

RICORSO N. 7603

UDIENZA DEL 23/4/2018

SENTENZA N. 58/18

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 Prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BASIC TRADEMARK S.A.

contro

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

* ***** *

FATTO

Con Provvedimento 180/2017 del 7 aprile 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche Ufficio) respingeva l'Opposizione promossa da BASIC TRADEMARK SA avverso la domanda presentata dal Sig. GALLOTTA SERGIO per la registrazione del segno complesso, contenente una componente denominativa FIT Kombat, per prodotti della Classe 25 della Classificazione di Nizza.

L'Opposizione si fondava sul marchio nazionale anteriore KOMBAT registrato per contraddistinguere prodotti delle Classi 25 e 8 della Classificazione di Nizza, nel presupposto della forte simiglianza dei segni in violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d del CPI.

L'Ufficio accertata la parziale identità merceologica dei prodotti contrassegnati e la limitata somiglianza dei segni, bassa a livello visivo, medio basso a livello fonetico e concettuale, valorizzata la diversità del pubblico di riferimento, concludeva infine nel senso della diversa impressione complessiva dei marchi contrapposti e rigettava l'Opposizione.

Avverso il Provvedimento presenta Ricorso BASIC TRADEMARK SA, affidando ad una unica censura, declinata in sotto-motivi, la sua doglianza. In particolare, contestato il grado di somiglianza tra segni, il rischio di confusione ingenerato dagli stessi e le caratteristiche del pubblico di riferimento, insiste per l'annullamento del Provvedimento.

DIRITTO

Al Collegio è chiesto di accertare il grado di interferenza tra marchi che, pur condividendo la medesima componente denominativa (KOMBAT), si distinguono per la posizione, il carattere e il rilievo alla stessa assegnata, nonché per la presenza nel segno contrapposto di elementi grafici propri.

Ad orientare l'esame soccorrono innanzitutto i principi della Corte Suprema, che, anche di recente, ha avuto occasione di avvertire come non esista una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio, potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi (Sentenza n. 1249 del 18 gennaio 2013).



È questo, d'altra parte, il punto da cui muove l'Ufficio nel Provvedimento impugnato per argomentare - attraverso un iter logico-ricostruttivo solido nello svolgimento e convincente nelle conclusioni - che nel caso di specie non sussista un rischio di decettività ai sensi dell'art. 12 CPI.

Se, infatti, è vero che la valutazione globale del rischio di confusione deve essere fondata sull'impressione d'insieme prodotta dai segni, da ricomporre anche grazie l'esame degli elementi distintivi e dominanti, allora nel caso di specie la stilizzazione globale, la struttura e la combinazione dei colori del segno di cui si chiede la registrazione contribuiscono a differenziarlo al punto che l'elemento figurativo riesce da solo a dominare l'immagine del segno contestato, trattenendosi nella memoria del pubblico dei consumatori, senza pericolo di associazione ovvero di decettività, ex art. 12 CPI.

Ebbene, la parola KOMBAT, per quanto comune ai due marchi, è relegata nel segno contrapposto ad un ruolo marginale, laddove i semicerchi, per posizione, dimensione e colore, si imprimono nella memoria del consumatore, assumendo un peso specifico prevalente, anzi dominante. La sonorità diversa conferma questo convincimento, mentre il comune carattere evocativo dei marchi non consente in quanto tale di modificare la generale ed imperfetta percezione che dei segni si ferma nella memoria del pubblico, vuoi che sia dotato di un medio livello di attenzione, vuoi che sia specializzato.

Né può valere a sostenere una diversa conclusione la circostanza che il segno KOMBAT sia stata difeso con successo dinanzi al giudice civile, tenuto conto che in quel caso il confronto aveva ad oggetto marchi denominativi (Kombat rispetto a Combat Nike) rispetto ai quali il segno anteriore ripreso da quello successivo manteneva in quest'ultimo una sua autonoma capacità distintiva (Tribunale Torino, 28/02/2014). Qui, invece, ad essere apprezzata è l'idoneità del marchio "aggiunto" ad allontanare il segno successivo da quello precedente, grazie a differenze, modifiche ed integrazioni che finiscono col definire il cuore del marchio di cui si chiede la registrazione, così fugando il rischio di confusione ovvero associazione col marchio anteriore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 CPI.

Tutto ciò considerato, la mancata ricorrenza nel caso di specie dei presupposti dell'art. 12 CPI impedisce l'accoglimento del Ricorso, che dunque va rigettato.



PQM

Respinge il ricorso in epigrafe proposto da BASIC TRADEMARK SA, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi di 2.500 Euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 23 aprile 2018

L'Estensore

Valeria Falce



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 10 settembre 2018

IL SEGRETARIO

