

RICORSO N. 7449

UDIENZA DEL 15/02/2016

SENTENZA N. 29/15

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. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentite le parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**TESSILFORM S.P.A.**

contro

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

\*

\*\*\*\*\*

\*

*Ritenuto in fatto*

1. La **TESSILFORM S.P.A.** ha presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 11/5/2012, la domanda di registrazione del marchio italiano "figura di mosca", rubricata con il numero MI2012C004879 e pubblicata nel Bollettino Marchi n. 13 del 12/7/2012.

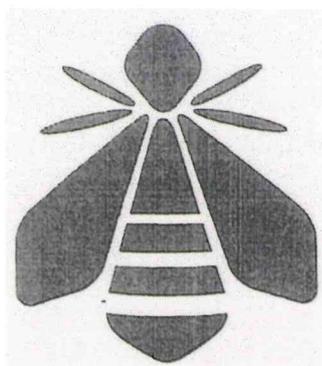


1.1. La predetta domanda è stata proposta con riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 3 dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, ovvero « *saponi, profumeria, cosmetici* ».

2. Nei confronti della citata domanda ha depositato atto di opposizione la società **GUERLAIN S.A.**, in data 11/10/2012, contro tutti i prodotti suindicati basandola sulle seguenti registrazioni anteriori, in relazione alle quali ha dimostrato la titolarità dei diritti e la loro anteriorità (producendo i certificati UAMI):

- Marchio internazionale n. 1027547, registrato in data 15/12/2009 per i seguenti prodotti:

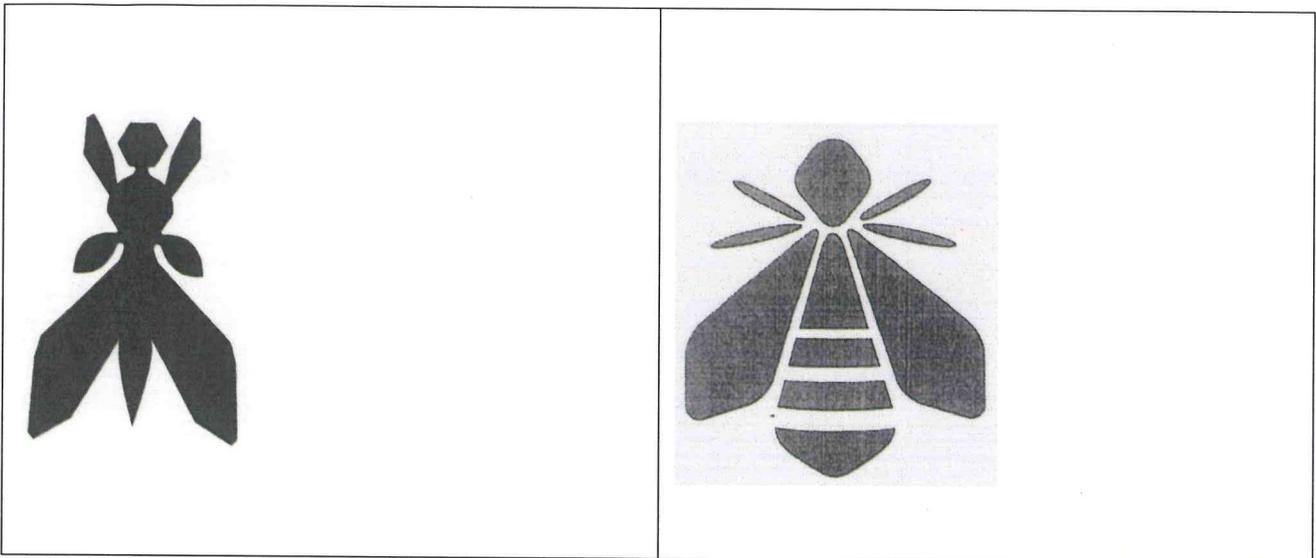
classe 3: *Prodotti cosmetici per la cura del viso e del corpo.*



3. L'opponente ha invocato, quale base normativa, l'articolo 12, comma 1, lettera d), CPI, ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.

3.1. In particolare, sarebbero identici i prodotti e quasi identici i segni, entrambi figurativi.





4. L'Ufficio, anzitutto, ha rilevato che l'insetto stilizzato che accomuna i due segni sarebbe diverso in quanto il primo, quello preesistente, rimanderebbe a un'ape, ed il secondo, evocherebbe, ma meno chiaramente, una mosca.

4.1. Tuttavia, l'indagine verrebbe effettuata cercando di cogliere l'impressione complessiva o globale (riferimento a Cass. n. 1779 del 1989 e 4405 del 2006) generata dai due segni.

5. Sul piano visivo, i segni mostrerebbero la stessa struttura, costituita dall'immagine stilizzata, avente valore iconico, di un insetto e, quindi, come tale, molto simile - per il punto di vista del consumatore - che non avrebbe l'abitudine di scrutinare tali immagini nei loro dettagli (operando, piuttosto, con cognizione intuitiva, in precedenza rispetto a quella intellettuale).

