

RICORSO N. 7416

UDIENZA DEL 08/06/2015

SENTENZA N. 33/15

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. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SEBASTIANO CARDILLO CICCIONE

contro

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

* * * * * *

Svolgimento del processo

1 Sebastiano Cardillo Ciccione depositava domanda di marchio “SEBASTIANO” per i servizi della classe 44 (servizi medici; servizi veterinari; cure di igiene e di bellezza per l’uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura, silvicoltura).

Pubblicata la domanda proponeva opposizione THE WELLA CORPORATION rivendicando la priorità dei propri marchi nazionali SEBASTIAN n.1145761 relativamente ai prodotti della classi 3 (preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasare; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, shampoo, condizionatori e prodotti a spruzzo per capelli, fondo tinta) e 10 (strumenti e apparecchi chirurgici, medicali, dentari e veterinari, arti, occhi e denti artificiali, articoli ortopedici, materiale da sutura, attrezzi elettrici per ondulazione dei capelli, per il rinforzo dei capelli, per messa in piega, ferri per capelli); SEBASTIAN n. 1219563 relativamente ai prodotti della classe 3 (aromi in particolare profumi, cologne e dopobarba); SEBASTIAN VOLUPT n. 007485949 (marchio comunitario) relativamente ai prodotti della classe n. 3 (prodotti per il trattamento dei capelli, preparati per acconciature).

La soc.WELLA limitando l’opposizione contro i servizi della classe 44 (cure di igiene e di bellezza per l’uomo e gli animali) adduceva che il marchio opposto era simile ai propri marchi anteriori ed affini erano i rispettivi prodotti e servizi con forte rischio di confusione ed associazione.

L’Ufficio ,circoscrivendo per economia procedurale l’esame comparativo al marchio anteriore nazionale SEBASTIAN n.1145761 , rilevava affinità tra i servizi del marchio del richiedente in classe 44 ed i prodotti del marchio dell’opponente in classe 3 ;nel confronto tra i segni stabiliva poi che il marchio denominativo Sebastian (con carattere distintivo normale,non essendo stato provato un carattere distintivo rafforzato)e quello complesso Sebastian Hairdresser(con simbolo soprastante

rappresentato da lettera S soprascritta a due lettere C adiacenti e speculari) presentavano una somiglianza visiva e fonetica di grado medio mentre erano da ritenere concettualmente simili perché contenenti, come elemento dominante, lo stesso nome proprio di persona, risultando deboli o scarsamente caratterizzanti gli altri elementi di contorno.

2

Rilevava inoltre che vi era affinità tra prodotti e servizi delle classi dei marchi in conflitto che erano complementari e distribuiti attraverso gli stessi canali di vendita per cui il consumatore di riferimento poteva associare i due segni come considerare l'uno una mera variante dell'altro.

Ritenuto pertanto il rischio di confusione in relazione a tutti i prodotti contestati, così come previsto dall'art. 12, co. 1, lettera d) del cpi, l'opposizione era accolta per i servizi contestati nella Classe 44 "Cure di igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali" con conseguente rigetto della domanda di registrazione di marchio per quei servizi mentre era ammessa per i servizi non contestati della stessa Classe 44 "Servizi medici; servizi veterinari; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura".

Proponeva ricorso per l'annullamento della decisione Cardillo Ciccione Sebastiano assumendo innanzitutto la diversità degli oggetti che si volevano identificare con il marchio trattandosi rispettivamente di prodotti e servizi non complementari tra loro; secondariamente adduceva la sostanziale diversità dei segni in conflitto, l'uno complesso e diversificato negli elementi aggiuntivi rispetto all'altro meramente denominativo per cui era da escludere qualsiasi rischio di confusione tra gli stessi. Resisteva la soc. Wella con memoria difensiva ribadendo la fondatezza della decisione dell'Ufficio di cui chiedeva conferma con rigetto dell'avversa opposizione.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura innanzitutto la decisione dell'esaminatore nella parte in cui ha ritenuto esistente affinità tra servizi e prodotti delle classi rispettivamente rivendicate dai segni in conflitto, rilevando trattarsi, da un lato, di beni immateriali dall'altro di

beni materiali privi di reciproca funzionalità.

La doglianza non ha pregio avendo l'Ufficio con condivisibile motivazione ritenuto la sussistenza di "complementarietà" tra i trattamenti di igiene e bellezza ed i prodotti per la cura dei capelli e l'acconciatura siccome normalmente offerti da quegli stessi professionisti che rendono tali servizi (parrucchieri ed estetisti *in primis*).

Trattasi di settori economici interdipendenti o comunque contigui perché in un salone di bellezza non si può prescindere dall'uso e/o la vendita di tali prodotti donde la loro supposta ricollegabilità alla medesima fonte di provenienza o canale distributivo da parte del consumatore sembra fuori discussione.

Invero l'affinità si fonda su una valutazione complessiva del rischio di confusione sull'origine dove possono entrare in gioco anche prodotti e servizi combinati in rapporto di "vicinanza" o "stretta correlazione" che destinati allo stesso genere di consumatori possano indurre la legittima convinzione di una comune riconducibilità commerciale.

Il secondo motivo di censura si appunta invece sul confronto tra i segni che sarebbero –a dir del ricorrente– diversi perché simbolo, aggiunte e veste grafica adottate nell'uno neutralizzerebbero l'elemento denominativo proprio dell'altro.

Anche questa doglianza non coglie nel segno perché l'Ufficio ha correttamente ritenuto "predominanti" nei segni in conflitto le parole SEBASTIAN-SEBASTIANO, nomi propri distintivi oggettivamente somiglianti e financo sovrapponibili a livello visivo, fonetico, concettuale.

Invero l'elemento denominativo centrato a lettere maiuscole in entrambi i segni non può trovare diversificazione significativa nell'aggiunta di un elemento figurativo sovrastante (SCC) e di un elemento verbale sottostante (Hairdresser) vista la posizione ridotta che assumono nel contesto tali diciture non in grado di catturare l'attenzione, l'una per scarsa leggibilità e dunque ridotta conservazione mnemonica, l'altra perché meramente descrittiva dell'attività svolta (di parrucchiere), come fatto palese dal termine anglosassone notoriamente diffuso e

comprensibile dal pubblico italiano.

Questi elementi di contorno appaiono dunque del tutto privi di forza distintiva nell'economia del segno dove si colloca in posizione "preminente" la denominazione SEBASTIAN quale "cuore concettuale" sicche' ogni altra aggiunta in funzione descrittiva e/o decorativa non sembra di per se' in grado di attirare l'attenzione del consumatore si' da rimanere impressa nel suo ricordo.

La valutazione comparativa tra i segni deve essere infatti condotta tenendo conto degli elementi di somiglianza 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.

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.

Non essendo adottati ulteriori motivi di opposizione ,la decisione dovra' essere pertanto confermata con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano analogicamente ai parametri forensi (artt.1 e 4 DM 140/2012 e tabella A ,tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi ridotto del 50%)in € 2250 oltre accessori di legge .

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .Condanna il ricorrente a rifondere alla societa' resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.2250 oltre accessori di legge.

Roma, 8.6.2015

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addi 05 agosto 2015

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]