

RICORSO N. 7630

UDIENZA DEL 02/07/2018

SENTENZA N. 89/18

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:

MARIA DEVENUTO

contro

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

* ***** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Devenuto Maria depositava domanda di registrazione di

marchio per il segno ROUGE NOIR(~~ROUGE NOIR~~)per
contraddistinguere i seguenti prodotti

Classe 18: borse.

Classe 25: abbigliamento.

Nei confronti della citata domanda, la srl Quello giusto proponeva opposizione fondata sul'antiorio marchio nazionale ROUGE LINE per contraddistinguere i seguenti prodotti:

Classe 18: cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato, ossia:

Classe 18: borse.

Classe 25: abbigliamento.

L'opponente assumeva la identità o somiglianza tra i marchi e la identità o affinità tra i prodotti con conseguente rischio di confusione/associazione nei confronti del consumatore a sensi dell'art.12 comma 1 lett.d cpi.

L'esaminatore -affrontando innanzitutto la comparazione tra i prodotti -assumeva che il prodotto *borse* del richiedente in classe 18 era identico ai prodotti "*articoli in queste materie*(cuoio e sue imitazioni)non compresi in altre classi" dell'opponente in quanto le borse rientravano tra gli "articoli"che potevano essere realizzati in cuoio o sue imitazioni ed erano affini in un grado molto elevato ai prodotti bauli e valigie dell'opponente in classe 18.

Rilevava ancora un'affinità media tra le borse e le pelli di animali del marchio anteriore in quanto frequentemente le borse venivano realizzate tramite la lavorazione delle pelli di animali nonche' con ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di

selleria in considerazione del fatto che molto spesso detti prodotti erano rivolti al medesimo pubblico di riferimento, condividevano gli stessi canali di vendita e le stesse le aziende produttrici.

Il prodotto *abbigliamento* del richiedente in classe 25 era poi da considerare identico al prodotto *articoli di abbigliamento* dell'opponente nella medesima classe, oltre ad essere affine in a grado elevato al prodotto *scarpe*, attesa la medesima destinazione d'uso, ossia coprire una parte del corpo, la loro complementarietà e l'identico pubblico di riferimento.

Passando quindi al confronto tra i segni l'esaminatore, preliminarmente, osservava che il marchio contestato consisteva nella parola ROUGENOIR, scritta in stampatello, in colore rosso posta su una stringa di colore blu, simile ad una striscia di jeans tagliata irregolarmente mentre il marchio anteriore era un marchio verbale, composto dalle parole ROUGE e LINE.

Rilevava che i due segni condividevano sostanzialmente la parola ROUGE per cui tale elemento verbale essendo la prima parola che il consumatore percepiva leggendo da sinistra a destra era da considerarsi determinante nella valutazione dell'impressione visiva complessiva dei due marchi mentre il dato figurativo, per le sue dimensioni e per le caratteristiche grafiche, appariva inidoneo a determinare una differenza apprezzabile tra i due segni siccome meramente decorativo privo di qualsiasi capacità distintiva.

A *livello visivo* la somiglianza tra i due marchi era perciò di livello medio - alto.

I due marchi, si pronunciavano poi entrambi come un'unica parola, senza soluzione di continuità ed avevano in comune la riproduzione fonetica della prima parte, ossia la parola ROUGE, differendo solo in relazione alla pronuncia della seconda parola (LINE e NOIR) che veniva comunque mitigata dalla pronuncia, nella lingua originale, dei termini finali a confronto. Anche a *livello fonetico* la somiglianza tra i segni si presentava

dunque a livello medio - alto.

Quanto al termine ROUGE, comune a entrambi i marchi, esso era facilmente riconducibile al colore rosso, anche per i consumatori con un livello minimo di conoscenza della lingua francese, attesa la sua larga diffusione in tutti i Paesi..

I due marchi condividevano perciò, sul piano semantico, il concetto del rosso e a *livello concettuale* erano da considerarsi simili ad un livello medio - alto.

Sulla base di queste argomentazioni l'esaminatore- svolgendo una valutazione globale dei segni caratterizzati da somiglianza medio-alta per l'elemento predominante(ROUGE)idoneo a catturare l'attenzione del consumatore rimanendo impresso nella sua memoria e considerato il genere di prodotti in parte simili in parte affini destinati al grande pubblico ,concludeva per la sussistenza del rischio di confusione anche sul piano dell'associazione accogliendo l'opposizione e rifiutando la registrazione del marchio opposto.

