

RICORSO N. 7625

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N. 65/18

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. Dott. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DANESE CALZATURE DEI F.LLI DANESI S.N.C.

contro

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

* ***** *

Rilevato in fatto che in data 16 gennaio 2014 la **DANESE CALZATURE dei F.lli Danese s.n.c.** ha depositato la domanda n. BA2014C000035 per la registrazione marchio qui di seguito rappresentato



che la predetta domanda è stata proposta con riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 25 dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, ovvero: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;*

che la domanda è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 33 del 14 marzo 2014;

che nei confronti della citata domanda, sono stati depositati i seguenti atti di opposizione:

A) quello n. 834/2014 depositato dalla Società **DAINESE S.p.A.** in data 13 giugno 2014 e basata sui seguenti marchi anteriori:

- il marchio nazionale n. 328308 su domanda del 27/05/1981, registrato il 13/10/1981 e rinnovato con il n. 1449450, il 16/05/2011 per il segno qui di seguito rappresentato:

DAINESE

per contraddistinguere , tra l'altro, i seguenti prodotti della classe 25 ai sensi della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza: *articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole;*

- il marchio dell'Unione Europea n. 504498 su domanda del 03/04/1997, registrato il 26/10/1998 e rinnovato il 4/06/2007 per il segno denominativo qui di seguito rappresentato

DAINESE

per contraddistinguere , tra l'altro, i seguenti prodotti della Classe 25 ai sensi della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza: *articoli d'abbigliamento, guanti, scarpe, cappelleria per lo sport;*

B) quello n. 848/2014, depositato dalla Società **NIKE INTERNATIONAL, Ltd.** in data 14 giugno 2014 e basata sui seguenti marchi anteriori:

- il marchio nazionale n. 546544, su domanda del 25/07/1988, registrato il 4/06/1991 e rinnovato con il n. 1300148, su domanda del 04/07/2008, il 3/06/2010 per il segno qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti prodotti della Classe 25 ai sensi della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza: *calzature e articoli di vestiario di ogni tipo*;

- il marchio dell'Unione Europea n. 277889, su domanda dell'8/07/1996, registrato il 13/11/2006 per il segno qui di seguito rappresentato



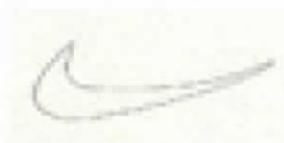
per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti prodotti della Classe 25 ai sensi della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*;

- i marchi dell'Unione Europea n. 4288486 (su domanda del 12/03/2005, registrato l'8/02/2006) e n. 277517 (su domanda dell'8/02/1996, registrato il 2/10/2006) entrambi per il segno qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti prodotti della Classe 25 ai sensi della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* ;

- i marchi nazionali n. 299504 (su deposito del 05/12/1973, registrato il 16/12/1976 e rinnovato al n. 1564918 il 19/10/2013) e n. 374859 (su deposito del 24/05/1979, registrato il 24/10/1985, rinnovato al n. 1257637 il 12/03/2010) entrambi per il segno qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti prodotti della Classe 25 ai sensi della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

marchio n. 299504: *scarpe atletiche per sport, scarpe atletiche per allenamento e scarpe atletiche per uso generale*;

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

marchio n. 374859: *vestiario per atletica*;

che entrambe le opposizioni sono dirette contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

che, in considerazione del fatto che entrambe le opposizioni sono relative allo stesso marchio, l'Ufficio ha ravvisato la sussistenza delle condizioni per la loro riunione, ai sensi dell'articolo 178, comma 6 CPI;

che, sia il primo opponente che il secondo, hanno ritenuto di depositare apposita documentazione volta a dimostrare la notorietà e la capacità distintiva accresciuta dei propri marchi ed il secondo ha, altresì, invocato anche la particolare tutela riconosciuta alla c.d. *famiglia di marchi* della quale egli risulterebbe titolare;

