

RICORSO N. 7459

UDIENZA DEL 23/05/2016

SENTENZA N. 59/16

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.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

KOCCA S.R.L.

contro

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

* **** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 10 settembre 2015, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM o anche Ufficio) ha respinto l'atto di opposizione presentato dalla Società KOCCA SRL (in precedenza Gruppo Germani SRL) contro la domanda di registrazione TP2011C000122 presentata il 14 dicembre 2011 da MINORE Maria Bruna e MINORE Dina per contraddistinguere i prodotti rientranti nelle classi 14 (metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non inclusi in altre classi; gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici) e 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) della Classificazione di Nizza.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale n.16 dei marchi d'impresa, in data 11 ottobre 2012.

Ad opporsi contro tutti i prodotti della domanda di registrazione è intervenuto l'11 gennaio 2013 il Gruppo Germani srl Interporto di Nola, che, con atto di opposizione depositato sulla base del marchio nazionale n.930588, ha invocato l'art. 12, comma 1, lettera d) CPI, in ragione della sostanziale somiglianza dei segni contrapposti sotto il profilo del comune elemento dominante (il termine « Kocca »- « Cocca ») e dell'identità tra i prodotti.

Il richiedente, per converso, con la nota del 10 dicembre 2013, ha escluso il rischio di confusione perchè nel marchio di cui si chiedeva la registrazione la parola « Cocca » è preceduta dal termine « lady » e seguita dal termine « bijoux », così rendendolo inconfondibile con il marchio anteriore. Inoltre aggiungeva che i prodotti erano del tutto diversi e destinati ad un target di clientela non comparabile.

Con provvedimento 207/2015 l'Ufficio ha respinto l'opposizione, ritenendo che nel caso di specie non sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) CPI.

Avverso il provvedimento presenta tempestivo ricorso la Società Kocca srl (in precedenza Gruppo germani Srl), sulla base di un unico motivo articolato in diversi profili.

In particolare, censura gli errori in cui sarebbe incorso l'Ufficio, che avrebbe dovuto tenere conto dei soli elementi dotati di funzione dominante (nel caso di

specie LADYCOCCA) e di qui riconoscere natura descrittiva alla dicitura BIJOUX.

Specifica che il cuore del marchio di cui si chiede la registrazione è rappresentato dal termine COCCA, avendo LADY la sola finalità di descrivere il genere di consumatori cui i prodotti recanti il marchio sono destinati.

Aggiunge, rispetto alla comparazione tra segni, che il segno COCCA non qualifica una variante sufficiente ad evitare la confusione rispetto al segno KOCCA che è evidentemente un marchio forte.

Per effetto, chiede l'accoglimento del ricorso e la riforma integrale del provvedimento de quo per illegittimità ed errata motivazione.

Costituitasi in giudizio, l'opposta MINORE Maria Bruna ha depositato il 26 aprile 2016 una memoria nella quale, confermata l'assenza dei requisiti di confondibilità di cui al CPI, ha peraltro negato che la diffusione del segno opposto abbia procurato un danno di immagine al marchio anteriore.

Nella discussione in udienza, la ricorrente ribadisce l'illegittimità del provvedimento de quo, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 12 CPI.

DIRITTO

La questione rimessa alla Commissione verte sul giudizio di confondibilità tra segni in generale ed in particolare sulla funzione distintiva e sul ruolo predominante svolto da uno o più elementi nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme del marchio opposto.

Ora, nella verifica della sussistenza di somiglianze confusorie, è pacifico che il confronto tra segni vada effettuato in via globale e sintetica, rinunciando ad esaminare i dettagli privi di carattere dominante, che, pur se presenti ed astrattamente avvertibili, finiscono per svanire sul piano mnemonico al momento della scelta.

La circostanza, infatti, che il consumatore serbi memoria solo di un'immagine imperfetta del marchio, che, come noto, viene normalmente percepito come un "tutt'uno", conferisce maggiore importanza al suo elemento predominante (ex multis, sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 1997, C-251/95 "Sabel")

punto 23 e per gli orientamenti della Commissione Ricorsi, decisione 13/2013 del 1 luglio 2013).

Ebbene, nel caso di specie, mentre il marchio anteriore KOCCA è composto da 5 lettere disposte orizzontalmente sul piano di scrittura, in stampatello e in neretto, il segno opposto è costituito dalla dicitura " ladycocca" in carattere stilizzato arricchito da una fioritura di fantasia che si estende dalla lettera "y" verso il lato superiore destro dello stesso marchio, e dalla dicitura " bijoux".

