

RICORSO N. 7453

UDIENZA DEL 15/02/2016

SENTENZA N. 30/15

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. Prof.ssa **Valeria FALCE** - Componente

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAOLO DIVIESTI

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

Dibenedetto Giuseppe e Diviesti Paolo presentavano domanda di registrazione del marchio nazionale



di colore azzurro con righe bianche all'interno delle lettere per contraddistinguere i prodotti nelle classi :

18 cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni da mare; borse, sacche, zaini ;

20 mobili, lettini, tavoli, tavolini, sedie, sedie a sdraio, specchi; materassini da spiaggia; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche;

25 articoli di abbigliamento, accappatoi, costumi da spiaggia; scarpe, sandali, cappelleria.

La società di diritto tedesco OTTO (GmbH&Co KG), presentava opposizione contro tutti i prodotti di cui alle classi 18, 20 e 25, basandola sul proprio marchio comunitario anteriore OTTO di colore rosso con bordo esterno delle lettere in bianco destinato a proteggere i prodotti ed i servizi nelle classi:

25: "articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria";

35: "servizi di commercio all'ingrosso e servizi di commercio al dettaglio di cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie, valigie da viaggio e valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, parquet, mobilia, specchi, comici, articoli in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla e spuma di mare e succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, abbigliamento calzature, cappelleria".

L'opponente invocava l'applicazione dell' art. 12, c. 1°, lett. d), del C.P.I. ritenendo sussistente il rischio di confusione fra i consumatori stante l'identità o somiglianza fra i marchi e l'identità o affinità fra i prodotti/servizi rivendicati.

L'esaminatore ,ponendo a raffronto i rispettivi prodotti e servizi, evidenziava innanzitutto che nella classe 25 del richiedente gli *articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria* erano identici a quelli della classe 25 dell' opponente; anche gli *accappatoi* ed i *costumi da spiaggia*, facendo parte dell' abbigliamento (da mare) erano da considerarsi identici; infine i *sandali*, essendo ricompresi nella categoria più ampia dell'opponente *scarpe*, erano anch'essi identici.; quanto alle classi 18 e 20 del richiedente ,premesso che in tali classi vi erano i medesimi prodotti o prodotti affini a quelli che i servizi di vendita dell' opponente commercializzavano sul mercato all'ingrosso e al dettaglio, essi nel loro complesso andavano considerati affini in alto grado con i servizi di commercializzazione della classe 35 del marchio comunitario anteriore.

In pratica tutti i prodotti rivendicati dal richiedente nelle classi 18, 20 e 25 erano oggetto di vendita tramite i servizi di distribuzione commerciale dell' opponente per cui il consumatore era portato a ritenere che tali prodotti potessero provenire dalla stessa impresa o da imprese alla prima collegate.

Passando poi al confronto tra i segni l'esaminatore rilevava che il termine OTTO dell'opponente era interamente ricompreso nelle prime quattro lettere del segno opposto e poiché il pubblico legge da sinistra verso destra la parte iniziale era quella che per prima catturava l'attenzione dell'osservatore. derivandone una somiglianza visiva media, tenuto conto della presenza nel marchio opposto della ulteriore parola "mare" che faceva sì che sul piano fonetico anche la somiglianza fosse definibile medio bassa mentre non era agevole un confronto sul piano più propriamente concettuale.

Assumeva che nel marchio anteriore la parola OTTO priva di qualsivoglia riferimento o allusione ai prodotti protetti dal marchio, risultava avere una distintività intrinseca di grado normale e che il pubblico dei consumatori era da intendersi quello generale e non specializzato ma normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

Concludeva osservando che le differenze riscontrate (diversità cromatiche nei due segni; presenza della parola "mare" che, essendo evocativa di molti prodotti rivendicati, non appariva distintiva; presenza di due righe bianche all'interno delle lettere che formano il segno opposto) non erano in grado, per importanza relativa e per scarsa distintività, di contrastare le segnalate somiglianze per cui l'opposizione andava accolta e la domanda di registrazione respinta.

Contro tale decisione proponeva ricorso Diviesti Paolo eccependo preliminarmente il mancato uso nel quinquennio del marchio avverso, tanto bastando per il rigetto dell'opposizione a sensi dell'art. 178.4 cpi.

Rilevava che il pubblico di riferimento del proprio segno -a differenza di quanto ritenuto dall'Ufficio-, era specializzato e professionale (gestore di lidi), che erroneamente erano stati posti sullo stesso piano i prodotti del marchio opposto con i servizi del marchio anteriore quando gli uni avevano natura materiale e gli altri immateriale e tale diversa natura si riverberava anche sulla destinazione.

Ribadiva la diversità dei settori economici e di clientela perché il marchio anteriore era utilizzato come marchio di servizio per la rivendita tramite il canale dell'e-commerce di prodotti contrassegnati dal marchio di terzi produttori, per cui veniva meno ogni rischio di confusione nel pubblico di riferimento; differenti erano infatti i canali distributivi essendo il prodotto concepito e costruito con il marchio OTTOMARE direttamente commercializzato dagli agenti presso gli stabilimenti balneari.

