

RICORSO N. 7472

UDIENZA DEL 04/07/2016

SENTENZA N. 50/16

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. Vittorio Ragonesi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ERREA' SPORT S.P.A.

contro

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 30 agosto 2012, la Huan Qiu Import Export S.r.l. ha depositato presso l'UIBM domanda di marchio n. MI2012C008332 per i prodotti delle Classi, 9,14,16,18, 25 e 28 . avente il seguente segno



In data 08 marzo 2013, la Erreà Sport S.p.A., ha presentato opposizione contro parte dei prodotti della domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d), C.p.I., sulla base dei seguenti diritti anteriori: 1) Marchio comunitario n. 9929845;2) Marchio comunitario n. 7076862.

I marchi anteriori sono costituiti dai seguenti segni :

1) Marchio comunitario n. 9929845



2) Marchio comunitario n. 7076862



Huan Qiu Import Export non ha depositato difese nella fase di opposizione.

L'Ufficio con decisione n. 381/13 ha rigettato l'opposizione.

Avverso il detto provvedimento la Erreà Sport spa ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione.

Non ha svolto attività difensiva la società HUan Qiu.

Motivi della decisione

Va in primo luogo rilevato che il marchio anteriore n.1 è un marchio figurativo, costituito da un elemento grafico formato dall'unione di due figure romboidali di colore nero e con bordo bianco. Il marchio anteriore n. 2) è invece un marchio complesso in quanto è composto da una parte figurativa, composta dallo stesso elemento grafico formato da due figure romboidali, leggermente più allungato rispetto all'altro marchio, di colore bianco bordato di grigio; all'interno di tale figura, sono presenti due lettere "RA" in forma stilizzata. Il marchio è composto quindi da una parte denominativa e da una parte figurativa.

Lo stesso deve dirsi per il marchio opposto , costituito da un elemento grafico formato anch'esso dall'unione di due rombi, con i vertici arrotondati, di colore grigio, senza alcun bordo; all'interno della figura, è presente l'immagine stilizzata in bianco, che rimanda alle lettere "h" e "q" chiaramente identificabili .

La somiglianza tra i marchi in questione è molto relativa e consiste nella forma dei due rombi sovrapposti che rivestono peraltro forme e colori diversi. Per il resto, va osservato che le lettere RA e HQ appaiono essere le iniziali delle denominazioni sociali delle due società parti contrapposte del presente giudizio e , sotto questo profilo, se deve individuarsi il cuore dei due marchi, lo stesso deve identificarsi nelle predette iniziali e non già nella parte figurativa .

Sono dunque le due diverse iniziali che connotano i due diversi marchi .

Se ne conclude che i marchi in conflitto somigliano visivamente nella misura in cui sono tutti costituiti dalla figura di due rombi, pur se connotati diversamente nel modo sopra descritto, ma il vero elemento distintivo degli stessi è costituito dalle iniziali delle due società onde l'elemento figurativo riveste un carattere puramente residuale .

A livello fonetico si osserva che il marchio anteriore n.1 ,costituito da una figura, non verrà pronunciato in alcun modo. Il marchio anteriore n.2 verrà pronunciato "RA",il marchio opposto verrà invece pronunciato HQ tali lettere,infatti, , pur se scritte in una forma stilizzata , sono facilmente percepibili e quindi verranno pronunciate.

Alla luce di quanto sopra, non sussiste alcuna affinità fonetica tra i marchi in conflitto.

A livello concettuale le lettere "RA" nel marchio anteriore n.2 non hanno da sole alcun significato in italiano, lo stesso dicasi per le lettere "HQ" del marchio opposto.

Pertanto, i segni non hanno alcun concetto in comune.

Le stesse considerazioni si applicano agli elementi grafici che compongono i segni in questione, i quali hanno una funzione meramente decorativa e non sono in grado di evocare nel consumatore alcun concetto.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, deve concludersi che i marchi in conflitto presentino solo una vaga somiglianza visiva.

Passando quindi all'esame comparativo dei segni ponendosi il confronto tra il marchio del richiedente ed il marchio n. 2 dell'opponente (che avendo

incluso anche l'aspetto denominativo sono più comparabili rispetto al marchio n. 1) puramente figurativo dell'opponente) si è già rilevato che gli stessi sono marchi complessi .

A tale proposito va rammentato che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che quest'ultimo tipo di marchio è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno o alcuni di essi dotati di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalità . (Cass 7488/04;Cass 12860/05).

Il marchio complesso si distingue, come è noto, da quello d'insieme in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone, o almeno alcuni di essi ,è tutelabile autonomamente come marchio , nel caso del marchio d'insieme i singoli

segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come private ma lo è soltanto il loro insieme.

Nel caso di specie all'interno del marchio delle parti in causa l'elemento distintivo deve individuarsi nelle lettere che costituiscono le iniziali delle rispettive denominazioni sociali mentre, come già detto, la parte figurativa di entrambi i segni costituita dai due rombi sovrapposti, stante la mancanza di particolari peculiarità non riveste un autonomo carattere distintivo.

Da ciò discende che nella mente e nella memoria del consumatore l'immagine che viene a residuare ed in base alla quale viene poi effettuata la valutazione di identità o somiglianza dei segni, è necessariamente quella delle lettere iniziali che è riferita alle denominazioni sociali delle parti in causa che costituiscono il carattere forte dei rispettivi marchi e che, come detto, sono tra loro totalmente dissimili.

Conclusivamente quindi, posto che il livello di attenzione del consumatore medio per la vasta varietà di prodotti inserita nelle varie classi cui i segni in contestazione si riferiscono deve considerarsi un livello normale, deve escludersi la sussistenza di ogni rischio di confusione tra i due marchi da parte del pubblico.

Il ricorso va dunque respinto, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00.

Roma 4.7.16

Il Presidente est.

Depositato in Cancelleria

Addi 18 agosto 2016

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

