

RICORSO N. 7617

SENTENZA N. 55/18

UDIENZA DEL 26/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE DEI RICORSI

CONTRO I PROVVEDIMENTI

DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sig.:

1. Pres. **Francesco Antonio GENOVESE**

- Presidente

2. Prof. **Mario LIBERTINI**

- Componente

3. Prof. ssa **Valeria FALCE**

- Componente

Sentito il relatore Prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il rappresentante delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BY TECNO SRL

contro

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

* **** *

Il Ricorso non merita di essere accolto.

Al Collegio è chiesto di verificare se, rispetto ad una richiesta di registrazione di marchio figurativo per prodotti identici, la condivisione di uno stesso elemento qualificante sia sufficiente ad ingenerare confusione con un diritto anteriore, ovvero se la presenza di elementi di contorno propri sia in grado di neutralizzare il suddetto rischio, svolgendo una funzione di "completamento distintivo" idoneo a catturare l'impressione del consumatore.

DIRITTO

Avverso il Provvedimento presenta Ricorso ByTeco S.r.l., che lamentata la diversità tra prodotti, contesta i diversi canali distributivi ed il peso esercitato dal riconoscimento della debolezza del marchio anteriore, per poi chiedere l'annullamento del Provvedimento, il rigetto dell'Opposizione e la continuazione della registrazione del segno "By TECNO".

evocavano il concetto di tecnologia, accoglieva l'Opposizione.

L'Ufficio, ritenuto che i segni si somigliassero 1) visivamente, perchè dividevano la parola TECNO, che anzi ne costituiva il cuore, 2) foneticamente, perchè la pronuncia di due sillabe era identica, 3) concettualmente, perchè entrambi evocavano il concetto di tecnologia, accoglieva l'Opposizione.

A contestare la legittimità della domanda, che era stata ritenuta registrabile ai sensi dell'art. 170, co. 1, lett. a), Codice della Proprietà Industriale (CPI), interveniva IIC – Intersport International Corporation, che in data 7 ottobre 2013, opponeva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI, il segno internazionale figurativo "TECNO pro" limitatamente agli "articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi" della Classe n. 28 della Classificazione di Nizza.

Con Provvedimento 153/2017 del 4 aprile 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o anche Ufficio) accoglieva integralmente l'Opposizione n. 948/2014 alla domanda di registrazione del marchio "By TECNO" depositato da ByTeco S.r.l. per contraddistinguere anche i prodotti della Classe n. 28 (articoli per lo sport e la ginnastica) della Classificazione di Nizza.

FATTO

Ebbene, nel caso di specie l'Ufficio ha aderito alla prima linea, concludendo che la compresenza della parola TECNOC nei segni contrapposti bastasse ad integrare gli estremi della decettività, ai sensi dell'art. 12 CPI.

L'Ufficio, infatti, esaminati i marchi alla luce del test dell'interdipendenza, ha ritenuto che il messaggio di sintesi trattenuto dal consumatore ruotasse attorno al termine TECNOC, senza che il ricorso a prefissi o suffissi fosse in grado di disinnescare tale collegamento e dunque di fugare il dubbio di una comune fonte di provenienza.

Il Collegio condivide il ragionamento seguito dall'Ufficio, come pure ritiene solide e convincenti le conclusioni cui è pervenuto.

È pacifico che sussista un rischio di decettività allorché il pubblico di riferimento possa credere, in ragione della somiglianza tra i segni, che i prodotti o i servizi contrassegnati provengano dalla stessa impresa ovvero da imprese economicamente collegate (da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 27/05/2016, n. 11031) ed è altrettanto condiviso che il relativo giudizio debba compiersi: a) in via globale e sintetica, avuto riguardo a tutti gli elementi distintivi e dominanti, grafici, visivi, fonetici, concettuali o semantici, senza alcuna previa gerarchia tra gli stessi (Corte Giust. CE, 11 novembre 1997, causa C-251/95 (3713/2)); b) tenendo conto del grado di interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati (Corte Giust. CE, 29 settembre 1998, causa C-39/97 (4038/2)); c) alla stregua dell'impressione complessiva prodotta, di norma, dal raffronto tra un marchio, nel suo complesso, e la memoria, necessariamente imprecisa, che si ha dell'altro; d) facendo riferimento al consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto, da identificare sulla base del tipo di clientela cui il prodotto o il servizio è in concreto destinato (Cassazione civile, sez. I, 27/05/2016, n. 11031).

