

RICORSO N. 7623

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N. 51/18

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. TO2013C003000 per il segno qui di seguito rappresentato



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. 31 del 16 gennaio 2014.

Nei confronti della citata domanda la Società SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU depositava in data 16 aprile 2014 un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a smaller, more complex flourish.

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



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



- 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





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, tagliasigari.*

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.

La società richiedente, in data 24 marzo 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:

La società richiedente ammetteva l'identità o l'affinità dei 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 chiedeva, inoltre, la prova d'uso per il marchio anteriore U.E. n. 428532.

Dopo uno scambio di documenti e memorie, l'UIBM ,data per accertata e non contestata l'identità ovvero l'affinità dei prodotti, osservava che i marchi dell'opponente erano marchi complessi come quello del richiedente .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 fonetico ;la comparabilità degli stessi sotto il profilo concettuale ,stante in ogni caso il loro diverso significato tanto nella lingua italiana che in quella inglese; la mancanza di una valutazione globale del proprio segno complesso ; 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 nel caso di specie i segni a confronto sono tutti complessi .

I segni della resistente infatti contengono 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.



Il segno contro cui è presentata l'opposizione è anch'esso un segno complesso, consistente nella parola "PINE", scritta in carattere stampatello maiuscolo, sovrastante le ulteriori diciture "BLUE AMERICAN BLEND", aventi dimensioni notevolmente inferiori; nella parte centrale è presente una figura geometrica, che può essere interpretata come numero sette o come lettera "P" o, anche, come punto interrogativo

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 simili 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 delle parti figurative presenti nei segni delle parti .

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 resistente è costituito dalla parola FINE ,che per la sua posizione nella parte superiore del marchio e per la particolare grafia – lettere grandi a caratteri maiuscoli – attrae l'attenzione del consumatore, mentre i restanti segni grafici rivestono 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 puramente descrittivo in quanto si riferiscono alle qualità del prodotto (sigarette).

Quanto al segno complesso di cui la ricorrente chiede la registrazione si osserva che esso ,come correttamente ritenuto dal provvedimento impugnato , *“ha come elemento dominante e distintivo la parola “PINE”, in quanto essa è riprodotta in caratteri maiuscoli e posizionata nella parte superiore del marchio, cosicché predomina sia rispetto agli altri elementi verbali e sia alla figura geometrica; quest'ultima, proprio perché non è suscettibile di una interpretazione univoca (lettera “P” o numero sette o anche punto interrogativo), fa sì che sia priva della capacità di differenziare i marchi e che l'attenzione del consumatore sia diretta, perciò, sulla parola “PINE”.”*



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, dovendosi considerare anche quest'ultimo termine come il cuore e l'elemento distintivo del segno della ricorrente.

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

A livello visivo si osserva che il marchio anteriore è caratterizzato dall'elemento denominativo "FINE"; il marchio contestato è caratterizzato dall'elemento denominativo "PINE"; entrambe le parole "FINE/PINE" hanno lo stesso numero di lettere e le ultime tre "I-N-E" sono identiche, incluso l'ordine in cui esse appaiono. Le differenze consistono nella lettere iniziali "F", nel marchio anteriore, e "P" nel marchio contestato, per le ulteriori parole "BLUE AMERICAN BLEND" presenti nel marchio contestato e che sono di scarsa rilevanza in quanto riprodotte in caratteri grafici notevolmente ridotti, nonché per gli elementi figurativi – uno stemma e le linee verticali del marchio anteriore che non hanno una significativa rilevanza, e la figura

geometrica del marchio contestato; si rileva che tale figura geometrica, proprio perché è suscettibile di varie interpretazioni (lettera "P" o numero sette o, anche, punto interrogativo), fa sì che l'attenzione del consumatore sia diretta sulla parola "PINE".

Si rileva, infine, 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. Le ulteriori parole presenti nel marchio contestato "BLUE AMERICAN BLEND", in ragione della loro dimensione notevolmente ridotta, rispetto alla parola "PINE", non influiscono nella comparazione fonetica, perché il marchio contestato sarà



individuato dalla parola "PINE" per la sua dimensione e la posizione chiaramente dominante.

I marchi sono foneticamente simili ad un grado elevato.

A livello concettuale, si osserva che i marchi non hanno un significato in comune; infatti, "FINE", se si considera come vocabolo italiano, può essere considerato come sinonimo di "sottile"; se si considera come termine appartenente alla lingua inglese, può essere tradotto, in considerazione dei prodotti a cui è riferito, soprattutto tabacco, con "sottile, pregiato, buono"; la parola "PINE" può essere resa in italiano con "pino". Le ulteriori parole presenti nel marchio contestato "BLUE AMERICAN BLEND" (in italiano: AROMA BLU AMERICANO), attengono alla qualità, alle caratteristiche e all'origine dei prodotti.

A livello concettuale i marchi non possono essere comparati.

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 lingua utilizzata .



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 in seguito 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