Lamentava l'errata valutazione della confondibilità dei segni perché il marchio anteriore OTTO era da considerare un marchio debole e lievi modificazioni bastavano ad escludere rischi confusori (nella specie l'aggiunta della parola "mare", la diversa grafica e la diversa cromia).

Concludeva per il rigetto dell'opposizione con autorizzazione alla registrazione del marchio per le classi suindicate o in subordine per le classi 18 e 20.

Resisteva la soc. opponente con memoria difensiva preliminarmente eccependo la inammissibilità della richiesta di prova d'uso in quanto tardivamente formulata per la prima volta nel ricorso e comunque, alla data di pubblicazione della domanda del richiedente, non essendo ancora trascorsi 5 anni dalla data di concessione di registrazione del proprio marchio.

Rilevava nel merito che i servizi di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti erano affini ai prodotti oggetto di quei servizi e dunque in rapporto di concorrenzialità, che il proprio marchio non era affatto debole perché il nome utilizzato era privo di attinenza concettuale con i prodotti che contrassegnava, che il confronto con l'altrui segno portava ad un indubbio grado di similarità visiva fonetica e concettuale.

Osservava in definitiva che le differenze non erano tali da annullare le somiglianze e che il pubblico poteva essere indotto a ritenere che il segno contestato riguardasse una nuova linea di prodotti dell'opponente o di impresa a lui collegata. Concludeva per il rigetto del ricorso con rifusione di spese.

Motivi della decisione

La preliminare eccezione del ricorrente sul mancato uso nel quinquennio del marchio avverso e' inammissibile perche' a sensi dell'art.178 .5 cpi l'istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni nel termine assegnato dall'Ufficio e nessuna richiesta un tal senso risulta mai avanzata entro detto termine(60 gg) per cui tale richiesta, formulata per la prima volta in sede di ricorso ,non puo' essere presa in considerazione.

Parimenti inaccoglibile e' il rilievo che vorrebbe escludere somiglianza /affinita' tra prodotti e servizi per loro diversa natura (materiale i primi, immateriale i secondi) e destinazione (da una parte l'impiego del bene sul mercato, dall'altra l'ottenimento delle informazioni utili per acquistarlo), per la mancanza di rapporto di concorrenzialita' e/o complementarieta' , in ultima analisi, per l'insussistenza di rischi confusori per il pubblico di riferimento.

Basti segnalare che i servizi di commercio all'ingrosso ed al dettaglio sono affini ai prodotti oggetto di quel commercio essendo intuitivo il rischio che il pubblico possa attribuire alla stessa impresa o ad imprese collegate un prodotto contrassegnato da un determinato marchio con il correlato servizio di vendita.

Invero il rapporto di affinita' tra prodotti e servizi transita anche dal punto di vista del consumatore portato a ricondurre al fornitore del servizio i prodotti che del servizio formano oggetto o che in esso sono utilizzati come appunto nel caso dove nei servizi di commercializzazione facenti capo al marchio dell'opponente rientrano quegli stessi prodotti oggetto del segno rivendicato dal richiedente .

In tale contesto di similitudine merceologica non puo' dunque negarsi rapporto di concorrenzialita' tra le rispettive imprese e neppure complementarieta' tra prodotti e servizi posto che i prodotti della classe 25 sono identici per entrambi i contendenti mentre permane affinita' per le spiegate ragioni tra quelli delle classi 20 e 18 ed i servizi della classe 35.

Quanto infine alla confondibilita' dei segni che il ricorrente vorrebbe esclusa assumendo la debolezza del marchio anteriore ("otto") e dunque la sufficienza anche di lievi varianti per differenziare il proprio segno (nella specie "ottomare" con diversa grafica e cromia) va rilevato che la parola "otto" non ha alcuna attinenza concettuale con prodotti contrassegnati , non e' dunque descrittivo ed ha una capacita' distintiva intrinseca .

Sussiste pertanto sovrapposizione confusoria del nucleo caratterizzante (otto) rispetto al segno posteriore (ottomare) essendo la prima parte della parola quella percepita nell'immediatezza che di regola cattura l'impressione dell'osservatore specie in assenza di aggiunte di valenza dominante.

Non bastano infatti minime differenze tecnico/grafiche ovvero l'accoppiamento di un termine generico/descrittivo come "mare" (siccome riferito a prodotti balneari) a differenziare validamente il segno che nella memoria imperfetta del consumatore potrebbe essere ritenuto contraddistinguere una nuova linea di prodotti contrassegnati dal marchio precedente.

Anche in questo caso e' dunque il "rischio di associazione" ad entrare in gioco che sia l'esame comparativo dei prodotti e/o servizi sia quello dei segni in conflitto non e' in grado di escludere .

Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato a pagare alla parte resistente le spese del procedimento che si liquidano-secondo i parametri di cui al DM 55/2014 -su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introductiva e decisoria)in complessivi € 3000,00

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di soccombenza liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3000,00

Roma, 14.2.2016

Il Cons.estensore
dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
dott. Vittorio Ragonesi

Deposita in Segreteria

Addi 20 maggio 2016

IL SEGRETARIO