che l'Ufficio, per ragioni di economia procedurale, non ha ritenuto necessario per la definizione dell'opposizione valutare quanto addotto dagli opposenti a sostegno delle speciali tutele sopra citate in favore dei marchi in questione ed ha basato il suo esame sul solo carattere distintivo intrinseco degli stessi;

che, pertanto, l'Ufficio, in relazione all'opposizione n. 834/2014, ha preso in esame il solo diritto anteriore di cui al marchio dell'Unione Europea n. 504498 relativo al segno **DAINESE** e, in relazione all'opposizione 848/2014, il solo diritto anteriore di cui al marchio dell'Unione Europea n. 4288486 relativo al segno  ;

che quanto ai prodotti commerciati con i segni in comparazione, l'Ufficio ha precisato che i prodotti di cui al marchio contestato (*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*) sono identici sia ai prodotti tutelati dal primo opponente (*articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria per lo sport*) sia a quelli tutelati dal secondo (*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*);

che quanto alla comparazione dei segni, la stessa è rappresentata dal seguente prospetto:

- **Opposizione n. 834/2014**

DAINESE

Marchio dell'Unione Europea n.
504498

- **Opposizione n. 848/2014**





Marchio dell'Unione Europea n.
4288486

Marchi anteriori

*Marchio contro cui viene proposta
l'opposizione*

che il primo marchio anteriore **DAINESE** è un marchio denominativo senza caratterizzazioni grafiche;

che il secondo marchio anteriore  consiste in un elemento grafico costituito dalla rappresentazione di una figura geometrica irregolare, a sfondo nero, in cui una delle estremità presenta una forma ricurva che assomiglia ad un gancio grande e corto, che termina con una punta aguzza; che il medesimo tratto a forma di gancio si estende fino all'estremità opposta mediante una lunga linea che pian piano si assottiglia e termina a punta;

che il marchio opposto è un segno complesso costituito da elementi figurativi e denominativi e consiste nella parola **DANESE**, sormontata da due elementi grafici con al di sotto della dicitura la rappresentazione della bandiera italiana posta in linea orizzontale;

che a **livello visivo**, con riguardo al marchio del primo opponente ed a quello contestato, si rileva la presenza dell'elemento denominativo quasi sovrapponibile: la parola **DAINESE**, infatti, è composta da sette lettere, mentre la parola **DANESE** ne ha sei sicché gli elementi verbali differiscono per la sola presenza della terza lettera I, di cui al marchio del richiedente: perciò, secondo l'Ufficio, i marchi sarebbero simili ad un livello alto;

che con riferimento al confronto tra il marchio del secondo opponente e quello contestato, l'Ufficio ha affermato che essi sarebbero simili nella misura in cui il marchio opposto contiene un elemento grafico altamente simile a quello di cui è composto il secondo marchio anteriore, ma essi differirebbero per la presenza, nel marchio opposto, dell'elemento denominativo e degli altri elementi figurativi, sicché i marchi sarebbero simili ad un livello medio;

che a **livello fonetico**, i primi due confrontati presenterebbero una dizione molto simile per la differenziazione minima tra le parole **DANESE** e **DAINESE**, entrambe composte da tre sillabe (DA/NE/SE, DAI/NE/SE), con la parte iniziale (DA) e quella finale (NESE) identiche (sicché l'unica differenza sarebbe rappresentata dalla presenza ulteriore della lettera I dopo DA nel caso del marchio opposto) e, perciò, i

due marchi, dominati dalla stessa matrice (con minime differenze di suono), sarebbero simili ad un livello alto; diversamente, il confronto col marchio del secondo opponente che, non presentando elementi foneticamente valutabili, renderebbe i due marchi non simili;

