segni

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la MONSOON ACCESSORIZE ltd in data 30.9.16

Non ha resistito la GALLERIA (WORLDWIDE) ltd

Motivi della decisione

La società ricorrente sostiene ,in primo luogo ,che il termine inglese ACCESSORIZE è stato erroneamente tradotto in "accessorio"



mentre invece esso significa “accessoriarsi” e che in tale significato è stato considerato avere carattere distintivo da una decisione Euipo del 23.11.06.

In secondo luogo, sostiene che tra i segni in conflitto esiste una similarità medio alta sotto i tre profili visivo, fonetico e concettuale in considerazione anche del fatto che i termini GALLERIA e ITALY del segno della richiedente non hanno un proprio carattere distintivo.

Nessun rilievo è stato svolto per censurare il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto non provato l'accresciuto carattere distintivo dei marchi della ricorrente.

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

A prescindere dal fatto se la corretta interpretazione del termine inglese “accessorize” sia “accessorio” o invece “accessoriarsi”, il termine in questione sarà comunque inteso dal consumatore italiano come “accessorio” tenendo conto, in particolare, del fatto che esso si riferisce alla classe dei prodotti oggetto della domanda di registrazione (classe 25) che riguarda capi di abbigliamento di vario genere .



Può altresì aggiungersi che , in ogni caso, il senso dei due termini è comunque pressochè coincidente dal momento che il verbo “accessoriarsi” sta a significare munirsi di un accessorio e quindi fa sempre riferimento al sostantivo “accessorio”

Ciò posto, va osservato che il termine “accessorize” ancorchè possa certamente assumere un proprio carattere distintivo , ha comunque natura puramente descrittiva del prodotto costituito nel caso di specie da un capo di abbigliamento .

Da ciò necessariamente consegue che il marchio della ricorrente deve considerarsi debole.

Alla luce di queste constatazioni occorre fare applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione in materia che ha ritenuto che per il marchio debole , a differenza di quello forte, sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Cass Sez. 1 Sentenza n. 14787 del 2003) ma che ha altresì avuto occasione di chiarire recentemente che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapposibilità del



marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.(Cass .1861/15).

Nel caso di specie, i marchi della ricorrente sono marchi denominativi costituiti unicamente dalla parola ACCESSORIZE. Il marchio della resistente è invece un marchio complesso costituito da una parte grafica costituita da un nastro coccarda in cui è inserita la parola GALLERIA sotto la quale sono riportati i termini ACCESSORIZE e (ancora sotto) ITALY.

Si tratta dunque di valutare se tali elementi aggiuntivi sono tali da differenziare il segno della richiedente dai marchi della ricorrente.

La risposta deve essere positiva.

L'elemento visivamente predominante nel segno della richiedente è infatti il nastro coccarda con inserita la parola GALLERIA ed è su tale segno che l'attenzione del consumatore medio sarà principalmente attirato.

Occorre rilevare inoltre che il termine GALLERIA non è unicamente l'indicazione di un luogo di una certa ampiezza in cui sono in vendita prodotti di vario genere, ma esso coincide anche con la ragione sociale della società richiedente.

Ciò sta a significare che il segno della richiedente contiene l'espressa indicazione del produttore dei beni cui il segno afferisce.

Tale elemento è di per sé tale da escludere ogni rischio di confusione rispetto ai marchi della società richiedente ed è in grado di determinare una



differenziazione rispetto al marchio debole della ricorrente tale da escludere il rischio di confusione.

E' infatti il termine in questione che si impone all'attenzione visiva e concettuale del consumatore che sarà attratto da esso per la sua predominante visibilità e per il suo significato concettuale

In tale contesto il termine ACCESSORIZE contenuto nel segno della richiedente assume un carattere del tutto secondario, non solo a livello visivo in quanto posto più in basso e scritto più piccolo, ma anche in relazione alla origine del prodotto cui afferisce.

Anche a livello fonetico il termine in questione riveste un rilievo secondario nel segno della richiedente, composto da tre parole, in quanto preceduto dal termine GALLERIA che, come è noto, essendo il primo della sequenza, è quello che resta maggiormente impresso nella mente del consumatore ed è poi seguito dal termine ITALY che, ancorchè scarsamente significativo, determina comunque una diversa percezione fonetica del segno.

Quanto a quest'ultimo termine, esso riveste un carattere scarsamente significativo ai fini della decisione non avendo una propria autonoma forza distintiva ma costituendo pur sempre un addendo a livello visivo e fonetico idoneo ad introdurre una qualche, sia pur scarsamente rilevante, differenziazione.

In conclusione il ricorso va respinto.

Non si procede a liquidazione delle spese non avendo la società resistente svolto attività difensiva.

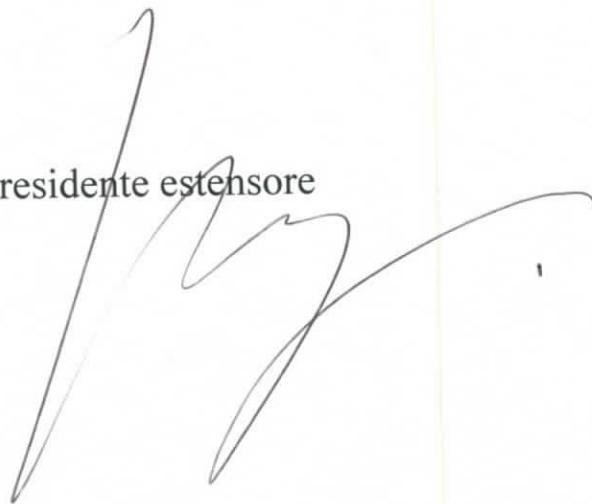


PQM

Rigetta il ricorso

Roma 22.5.17

Il Presidente estensore



Depositata in Segreteria

Addi 10 luglio 2018

IL SEGRETARIO

