

RICORSO N. 7326

UDIENZA DEL

SENTENZA N. 03/14

23/09/2013

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. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 3. Dott. Massimo SCUFFI | - 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:

INIZIATIVE SRL

contro

D.G.L.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

*

*

Svolgimento del processo

La srl Iniziative presentava domanda di registrazione di marchio figurativo puro per le classi 36 e 37 onde contraddistinguere i seguenti servizi : assicurazioni,affari finanziari,affari monetari,affari immobiliari(36) ; costruzione,riparazione,servizi di installazione (37).

Proponeva opposizione alla registrazione la Societe' d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris-Viparis porte de Versailles (di seguito Viparis)assumendo che tale segno era confondibile con il proprio marchio anteriore ,oggetto di registrazione internazionale per le classi 35,36,38,39,41,42,43,45,in cui l'elemento grafico -a suo dire -predominante(fiore stilizzato)presentava forti similitudini con la raffigurazione avversa .

L'UIBM accoglieva l'opposizione premettendo che i servizi della classe 36 erano coincidenti mentre quelli della classe 37 erano da considerare di supporto e quindi affini ai servizi contenuti nelle classi 35,38,39,41,42,43,45.

Adduceva che- da un punto di vista concettuale- i due segni esprimevano il medesimo concetto di un fiore stilizzato e che nel marchio anteriore - pur con l'aggiunta di un elemento denominativo sottostante(VIPARIS-venues in Paris)-cio' che attirava maggiormente l'attenzione del consumatore rimaneva la raffigurazione grafica ,vero "cuore" del segno.

Rilevava, poi, che anche a livello visivo i due segni apparivano alquanto simili perche' ,nonostante alcune diversita' grafiche,venivano percepiti entrambi dal pubblico di riferimento come rappresentazioni di fiori stilizzati creando rischio di confusione sull'origine e provenienza dei servizi offerti.

Contro tale decisione proponeva ricorso la srl Iniziative sul rilievo essere i segni totalmente diversi sia sotto il profilo visivo sia sotto quello fonetico posto che nel marchio anteriore prevaleva l'elemento verbale VIPARIS venue in Paris che identificava la fonte imprenditoriale del tutto assente in quello della ricorrente.

Lamentava inoltre che non era stata esaminata la propria memoria ,che la protezione del marchio anteriore era circoscritta a classi diverse(salvo la 36 comune)e che non erano state fornite prove circa la sua rinomanza onde concludeva per l'annullamento della decisione impugnata .

Motivi della decisione

Il confronto tra segni ,al fine di ricercarne le somiglianze confusorie, va effettuato non in via analitica attraverso l'esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni elemento grafico, fonetico, concettuale ma piuttosto in via globale e sintetica che e' il modo in cui i marchi sono solitamente percepiti dal consumatore, cioè' come un "tutt'uno" che prescinde dai dettagli salvo quelli che abbiano funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme e siano come tali destinati a rimanere impressi nella sua memoria.

Ebbene -proprio sul piano della predominanza degli elementi distintivi -ritiene la Commissione che dall' "impressione generale" tratta dai segni in conflitto non sia dato ravvisare una somiglianza tale da orientare confusoriamente la percezione del consumatore.

Il marchio anteriore e' un marchio complesso costituito dall'insieme di un simbolo grafico(soprastante) e da un elemento denominativo(sottostante)rappresentato dalle parole *VIPARIS-venues in Paris*.

E' pacifico -per dichiarazione della stessa opponente - che la parte verbale contiene la denominazione della titolare del marchio che fornisce i servizi dallo stesso contraddistinti (VIPARIS)per cui il "cuore" del segno con la capacita' distintiva che racchiude non puo' che transitare da tale elemento che spicca in caratteri accentuati al centro sovrastato dalla raffigurazione grafica .

La presenza del dato caratterizzante *VIPARIS* , laddove in quello di cui e' opposizione manca qualsiasi riferimento verbale di provenienza , esclude dunque che il consumatore posse essere sviato nella scelta di servizi offerti dai due contendenti.

Ne' la funzione attrattiva puo' essere recuperata -come sostiene l'Ufficio-dalla raffigurazione stilizzata di quella che si assume essere una sorta di corolla bidimensionale di un fiore di fantasia .

Trattasi infatti di disegno che non possiede valenza attrattiva nell'economia del segno per la genericita' della composizione tecnica rispetto alla specificita' della anzidetta denominazione di provenienza .

L'impressione che desta e' infatti quella di mero contorno geometrico- decorativo con aspetti caleidoscopici dal quale - tra l'altro - si diversifica sufficientemente (stante la debolezza dell'elemento figurativo) il disegno della ricorrente che-privato, come si e' detto, di connotati verbali additivi - si compendia in una raffigurazione

astratta ed indefinita con elementi diversamente dimensionati e disposti nello spazio rispetto a quelli avversi .

Quindi ,neppure si puo' dire che le due immagini richiamino un identico concetto di fiore stilizzato.

I tratti di dissimilitudine dei segni in conflitto sembrano cosi' escludere rischi confusori anche sul piano associativo per il pubblico di riferimento .

D'altro canto neppure sono stati allegati riscontri di una particolare "rinomanza" attrattiva goduta del segno opposto .

Resta assorbito ogni altro rilievo sulla affinita'/complementarieta' dei servizi contrassegnati .

In accoglimento del ricorso va pertanto annullata la decisione 21/2013 dell'UIBM con compensazione delle spese del procedimento visto un certo margine di opinabilita' che comunque contrassegna la controversia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la decisione impugnata .Spese compensate
Roma ,23.9.2013

Il relatore
dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
dott. Vittorio Rognesi