che sotto il **profilo concettuale**, in ordine al primo confronto, si osserva che il termine **DANESE** avrebbe uno specifico significato nella lingua italiana (ossia, "*dalla Danimarca*": cfr. vocabolario Garzanti Linguistica), di contro all'altro (**DAINESE**) che non troverebbe un riscontro concettuale, sicché i due marchi non potrebbero essere comparati e così anche in relazione al secondo confronto;

che, in conclusione, l'Ufficio ha affermato che il marchio anteriore del primo opponente è simile al marchio contestato ad un livello alto sotto il profilo visivo e fonetico e che il marchio anteriore del secondo opponente è simile al marchio contestato solo sotto il profilo visivo, ma non a quello fonetico, ad un livello medio;

che, secondo l'esaminatore, per valutare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto dovrebbe basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, del tutto assenti sia nel marchio del primo opponente (**DAINESE**) che in quello del

secondo  , il quale non presenterebbe elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o dominanti (visivamente appariscenti) rispetto ad altri;

che, di contro, il marchio contestato  , marchio complesso contenente sia un elemento denominativo che elementi figurativi, avrebbe l'elemento denominativo dominante, sia per posizione che per dimensioni;

che, in relazione ad esso, nell'ambito degli elementi figurativi, la rappresentazione della bandiera posta al di sotto della parola sarebbe priva di carattere distintivo avendo come unico scopo quello di indicare che i prodotti provengono dall'Italia, mentre qualche distintività emergerebbe dall'elemento grafico posto al di sopra dell'elemento verbale;

che, in sintesi, l'elemento denominativo del segno opposto, dominante nell'economia complessiva del segno (la parola **DANESE**) sarebbe interamente contenuta nel marchio del primo opponente, con la conseguenza - sia visiva che fonetica - della sovrapposibilità di tali marchi;

che, riguardo agli elementi figurativi presenti nel marchio opposto, l'elemento grafico posto al di sopra dell'elemento verbale avrebbe un certo grado di distintività sicché



proprio tale elemento conterrebbe interamente anche il segno del secondo opponente, con la conseguenza che i consumatori di riferimento, riscontrando la presenza del secondo marchio anteriore nel segno opposto, potrebbero erroneamente ritenere che i prodotti contraddistinti provengano dalla medesima impresa o da imprese ad essa collegate, con evidente rischio di confusione;

che tale pericolo di confusione sarebbe accresciuto dal fatto che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi, all'atto dell'acquisto, sarebbe condizionato da un ricordo del marchio influenzato da strumenti pubblicitari costituiti da immagini veloci o dal passaparola di amici e conoscenti e tale aspetto sarebbe idoneo ad abbassare la soglia di attenzione di questa categoria di acquirenti;

che, in conclusione, l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, ha ritenuto di accogliere entrambe le opposizioni respingendo la domanda di registrazione di DANESE;

che avverso tale pronuncia la *DANESE CALZATURE dei F.lli Danese s.n.c.* ha proposto ricorso, innanzitutto insistendo sul fatto che la registrazione del proprio marchio costituirebbe solo un rinnovo del precedente registrato nel 2003, domanda che solo per mero errore sarebbe stata contraddistinta dalla lettera P (primo deposito) e non invece, come avrebbe dovuto, dalla lettera R (Rinnovo);

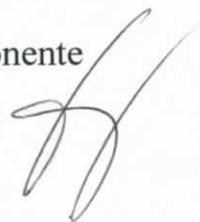
che non vi sarebbe confusione tra i marchi in quanto, con riguardo al marchio DAINESE, marchio complesso, si dovrebbero considerare la presenza del baffo con pinna (raffigurante la lettera minuscola *d*), la bandiera italiana, la differenza nei caratteri di scrittura dei due segni e i colori del tutto difforni; e con riguardo al marchio NIKE, in quanto il baffo del primo sarebbe diverso da quello Danese, dove è presente anche una pinna di squalo che trasformerebbe la prima icona in una lettera alfabetica (la *d* minuscola, corrispondente all'iniziale del cognome dell'azienda), i caratteri e la bandiera, senza che alcuno di questi elementi assumerebbe carattere dominante e selettivo, diversamente dalla parola DANESE, diversa anche nel suono da quella del marchio DAINESE, segno impiegato per la commercializzazione di abbigliamento per motocross e sportivo-protettivo, non certo di scarpe;

che, all'odierna udienza, sentite le parti presenti la causa è stata riservata in decisione.

