

RICORSO N. 7622

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N. 50/18

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 presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

KT & G CORPORATION

contro

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

* ***** *

Svolgimento del processo

In data 11 ottobre 2013 la Società KT & G CORPORATION depositava la domanda di registrazione di marchio n. TO2013C002953 per il marchio denominativo qui di seguito rappresentato

PINE

per contraddistinguere i prodotti rientranti nella classe 34 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 30 del 16 dicembre 2013.

Nei confronti della citata domanda la Società SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU depositava in data 17 marzo 2014 un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:

- registrazione U.E. n. 009753815, su domanda depositata il 21 febbraio 2011, concessa il 30 giugno 2011, per il marchio qui di seguito rappresentato





per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 34 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- registrazione U.E. n. 009753757, su domanda depositata il 21 febbraio 2011, concessa il 02 settembre 2011, per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 34 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza;

A handwritten signature.

- registrazione U.E. 000428532, su domanda depositata il 18 dicembre 1996, concessa il 22 ottobre 1998, ultimo rinnovo il 14 settembre 2016 per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 34 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opposizione era basata sui seguenti prodotti:

Classe 34: (registrazioni U.E. n. 009753815 e n. 009753757) *Tabacco grezzo o lavorato; sigarette; sigari; prodotti a base di tabacco; sucedanei del tabacco non per uso medicinale o curativo; fiammiferi e articoli per fumatori;* (registrazione U.E. n. 000428532) *Tabacco lavorato sotto qualsiasi forma, fiammiferi e articoli per fumatori* ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato, ossia:

Classe 34: *Tabacco; sigarette; sigari; tabacco da fiuto, cartine per confezionare sigarette, pipe da tabacco, non in metallo prezioso, filtri per sigarette, porta-sigarette (non in metallo prezioso), astucci porta-tabacco, accendini per sigarette (non in metallo prezioso), cerini, pulisci pipe per pipe a tabacco, porta-ceneri (non in metallo prezioso) per fumatori, taglia sigari.*

L' Opponente, rilevava che il marchio oggetto di opposizione era molto simile ai propri marchi anteriori e i prodotti erano in parte identici e in parte altamente affini. Evidenziava, in particolare, il fatto che i marchi anteriori erano dotati di un carattere distintivo particolarmente elevato, in quanto privi di alcun richiamo concettuale ai prodotti della classe 34.

Il Richiedente, in data 22 febbraio 2016, presentava le proprie deduzioni, rilevando la  somiglianza dei marchi unicamente dal punto di vista fonetico, mentre rilevanti differenze sussistevano dal punto di vista visivo e nessuna somiglianza dal punto di vista concettuale.

Evidenziava, in particolare, che la parola "FINE", presente nei marchi anteriori, era debole, in quanto in italiano è sinonimo di "sottile" e tale termine, se riferito a *sigarette*, era descrittivo della caratteristica del prodotto: "...". Il Richiedente ammetteva l'identità o l'affinità dei prodotti ~~prodotti~~, ma sottolineava che " *il consumatore è molto attento al momento dell'acquisto a comprare*

la marca di sigarette preferita e non corre il rischio di confondersi acquistando un'altra marca.

Il richiedente ha chiesto, inoltre, la prova d'uso per il marchio anteriore U.E. n. 428532.

L'UIBM, data per accertata e non contestata l'identità ovvero l'affinità dei prodotti, osservava che il marchio dell'opponente erano marchi complessi mentre quello del richiedente era un marchio denominativo. Ciò posto riteneva sussistere tra i segni un grado di somiglianza elevato sotto il profilo visivo e fonetico mentre a livello concettuale i segni non erano comparabili avendo significati diversi sia valutandoli in base alla lingua italiana che a quella inglese.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la KT &G Corporation sostenendo: il basso grado di somiglianza tra i segni sotto l'aspetto visivo e la comparabilità degli stessi sotto il profilo concettuale, stante in ogni caso il loro diverso significato tanto nella lingua italiana che in quella inglese, nonché l'elevato livello di attenzione del consumatore nel momento dell'acquisto delle sigarette optando di regola per la marca abitualmente utilizzata.

La società opponente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.



Va in primo luogo osservato che il segno del ricorrente è unicamente denominativo ed è costituito dalla parola PINE mentre i segni della resistente sono dei marchi complessi contenenti la parola FINE sormontata da uno stemma ed incorniciata tra delle strisce verticali su uno sfondo avente colore unico diverso a seconda dei diversi marchi e con l'aggiunta in due dei marchi in questione di ulteriori parole : il numero 120 in un caso e le parole king size filter più l'indicazione virginia blend nell'altro.

Ciò posto, va preliminarmente rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, (Cass , 15840/15).

Nel caso di un marchio complesso il confronto tra i due segni va pertanto effettuato non soltanto limitatamente alla parte denominativa ma anche tenendo conto della parte figurativa presente nel segno della società richiedente.