D'altra parte, questo stesso Collegio ha ritenuto confondibili il segno anteriore "TECNOC pro" rispettivamente con "By TECNOC.com buy and more", "By TECNOC.it buy and more", respingendo i Ricorsi n. 7573 e 7574 promossi dall'odierna Ricorrente nei confronti della odierna Resistente.

Ora, nel caso di specie, i segni contrapposti "TECNOC pro" e "By TECNOC", oltre ad assomigliarsi visivamente e foneticamente, condividono un termine, TECNOC, che evoca un concetto - la tecnica e la tecnologia - cui rimandano, per poi differenziarsi

l'uno dall'altro attraverso prefissi e suffissi, che in quanto tali risultano privi di specifica e spiccata attitudine connotativa.

Poiché il consumatore non ha occasione di intraprendere di volta in volta un confronto diretto, né tantomeno una disamina analitica (Commissione Ricorsi, Sentenza 62/2016), a condizionare maggiormente la sua percezione e ad attirare la sua attenzione, è dunque il termine TECNO, che esprime il cuore di entrambi i segni, senza che gli elementi accessori che li completano siano in grado di interferire sul rischio di collegamento o di associazione tra gli stessi.

Insomma, indipendentemente dalla capacità distintiva del termine TECNO, che nel caso di specie non è stata dimostrata, e stante la tutela affievolita che va riservata ai segni deboli, le modificazioni ed aggiunte che distinguono il segno di cui si chiede la registrazione, per quanto presenti e astrattamente avvertibili, risultano comunque insufficienti ed influenti sul piano mnemonico (Cassazione civile, sez. I, 24/06/2016, n. 13170), dissolvendosi nel ricordo d'insieme che persiste nella memoria del pubblico di riferimento e che si condensa attorno al termine TECNO.

D'altra parte, i prodotti che si intendono contrassegnare appartengono alla Classe n. 28 della Classificazione di Nizza e come tali vanno qualificati come identici o affini rispetto a quelli su cui insiste il diritto anteriore, rilevando per il giudizio di decettività non tanto l'attività attualmente esercitata dalla Richiedente, quanto piuttosto la scelta convenzionale esercitata ai fini della classificazione utile per la registrazione del marchio.

Sulla base di quanto precede l'Ufficio ha correttamente applicato il principio di interdipendenza tra il grado di somiglianza tra segni e quello tra prodotti e per questa via ha ritenuto che non residuassero margini per compensare la somiglianza tra i segni con la distanza tra prodotti.

In conclusione, accertato sulla base di un giudizio globale che al termine TECNO è affidata la forza distintiva dei segni contrapposti, verificato in forza del principio dell'interdipendenza che gli elementi ulteriori che differenziano i due segni non si riprendono sul piano mnemonico, risultano integrate le condizioni di applicabilità dell'art. 12, comma 1, CPI.

Né, infine, il Collegio può giungere ad una diversa conclusione sulla base del fatto che il marchio di cui si chiede la registrazione coincide con la denominazione sociale del richiedente, essendo essenziale per gli istituti di proprietà intellettuale

che i segni distintivi che insistono sul mercato non creino confusione rispetto all'origine ovvero alla provenienza dei prodotti che si intendono contraddistinguere.

Pertanto, essendo fondata l'Opposizione, il Ricorso va respinto con condanna della Ricorrente a rifondere alla Resistente le spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il Ricorso in epigrafe proposto da ByTeco S.r.l. contro IIC – Intersport International Corporation e relativo alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. NA2014C000031 per contraddistinguere prodotti della Classe 28 della Classificazione di Nizza.

Condanna la Ricorrente a rifondere alla Resistente le spese di soccombenza liquidate in complessivi 3.200 euro, di cui 200 Euro per esborsi, oltre spese generali forfettarie e accessori di legge.

Roma, 26 marzo 2018

L'Estensore
Valeria Falce

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

Depositata in Segreteria
Addi 14.03.2018

IL SEGRETARIO