6. Sul piano concettuale, in entrambi i casi, si tratterebbe di un insetto nella posizione statica di riposo.

7. Sul piano fonetico, mancherebbe ogni possibilità di raffronto, per l'assenza di fonemi in entrambi i segni.

8. I prodotti del richiedente, poi, sarebbero identici o ricompresi nella più ampia categoria dei cosmetici, atti a curare e conservare la salute della pelle, l'aspetto personale e la pulizia del corpo.

9. Il richiedente, infatti, errerebbe perché confonderebbe i concetti di connotazione e denotazione relativi ad un segno, atteso che solo la denotazione potrebbe conferire al segno una sua identità percepibile dal pubblico rilevante.

9.1. Nella specie, invece, il richiedente punterebbe sul carattere connotativo del segno in sé, che non potrebbe essere percepito dal pubblico, essendo nei due marchi posti in comparazione pressoché dello stesso tenore, anche in ragione dello stesso tipo di informazioni espresse dai due segni.

9.2. L'effetto confusorio sarebbe poi accresciuto dall'identità dei prodotti.

9.3. La presenza nei segni di alcuni elementi marginalmente differenziatori non sarebbe tale da modificarne l'attenzione del pubblico rilevante, il quale penserà verosimilmente convinto della provenienza dei due tipi di prodotti dalla stessa impresa o da una ad essa collegata.

10. Avverso tale decisione ha proposto ricorso **TESSILFORM S.P.A.**, diretto alla Commissione dei ricorsi presso l'UIBM e a **GUERLAIN S.A.**, che ha resistito con memoria.

11. Secondo l'opponente, l'Ufficio avrebbe compiuto una pluralità di errori rilevanti:

a) avrebbe qualificato il pubblico rilevante come del tipo avente una *medio-bassa* attenzione mentre, nella distribuzione dei cosmetici, se ne riscontrerebbe uno del genere opposto, sia per la presenza - nella vendita - di commessi ed intermediari qualificati, sia per l'esistenza di canali monomarca, sia per la possibilità, data anche in caso di vendita allo scaffale, per gruppi di produttori, di ricevere informazioni alle casse, sia perché il pubblico che ricerca il prodotto sarebbe attento alla loro qualità essendo destinati alla cura della propria persona ed essendo preparati costosi;

b) avrebbe compiuto una non corretta comparazione visiva, atteso che il ragionamento svolto porterebbe a ritenere simili e confondibili qualunque insetto stilizzato poiché questi sono sempre rappresentati dall'alto e gli elementi differenziali non sarebbero affatto trascurabili, prevalendo nel caso in esame le linee tondeggianti e staccate dell'anteriorità rispetto alla continuità di linee allungate e appuntite nel segno proposto;

c) avrebbe frainteso la portata concettuale dei due segni, non rilevando la distanza tra l'operosità simboleggiata dall'ape rispetto al carattere sbarazzino e di rottura degli schemi della mosca;

d) persino un rilievo fonetico, per quanto non primario, in reapporto alla pronuncia dei due insetti;



e)utilizzato una coppia concettuale (denotativo/connotativo) priva di riscontro giurisprudenziale e non dato rilievo alla casistica UAMI riguardante tre coppie similari di segni rappresentanti insetti, posti a confronto.

11.1. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione dell'UIBM.

12. A tale richiesta si è opposta la **GUERLAIN S.A.**, con la sua memoria.

### *Considerato in diritto*

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. Anzitutto, deve essere disattesa la tesi dell'opponente, particolarmente illustrata nel corso della discussione orale, circa la non sovrapposibilità dei prodotti commercializzati con i due marchi in opposizione.

2.1. Infatti, le due categorie di prodotti, oggetto rivendicazione, riferiti alla classe 3 (ovvero, i «*saponi, profumeria, cosmetici*», indicati dalla **TESSILFORM S.P.A.** e i «*Prodotti cosmetici per la cura del viso e del corpo*» dalla **GUERLAIN S.A.**), sono sostanzialmente gli stessi o, comunque, tra di loro del tutto affini.

2.2. Il riferimento ai «*saponi*», che non compare tra i prodotti riferibili al marchio opponente, ha uno scarso rilievo nell'economia di questa analisi atteso che tali prodotti, creati da epoca storica per la pulizia e l'igiene del corpo, sono sempre più spesso, essi stessi, strumenti di cura e profumazione della persona, sovente frutto dell'applicazione di ricerche volte a migliorare o rendere più gradevole la pelle ed il suo aspetto: dunque, essi presentano una distanza assai ridotta rispetto alla multiforme gamma della cosmetica (ossia, semplicemente ciò che migliora la piacevolezza, l'apparenza e l'estetica della persona).