A tale proposito va ulteriormente rammentato che la Corte di Cassazione ha già osservato che nel giudizio sulla confondibilità dei segni distintivi, quando uno di essi è costituito da un marchio complesso, non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in detto marchio, potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore

rispetto a quelli denominativi per cui devono comunque essere protetti o, quanto meno, devono comunque essere oggetto di valutazione complessiva. (Cass 1833/69, Cass 6128/87; Cass 1249/13 vedi in questo senso Commissione ricorsi n.13/15).

Posti questi principi, non può non osservarsi che, nel caso di specie, l'elemento dominante dei marchi complessi della opponente è costituito dalla parola FINE, avendo i restanti segni grafici un carattere puramente decorativo sia per quanto concerne lo stemma che le strisce laterali ed i colori. Gli ulteriori termini letterali contenuti in due dei marchi in questione hanno, poi, un carattere meramente descrittivo in quanto si riferiscono alle qualità del prodotto (sigarette).

Non è dubbio, pertanto, che il segno denominativo FINE costituisca l'elemento dominante in quanto è il cuore dei marchi della resistente dotato di forza distintiva (Cass 24620/10) e che, ai fini dell'accertamento della somiglianza dei segni e del rischio di confondibilità, l'accertamento vada in via del tutto prevalente effettuato tra i segni denominativi FINE e PINE .

Sotto tale profilo del tutto corretta appare la valutazione dell'UIBM che ha rilevato l'alto livello di somiglianza a livello visivo e fonetico tra i due segni sulla base della seguente motivazione che si condivide.



“ Premesso quanto sopra, si osserva che l’elemento denominativo “FINE” del marchio anteriore e la parola “PINE”, in cui consiste il marchio contestato, hanno lo stesso numero di lettere e le ultime tre “I-N-E” sono identiche in entrambi i marchi, incluso l’ordine in cui esse appaiono. Le differenze consistono nella lettere iniziali “F”, nel marchio anteriore, e “P” nel marchio contestato, nonché per gli elementi figurativi presenti solo nel marchio anteriore, i quali non possono essere considerati significativi.

Si rileva che le lettere iniziali F/P hanno una forma molto simile, perciò, sono facilmente confondibili agli occhi del consumatore.

A livello visivo i marchi sono simili ad un grado elevato.

A livello fonetico, si osserva, innanzitutto, che, laddove compaiano elementi figurativi, la comparazione fonetica va operata esclusivamente in base agli elementi verbali e non è influenzata da un’eventuale descrizione orale di tali elementi figurativi.

Premesso quanto, sopra si rileva che le parole “FINE” per il marchio anteriore e “PINE” per il marchio contestato saranno pronunciate dal consumatore di riferimento come parole di lingua inglese, che, avendo la stessa lunghezza e la stessa sequenza di lettere, hanno lo stesso ritmo e, quindi, la pronuncia è molto simile.

I marchi sono foneticamente simili ad un grado elevato. “



Questa Commissione aggiunge soltanto che a livello fonetico, nel caso in cui le parole vengano pronunciate nella lingua italiana, sussiste comunque un elevato grado di somiglianza e confondibilità essendo la F e la P entrambe lettere labiali il cui suono è simile..

A livello concettuale deve ritenersi che una comparazione tra i segni appare alquanto difficile proprio in ragione dell'ambiguità dei segni quanto al loro effettivo significato lessicale in ragione della ambiguità della loro lingua.

Il termine FINE in italiano può avere diversi significati quali sottile ovvero elegante, ma lo stesso può significare in lingua inglese sottile o buono mentre invece PINE può solo significare in lingua inglese pino.

Il consumatore medio italiano non entrerà, presumibilmente, nella distinzione ed in un attento esame di tali possibili significati per cui incentrerà la propria valutazione esclusivamente sugli aspetti visivi e fonetici dei segni.

Per quanto concerne i prodotti non vi è contestazione sulla loro identità o somiglianza, onde tale dato deve considerarsi acquisito.

Ciò posto, deve concludersi che la verificata somiglianza dei segni di cui sopra comporta necessariamente un rischio di confusione tra gli stessi.

E' ben vero quanto osservato dalla società ricorrente che, trattandosi di sigarette, i consumatori di tale prodotto sono generalmente inclini ad utilizzare in genere la stessa marca. Ciò non toglie, peraltro, che la



rilevata confondibilità tra i segni possa indurre il consumatore ad acquistare i prodotti della ricorrente e che ciò possa indurlo a privilegiare questi ultimi tralasciando quelli della resistente con evidenti effetti sotto il profilo della concorrenza sleale costituito dallo sviamento della clientela in ragione della somiglianza dei segni.

Il ricorso va in conclusione respinto.

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

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 4.6.18

Il Presidente estensore.

Depositata in Segreteria

Addi 17 luglio 2018

IL SEGRETARIO