Se è vero che per dominante si intende la componente che da sola può determinare l'immagine di un marchio trattenuta nella propria memoria dal pubblico di riferimento, allora, diversamente da quanto affermato dall'Ufficio, nel segno opposto è il nucleo COCCA a "spiccare" all'interno dalla più ampia struttura compositiva, che ben può essere scomposta nei suoi diversi elementi.

I consumatori, infatti, saranno portati a scandire le componenti in cui il marchio si articola, conformemente alla struttura stessa del segno, senza che gli altri elementi – rispettivamente rappresentati da "lady" e da "bijoux" – possano partecipare con pari "peso specifico" all'impressione complessiva da questo prodotta.

Lo snodo argomentativo dell'Ufficio, che, viceversa, riconosce l'inscindibilità delle componenti "bijoux" e "lady" nell'economia del segno opposto e su tale convincimento poggia l'intero impianto ricostruttivo, non può essere condiviso per almeno due ordini di ragioni:

- 1) la genericità e descrittività delle componenti "bijoux" e "lady": pacifica per la prima anche alla luce delle dimensioni e della stilizzazione utilizzata e in linea con la giurisprudenza più attenta per la seconda (cfr. a livello UE, al caso Lady Godiva, procedura n. B2279381 e al caso Lady Stella, procedura B2076316).
- 2) L'idoneità delle due componenti "bijoux" e "lady" a svolgere un ruolo secondario nell'economia del segno e dunque l'impossibilità delle stesse a persistere nella memoria del pubblico di riferimento con la medesima forza della componente COCCA.

In sostanza, la Commissione ritiene che il termine COCCA sia il solo ad assumere una funzione dominante e ad identificare il nucleo ideologico e fondante del segno opposto, così che, ai fini del giudizio di confondibilità, il confronto deve essere effettuato sulla base di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e

concettuale tra i marchi, in base all'impressione generale conferita dai marchi stessi, tenendo presente soprattutto di tale componente distintiva e dominante.

Poichè il confronto da operare è tra il termine COCCA e il termine KOCCA, che dei segni contrapposti identificano i rispettivi cuori, non risulta revocabile in dubbio la significativa somiglianza tra i suddetti elementi predominati a livello visivo, fonetico e concettuale, anche alla luce della intrinseca forza distintiva del segno KOCCA.

Se ciò non bastasse, insieme alla giurisprudenza più attenta la Commissione condivide che la riproduzione del segno altrui (KOCCA) e del relativo cuore nell'ambito del marchio contrapposto, seppure caratterizzato dalla presenza di elementi ulteriori parzialmente differenziatori, è di per sè in grado di integrare una fattispecie confusoria (per tutti, C-13/1249; C-82/2929).

Né una diversa lettura può essere promossa sulla base della comparazione tra i prodotti contrassegnati (entrambi ricompresi nelle stesse classi 14 e 25 , della classificazione di Nizza), la cui identità è confermata dalla diretta concorrenzialità tra gli stessi per natura, scopo e impiego (v. sentenza della corte europea di giustizia nella causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contro Metro Goldwyn-Mayer, Inc. (1998).

In conclusione, sulla base di quanto precede, tenuto conto della predominanza del termine COCCA nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme del segno opposto e sulla base delle argomentazioni svolte in motivazione, la Commissione ritiene sussistenti i presupposti della confusorietà tra i segni contrapposti ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) CPI.

Pertanto, ricorrendo le condizioni di applicabilità dell'art. 12, comma 1, lettera d) CPI, anche sotto il profilo dell'associazione tra segni, il ricorso deve essere accolto.

PQM

Accoglie il ricorso in epigrafe proposto dalla Società Kocca srl.

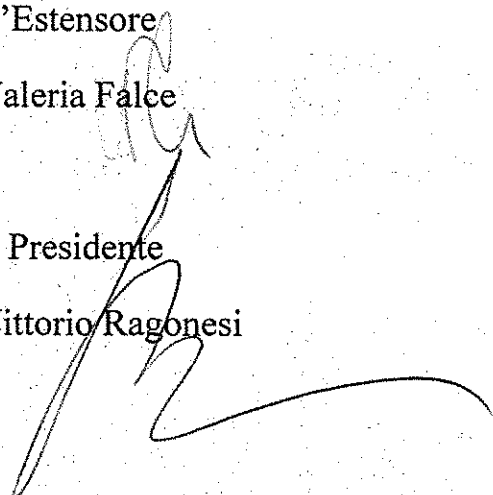
Roma, 23 maggio 2016

L'Estensore

Valeria Falce

Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Deposito al Tribunale

Adel. 23 novembre 2016

IL SEGRETARIO