2.3. Peraltro, quanto ai prodotti che mostrano tra di loro connessioni e relazioni, la S.C., investita delle questioni di confondibilità o contraffazione dei segni distintivi, ha affermato il principio di diritto, cui questa Commissione deve riferirsi, secondo cui «L'affinità tra prodotti, ai fini della tutela contro la contraffazione dei relativi marchi, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, postula che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformità dei canali di commercializzazione.» (Sez. 1, Sentenza n. 7414 del 2015).



2.4. Nella specie, inoltre, come ben segnalato anche dall'analisi di esame, è un fatto verificabile che i canali distributivi siano sostanzialmente gli stessi, così come ammesso dalla stessa ricorrente.

3. Ma, a tale ultimo proposito, è dato osservare, sempre più, il passaggio dalla piccola organizzazione commerciale a quella, assai ampia, dei grandi distributori i quali sono soliti concentrare i prodotti in questione sugli scaffali, rimettendo poi al consumatore la scelta del prodotto che orienta i propri gusti ed interessi.

3.1. Quest'ultimo ha sempre più la possibilità di una scelta ampia e dal costo assai variabile, tra i prodotti commerciati da *brand*, prodotti con massicci investimenti (e prezzi più alti), e prodotti più comuni e meno noti. Il tutto, passando attraverso una scala o ventaglio dalla grande qualità a quella infima viceversa.

4. L'idea iconica che la ricorrente ha inteso registrare è stata definita dalla società registrante come "*figura di mosca*"; ma – osserva la Commissione – una tale pretesa è assai discutibile in quanto la figura, per le caratteristiche fisiche rappresentate con modalità schematiche e non realistiche (presenza di ali e zampe, corpo affusolato e testa), sicuramente effigiante un insetto, non si discostano di molto da quelle già registrate su impulso della società resistente: lo stesso numero di parti corporee, la stessa forma di queste, sia pure con la presenza di alcune varianti (atteso che si vuole dar corpo alla rappresentazione di un'«ape»), un sottotesta che appare quasi perfettamente coincidente con la testa della figura già registrata (così variata solo per l'apposizione di una ulteriore protesi esagonale sopra di essa: ma, sostanzialmente, ben poca cosa).

4.1. Questo, dal punto di vista analitico, non certo in ordine a quello sintetico.

4.2. Nello sguardo d'insieme, necessario, come insegna la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «*In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica.*» (Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 2010).

4.2.1. E, nell'insieme, con lo sguardo dell'impressione di sintesi, non v'è dubbio che le due figure siano analoghe e possano indurre confusione nel consumatore il quale, in presenza di marchi iconici privi di ulteriori elementi comunicativi, hanno molte probabilità di confondersi e di assegnare il prodotto con il marchio registrato dalla ricorrente a quello della società titolare del presistente.



4.3. In sostanza, una vera e propria probabilità di agganciamento attraverso la presenza dell'insetto stilizzato, chiamato a distinguere prodotti tra di loro strettamente affini e rivolti ad un pubblico ampio e vario che, correttamente l'Ufficio, ha ascritto – in via prevalente - alla categoria del consumatore di ambito medio e medio basso.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, risultando assorbiti dal ragionamento così espresso, anche le non molto convincenti osservazioni sugli altri profili (concettuali e segnici) svolte dalla società ricorrente.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### PQM

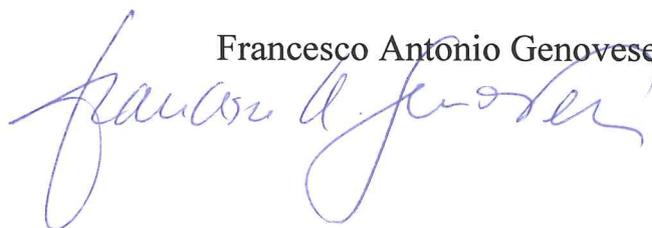
Respinge il ricorso in opposizione proposto da **TESSILFORM S.P.A.** e, per l'effetto, rigetta la richiesta di registrazione del marchio italiano "*figura di mosca*", rubricata con il numero MI2012C004879 e pubblicata nel Bollettino Marchi n. 13 del 12/7/2012, avanzata da **GUERLAIN S.A.**.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, e quelle già liquidate per la fase amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 15 febbraio 2016.

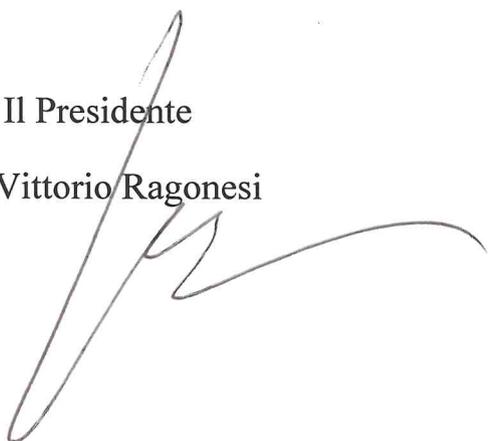
Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 20 maggio 2016

IL SEGRETARIO

