

RICORSO N. 7609

UDIENZA DEL 23/04/2018

SENTENZA N. 48/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi**

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore

Valeria Falce

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7609, presentato in data 31 luglio 2017 da:

GROTTO S.p.A., con sede in Chiuppano (Vicenza), rappresentata dalla Jacobacci & Partners S.p.A., con sede in Padova, via Berchet 9

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Commissione Opposizioni (Divisione II - Affari
giuridici e normativi) - via Molise, 19 Roma,

e nei confronti di

Guido Santi, domiciliato in Roma, Piazza Ottavilla 14,

per l'annullamento della decisione n. 190/2017, notificata al mandatario della ricorrente in
data 18 maggio 2017, resa nella procedura di opposizione n. 966/2014, contro la
registrazione della domanda di marchio italiano n. RM2014C000072.



Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 23 aprile 2018 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente l'avv. Paolo Viscuso e per la controinteressata l'avv. Francesco Santi, nonché, per l'Ufficio, la dott. Loredana Mancuso.

Svolgimento del processo

In data 9 gennaio 2014 il sig. Guido Santi ha depositato la domanda di registrazione del marchio indicato in epigrafe, avente ad oggetto il segno consistente in 3 lettere (G, U e S) di colore rosso, stilizzate e intersecate fra loro, che viene qui di seguito riprodotto



per contraddistinguere i prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento ecc.).

Contro detta domanda ha presentato opposizione, in data 24 luglio 2014, la Grotto S.p.A., basandosi sul seguente diritto anteriore:

- Marchio denominativo nazionale n. 1372659, depositato in data 30 aprile 2009, contenente il segno verbale

GAS

per contraddistinguere diversi prodotti, fra cui quelli della classe 25 della Classificazione di Nizza.

L'opposizione è fondata sull'art. 12, comma 1, lett. d, c.p.i., ed è diretta contro tutti i prodotti della classe 25, rivendicati nella domanda di marchio contestata.

Chiusa la fase procedimentale in contraddittorio, con la decisione citata in epigrafe l'esaminatore:

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials of the examiner.

- in ordine alla comparazione fra prodotti, constatava l'identità fra i prodotti designati dai due marchi in conflitto;
- in ordine alla comparazione fra segni, ha ritenuto che:
 - (i) sul piano visivo, la stilizzazione del marchio opposto consente di escludere la sussistenza di un qualsiasi grado di somiglianza fra i due segni;
 - (ii) sul piano fonetico, qualora il pubblico fosse in grado di percepire il marchio opposto come composto dalle lettere G, U e S, vi sarebbe fra i due marchi una elevata somiglianza;
 - (iii) sul piano concettuale non vi è alcun collegamento fra i due segni in conflitto;
 - (iv) al marchio anteriore può essere riconosciuto un carattere distintivo rafforzato a seguito della notorietà acquisita nel mercato di riferimento
 - (v) il consumatore medio della categoria di prodotti di cui si discute è da considerarsi normalmente informato e ragionevolmente avveduto, anche se non specializzato.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'esaminatore, procedendo ad una valutazione globale del rischio di confusione fra i due marchi, ha concluso, sulla base dell'impressione complessiva prodotta dai due segni che *"le caratteristiche grafiche e figurative [degli stessi] consentono di ritenere che fra i segni contrapposti non possa essere ravvisabile una somiglianza confusoria sotto i profili visivo e fonetico"*. Questo dato, ad avviso dell'esaminatore, ha peso prevalente rispetto al rilievo che pur deve attribuirsi all'identità fra prodotti. Perciò ha deciso nel senso del rigetto dell'opposizione.

* * *

Contro la decisione di opposizione ha presentato tempestivo ricorso la Grotto S.p.A., come sopra rappresentata, affidandosi ai seguenti motivi:

- I) Erroneità dell'affermazione secondo cui il marchio del richiedente possa essere ritenuto dal consumatore mero marchio figurativo non composto da lettere.
- II) Sottovalutazione della somiglianza fonetica tra i due segni.
- III) Sottovalutazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

- IV) Erroneità dell'affermazione secondo cui non sarebbe ravvisabile tra i marchi in conflitto alcuna ipotesi confusoria (e, in particolare, sottovalutazione del c.d. principio di interdipendenza somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.
- V) Erroneità della valutazione secondo cui gli elementi di differenziazione tra i segni superano quelli di somiglianza.

Questi motivi, enunciati sinteticamente nel ricorso introduttivo, sono stati sviluppati in apposita memoria.

La parte resistente ha anch'essa presentato una breve memoria difensiva, nella quale aderisce alle argomentazioni della decisione di opposizione.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Per ciò che riguarda il confronto fra segni, la valutazione dell'esaminatore appare adeguatamente motivata. Infatti, è corretta la considerazione secondo cui, nel confronto visivo, le differenze fra i due marchi in questione sono molto nette; in particolare, non può trascurarsi la considerazione che la stilizzazione delle lettere, intrecciate nel marchio "GUS" della resistente, è particolarmente spinta, sicché il consumatore medio è indotto a percepire il marchio, *prima facie*, come un marchio figurativo.

Ciò comporta che la percezione del significato del marchio opposto, come sigla composta dalle lettere G, U ed S, avverrà solo al livello di un'attenzione accresciuta da parte del consumatore, e perciò stesso ad un livello che rende meno elevato il rischio di confusione tra i segni.

Alla netta differenza visiva fra i due marchi si aggiunge anche la piena differenziazione sul piano concettuale.

Per quanto riguarda il profilo fonetico, la decisione impugnata potrebbe apparire, in qualche passaggio, incoerente. Sembra però decisiva, e condividibile, la considerazione secondo cui le due parole "gas" e "gus", lette secondo le regole della fonetica italiana (così come deve avvenire, applicando lo standard del consumatore medio), presentano una significativa differenziazione. In ogni caso, la limitata somiglianza fonetica non può, in un

confronto sintetico fra i due segni, bilanciare tutte le altre considerazioni che portano a far prevalere la valutazione di non somiglianza fra i due marchi.

Si deve dunque condividere la valutazione della decisione di opposizione, secondo cui, nel caso in esame, l'elemento figurativo del marchio opposto assume peso prevalente, nella percezione del consumatore, rispetto ad ogni altro elemento. Questo peso prevalente dell'elemento figurativo appare dirimente, e pertanto non può essere negativamente bilanciato, nella valutazione globale del rischio di confondibilità, dalla considerazione che i due segni sono destinati a contraddistinguere prodotti identici.

In conclusione, la decisione di opposizione dev'essere confermata.

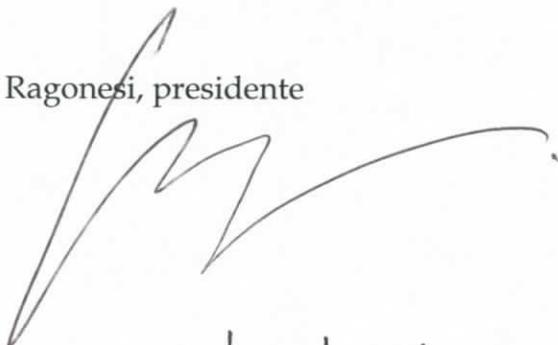
P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 3.500.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2018, con l'intervento di:

Vittorio Ragonesi, presidente



Mario Libertini, relatore



Depositata in Segreteria

Addi 10 luglio 2018

IL SEGRETARIO

