

RICORSO N. 7629

UDIENZA DEL 02/07/2018

SENTENZA N. 68/18

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. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

KEMAK GROUP S.R.L.

contro

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

* ***** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

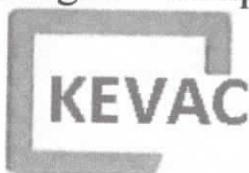
La **KEMAK GROUP S.R.L** depositava domanda di registrazione per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla Classe 07 :
macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici (con richiesta di registrazione per tutti i prodotti/servizi presenti nella lista alfabetica di questa classe della vigente classificazione di Nizza)

Nei confronti della citata domanda, la **KEVAC S.R.L.** proponeva opposizione basata sui seguenti diritti anteriori:

- marchio nazionale per il segno denominativo
KEVAC
- marchio nazionale per il segno complesso



entrambi, per contraddistinguere i seguenti prodotti

Classe 07 : *aspirapolvere industriale monofase per solidi e liquidi non utilizzati con o in combinazione con sistemi di erogazione di liquidi; defuligginatori, aspirapolvere industriale trifase per solidi e liquidi, separatori per polveri, aspiratori speciali per macchine industriali, applicazioni aspiranti su macchine complesse, trasportatori pneumatici, soffiatori monofase, soffiatori trifase, impianti fissi di aspirazione, depolverizzatori trifase mobili e stazionari, aspirasfridi, estrattori di polvere; tutti i suddetti prodotti per uso industriale.*

Classe 11: *impianti di aspirazione centralizzata per l'edilizia industriale.*

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato e si basava sulla assunta somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti con conseguente rischio di confusione per i consumatori.

Per ragioni di economia processuale l'Ufficio prendeva in esame il solo marchio anteriore complesso .

Sul raffronto tra i prodotti oggetto di specifica richiesta di registrazione e i prodotti tutelati dal marchio anteriore l'esaminatore riscontrava affinità in considerazione di tutti i fattori pertinenti che li caratterizzavano.

In particolare i prodotti contestati *macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici,* presentavano rilevanti punti di contatto con i prodotti tutelati dal marchio anteriore sia nella medesima classe 07 (ossia *aspirapolvere industriale monofase per solidi e liquidi non utilizzati con o in combinazione con sistemi di erogazione di liquidi; defulgginatori, aspirapolvere industriale trifase per solidi e liquidi , separatori per polveri, aspiratori speciali per macchine industriali, applicazioni aspiranti su macchine complesse, trasportatori pneumatici, soffiatori monofase, soffiatori trifase, impianti fissi di aspirazione, depolverizzatori trifase mobili e stazionari, aspirasfridi, estrattori di polvere; tutti i suddetti prodotti per uso industriale*) sia nella classe 11 (ossia *impianti di aspirazione centralizzata per l'edilizia industriale*).

Tutti i prodotti in comparazione condividevano poi la natura in quanto si trattava di macchine o macchinari, avevano la medesima destinazione ovvero il medesimo pubblico e si trovavano in rapporto di concorrenzialità in quanto il consumatore poteva acquistare l'uno in luogo dell'altro.

Quanto al raffronto tra segni l'esaminatore rilevava che il marchio anteriore era un segno complesso composto dalla parola KEVAC scritta in caratteri maiuscoli delle stesse dimensioni.

Nel segno era presente inoltre un elemento figurativo geometrico rappresentato da tratto che formava quasi un rettangolo interrotto incorniciante l'elemento verbale

Il marchio contestato era pur esso un segno complesso composto della parola KEMAC in cui la prima lettera K era maiuscola e la seconda lettera K minuscola.

Al di sopra della parola, compariva poi una immagine composta da due lettere K eseguenti un movimento rotatorio di tipo orario, una rispetto all'altra, sostenute entrambe da elementi geometrici trapezoidali.

A livello visivo, i segni condividevano la parte iniziale dell'elemento verbale mentre gli elementi figurativi geometrico/stilizzati non erano particolarmente idonei a provocare uno specifico e caratterizzante ricordo mnemonico per cui i marchi in conflitto si presentavano simili ad un livello medio.

A livello fonetico, entrambi i segni condividevano le medesime vocali E ed A riprodotte nella stessa sequenza e con identica alternanza delle consonanti mentre le differenti lettere centrali (V ed M) non producevano rilevanti cambiamenti nel suono per cui i marchi erano da considerare simili ad un livello alto.

A livello concettuale, entrambi i marchi venivano percepiti come termini di fantasia e non poteva dunque essere utilizzato tale parametro.

L'Ufficio assumeva quindi che il carattere distintivo predominante del marchio anteriore risiedeva nell'elemento verbale KEVAK rispetto al quale il contrapposto segno KEMAK presentava significative somiglianze (non assumendo rilevanza

gli elementi figurativi di contorno) per cui -stante la identità'/affinità' dei prodotti contraddistinti dai rispettivi segni -sussisteva concreto rischio di confusione per il consumatore anche sul piano dell'associazione.

L'opposizione veniva pertanto accolta ivi assorbito l'esame dell'altro diritto anteriore.

Proponeva ricorso la KEMAK lamentando che era stato preso in considerazione solo uno dei due marchi anteriori e quindi non era stata effettuata una analisi completa di comparazione.