Proponeva ricorso Maria Devenuto preliminarmente rilevando che il marchio ROUGE LINE era un marchio debole che non ingenerava nel pubblico alcuna associazione con i prodotti di parte avversa ,che la somiglianza dei segni a livello visivo era da considerare medio-basso stante la diversità dei colori che agevolavano la memorizzazione complessiva del segno,che in pari misura era da valutare il grado fonetico poiché la parte centrale dei segni era costituita da dittonghi privi di qualsiasi assonanza,che il termine ROUGE (rosso)era di uso comune ed appartenente a tutti ,che il termine utilizzato nel proprio marchio (ROUGE NOIR)formava una parola sola senza alcuno spazio rappresentando così un concetto distintivo indipendente ulteriormente differenziato per i colori della banda sottostante.

Chiedeva pertanto in riforma della decisione impugnata rigetto dell'opposizione.

Motivi della decisione

Va premesso che nessuna censura e' stata rivolta al giudizio di comparazione dei prodotti delle parti in causa che ha ritenuto ora affini ora identici gli articoli borse/cuoio ed abbigliamento/scarpe siccome rivolti al medesimo pubblico, condividenti gli stessi canali di vendita e luoghi di produzione.

Piuttosto la controversia si incentra sui segni ed il loro grado di confondibilita' che l' esaminatore ha ritenuto sussistente con decisione che questa Commissione condivide.

I marchi ROUGENOIR e ROUGE LINE sono marchi denominativi di nove lettere che -nelle prime 5 -coincidono esattamente per grafica e ordine di collocazione attirando con precedenza -sotto l'aspetto visivo e fonetico (stante la identita' di pronuncia)-l'attenzione del consumatore che legge da sinistra verso destra restando cosi' mnemonicamente avvinto dalla parte iniziale della parola (*rouge*)destinata ad imprimersi con piu' vigore nel suo ricordo e dunque ad assumere valore qualificante nell'economia dei segni.

La valutazione comparativa deve essere infatti condotta tenendo conto degli elementi di similitudine piu' che di quelli di differenziazione ed identificando la confondibilita' tutte le volte in cui essi -nel loro complesso- possano evocare nella mente del consumatore un'impressione di somiglianza come appunto nel caso.

Ne' appare sufficiente a diversificare i segni l'abbinamento delle parole *noir* e *line* che sono termini universalmente noti e diffusi in Italia ,suscettivi -anzi- di far supporre che gli uni prodotti siano linea di derivazione degli altri.

Altrettanto dicasi per l'elemento figurativo costituito da stringa blu entro la quale si iscrive il marchio *rougenoir* stante la sua funzione meramente ornamentale priva di autonoma capacita'

individuante ed inidonea ad orientare la percezione del consumatore .

Invero non contano nel giudizio comparativo i dettagli o gli elementi di contorno completamente privi di carattere "spiccato" sull'insieme ,posto che il consumatore ,al momento della scelta ,difficilmente sara' in grado di procedere ad un loro raffronto analitico; con la conseguenza che le differenze non significative finiranno per svanire nel suo ricordo.

Inutile poi soggiungere che il pubblico di riferimento dei prodotti e servizi di che trattasi non e' dotato di competenze specifiche ma si identifica nel consumatore medio pur ragionevolmente avveduto che di essi articoli indifferentemente si serve in quanto non particolarmente ricercati ne' destinati esclusivamente ad operatori specializzati.

Pertanto la valutazione globale dei rischio di confusione anche sul piano dell'associazione di imprese non puo' essere negata specie al cospetto di prodotti di largo consumo tra loro complementari se non identici .

Il ricorso va dunque rigettato senza provvedere sulle spese in assenza di attivita' difensiva del resistente

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .Nulla spese.

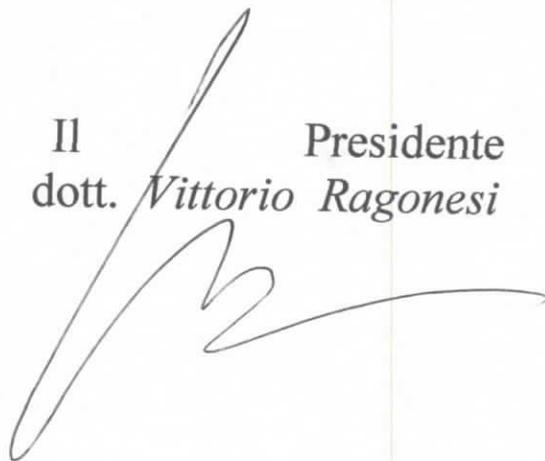
Roma, 2.7.2018

Il Cons.relatore est.

dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 07 novembre 2018

IL SEGRETARIO