Considerato in diritto, anzitutto, che i procedimenti sono stati già riuniti e devono essere decisi con un unico e solo provvedimento;

che l'opposizione proposta dalla *DANESE CALZATURE dei F.lli Danese s.n.c.* contro il provvedimento dell'UIBM che, a sua volta, ha accolto entrambe le opposizioni, sopra riassunte, è infondata e deve essere respinta;

che, infatti, con riferimento al primo motivo di doglianza, con il quale l'opponente ha, innanzitutto, insistito sul fatto che la registrazione del proprio marchio



costituirebbe solo un rinnovo del precedente registrato nel 2003, domanda che - per mero errore - sarebbe stata contraddistinta dalla lettera P (primo deposito) e non invece, come avrebbe dovuto, dalla lettera R (Rinnovo);

che, infatti, tale doglianza non ha pregio atteso il comportamento complessivo tenuto dalla stessa società che ha corrisposto anche i diritti relativi, non già ad un rinnovo, ma ad una vera e propria registrazione;

che ha ragione l'Ufficio ad affermare, con riguardo al primo opponente, l'esistenza di un vero e proprio pericolo confusorio (al contrario di quanto opina l'opponente) in quanto, il marchio DANESE, pur presentandosi come marchio complesso, con tanto di presenza del baffo con pinna (raffigurante la lettera minuscola *d*) e la bandiera italiana, è indiscutibilmente caratterizzato dalla preminenza della componente verbale che differisce per la sola presenza della terza lettera I, di cui al marchio del richiedente sicché l'alta somiglianza (verbale e fonetica) li rende, in considerazione della gamma di prodotti commerciati, altamente simili e suscettivi di confusione, senza che il differente portato concettuale possa prevalere sul rilevante dato simile; che la differenza nei caratteri di scrittura dei due segni (e i colori del tutto difformi) non hanno rilievo, sia in considerazione della natura (solo verbale) del segno opposto e sia della scarsa importanza (e perifericità) di tali dati;

che, con riguardo al marchio NIKE, neppure riveste importanza la trascurabile diversità del segno grafico (il baffo) comparato attesa anche la notorietà del segno rivendicato dall'opponente sicché la presenza anche una pinna di squalo che trasformerebbe la prima icona in una lettera alfabetica (la *d* minuscola, corrispondente all'iniziale del cognome dell'azienda), non rendono oblitterabile il tratto prevalente che produce confusione e rende in qualche misura riconducibile nell'area del marchio dell'opponente anche quello della società che in questa sede si oppone;

che, di conseguenza, il ricorso va respinto perché infondato;

che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

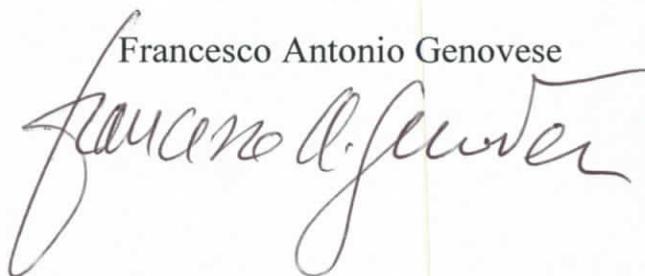
PQM

Respinge il ricorso proposto da *DANESE CALZATURE dei F.lli Danese s.n.c.* che condanna al pagamento, in favore di ciascun resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 500,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 4 giugno 2018

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 22 ottobre 2018

IL SEGRETARIO