Rilevava che non sussisteva rapporto di concorrenzialità tra i prodotti delle classi 7 ed 11 e neppure affinità confusoria essendo gli uni destinati all'industria con un profilo utente molto alto, gli altri rivolti agli utenti professionali della pulizia.

Negava altresì sovrapponibilità nel settore di riferimento per la limitazione della specifica di articoli rivendicati nella classe 7 dall'opponente.

Censurava la errata metodologia adottata dall'esaminatore che doveva prima procedere alla valutazione dei segni e dopo a quella dei prodotti ,dolendosi della incompiutezza del giudizio di confondibilita' tra le diverse privative che rappresentavano l'una un marchio di insieme (KEVAK + cornice)e l'altro un marchio complesso(KEMAK +dicitura KK).

Assumeva che la maggior originalita' andava rinvenuta nell'elemento figurativo del marchio complesso che ben si distingueva dal marchio avversario KEVAK cui era aggiunta in calce la dizione *vacuumindustry* a riprova della debolezza del segno che riprendeva tale generica terminologia con il suffisso VAC.

Sottolineava che il consumatore di riferimento di tale genere di prodotti era quello professionale con maggior capacita' di discernimento e notevolmente avveduto sulle aziende di provenienza per cui non era neppure ipotizzabile il paventato rischio di associazione .

Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con annullamento-
previa occorrendo sospensione interinale- della decisione impugnata e riforma anche sul capo delle spese

Replicava con memoria difensiva la Kevak insistendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Va premesso che ragioni di economia processuale hanno giustamente indotto l'esaminatore a prendere in considerazione prioritariamente il marchio complesso dell'opponente meglio raffrontabile al segno parimenti complesso del resistente essendo evidente come l'eventuale accertamento di confondibilita' finisca per rendere del tutto superflua la verifica comparativa con l'altro marchio denominativo.

Infatti l'impedimento alla registrazione puo' essere rappresentata anche da un solo marchio identico o simile al segno altrui per cui ogni indagine su ulteriori marchi anteriori resta ovviamente assorbita in quella primaria valutazione .

Condivisibile e' altresì il giudizio di affinita' dei prodotti in comparazione che effettivamente presentano rilevanti punti di contatto per destinazione e pubblico di riferimento essendo innegabile la ricomprensione nell'ambito delle macchine e macchine utensili(classe 7)dell'aspirapolvere industriale (classe 7) ovvero degli impianti di aspirazione(classe 11)

Invero-a prescindere dalla estensione della domanda di registrazione (genericamente rivolta anche all'intera gamma dei prodotti inclusi nella classe nonostante l'onere di identificazione prescritto dalla sentenza della Corte di Giustizia 19 giugno 2012 C-307/10 *IP Translator* in sede di interpretazione della direttiva 2008/95)-non si puo' sostenere che sussista ontologica diversita' tra gli aspiratori industriali della KEVAK (vedi sito internet richiamato dalla ricorrente) e gli articoli professionali di pulizia della KEMAK(*ibidem*)

Si tratta di articoli e/o impianti ad uso industriale che adempiono a funzioni complementari per cui non puo' essere esclusa la loro affinita' quanto meno sul piano funzionale siccome suscettibile di indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva indipendentemente dall'eventuale uniformita' dei canali di commercializzazione (Cass.7414/2015) .

Anche la valutazione comparativa dei segni che l'esaminatore ha fatto seguire a quella afferente i prodotti con logica metodologia , non merita censure. stante la somiglianza visiva e fonetica derivata dal cuore od elemento predominante costituito ,per entrambi ,dalle scritte di fantasia KEMAK e KEVAC uniche destinate a rimanere impresse con prevalenza nel ricordo del consumatore.

Si tratta infatti di marchi complessi dove coesistono elementi figurativi e denominativi ma solo questi ultimi-costituiti dai termini anzidetti-assumono valenza distintiva sull'insieme attesa l'irrilevanza degli altri nell'economia complessiva dei segni .

L'approccio globale ,che e' il modo con cui i marchi sono di regola percepiti dal pubblico (che non effettua una separata analisi di tutti i dettagli), non esalta gli elementi marginali di contorno a carattere cromatico e ornamentale quali il rettangolo parzialmente interrotto che incornicia la parola KEVAK o la doppia K stilizzata che sovrasta la parola KEMAK la quale -nella sua geometria -e' gia' di difficile percezione come tale e non puo' contribuire a diversificare l'elemento verbale che risulta l'unico qualificante suscettibile di orientare la percezione del consumatore senza essere destinato a svanire sul piano mnemonico come gli altri elementi figurativi .

La interdipendenza dei fattori di somiglianza che avvince sia prodotti che segni ha dunque portato coerentemente l'Ufficio a ravvisare rischi

confusori anche sul piano dell'associazione e conseguentemente ad accogliere l'opposizione con decisione che va confermata .

Al rigetto del ricorso segue' la condanna del ricorrente a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano ex DM 55/2014—su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introduttiva e decisoria)-in complessivi € 3500,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3500,00 oltre accessori di legge.

Roma, 2.7.2018

Il Cons.relatore est.
Massimo Scuffi



Il Presidente
Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 24 ottobre 2018

IL SEGRETARIO

