

RICORSO N. 7376

UDIENZA DEL 22.09.2014

SENTENZA N. 47/14

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 | - Relatore |
| 3. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Ascoltato il rappresentante della parte ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROSSELLA CASSILLO

contro

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

* ***** *

Svolgimento del processo

In data 17 giugno 2011, Casillo Rossella ha depositato domanda di marchio figurativo n.NA201 I C000901 per prodotti in varie Classi, pubblicata in data 16 settembre 2011. con la seguente descrizione: *“Il marchio è composto dalla scritta “ la queen “, in carattere stampatello, denominato “hoefler text regular”. Sopra la scritta c’è una lettera “q “ maiuscola, dello stesso carattere della scritta “la queen “ , racchiusa in un cerchio ad essa concentrico, di spessore simile. La lettera è contenuta nel cerchio, tranne metà della sua gambetta che fuoriesce dal cerchio, in basso e verso destra. Sulla parte superiore del cerchio insiste una corona stilizzata che si distanzia leggermente dal bordo del cerchio stesso. La corona è formata da 9 forme geometriche piene, simili a petali appuntiti. L’intero disegno composto dal cerchio, dalla q e dalla corona, può essere utilizzato anche da solo, a rappresentare simbolicamente l’intero marchio. Il marchio può essere utilizzato in tutti i colori”*

In data 16 dicembre 2011, la società Klishè s.r.l. ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio italiano sopra citata, sulla base dei seguenti diritti anteriori: marchio nazionale figurativo n. 1440169, registrato in data 29 marzo 2011; marchio nazionale figurativo n. 1348235, registrato in data 28 settembre 2010; domanda di marchio comunitario figurativo n.91 79508, depositata in data 16 giugno 2010.

Il marchio della opponente risulta così descritto. *‘il marchio è costituito dalla dicitura LAUQUEN in caratteri maiuscoli di fantasia, avente la lettera a mancante del tratto orizzontale. Tale dicitura è sovrastata dal disegno di tre cornici concentriche di forma quadrata tagliate centralmente da tre linee verticali parallele di forma serpeggiante’.*

L’opponente sosteneva la sussistenza di un rischio di confusione, essendo integrati i presupposti di legge, ed in particolare dell’art. 12, comma 1, lett. d), del CPI.

L’Amministrazione accoglieva l’opposizione per i prodotti delle classi 3, 21 e 25; riteneva invece che la domanda potesse proseguire il suo iter amministrativo per le classi 14 e 21

Avverso la detta decisione ricorre innanzi a questa Commissione la Casillo sulla base di quattro motivi .

Motivi della decisione

Con il primo di ricorso la Casillo censura la valutazione relativamente alla prevalenza dell'elemento denominativo rispetto a quello figurativo in relazione alla natura complessa dei marchi.

Con il secondo motivo lamenta l'inadeguato confronto dell'elemento figurativo e dell'aspetto grafico d'insieme.

Con il terzo motivo deduce l'inadeguatezza dell'analisi dell'elemento denominativo

Con il quanto motivo obietta in ordine alla individuazione del pubblico di riferimento.

Va premesso che i marchi in questione sono marchi complessi costituiti da una parte figurativa e da una parte denominativa.

Come è noto ,secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del

giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come privative. r.d. menzionato. (ex plurimis 24620/10).

Nel caso di specie nessuna controversia sussiste in ordine alla parte figurativa dei due marchi .

Come già riportato nella parte narrativa la parte figurativa del marchio della opponente è costituita una lettera “q “ maiuscola, dello stesso carattere della scritta “la queen “ , racchiusa in un cerchio ad essa concentrico, di spessore simile. La lettera è contenuta nel cerchio, tranne metà della sua gambetta che fuoriesce dal cerchio, in basso e verso destra. Sulla parte superiore del cerchio insiste una corona

stilizzata che si distanzia leggermente dal bordo del cerchio stesso. La corona è formata da 9 forme geometriche piene, simili a petali appuntiti.

La parte figurativa del marchio della richiedente è invece costituita dal disegno di tre cornici concentriche di forma quadrata tagliate centralmente da tre linee verticali parallele di forma serpeggiante.

E' pacifico che le due parti figurative sono totalmente diverse l'una dall'altra.

Il cuore dei due marchi è costituito peraltro dalla parte denominativa che consiste nella parola "la queen " per il marchio della opponente e nella parola "lauquen" per il marchio della richiedente (in verità al posto della a il marchio della richiedente ha una v rovesciata)

Il provvedimento impugnato ha effettuato, al fine di accertare la somiglianza tra i marchi ,il seguente raffronto tra le due denominazioni.

"A livello visivo

Il marchio figurativo anteriore è costituito dalla scritta in caratteri stampatello standard della parola di sette lettere, di cui la prima "L", la seconda scritta in forma stilizzata, senza la linea orizzontale tra le

due linee convergenti, a mo' di "V" rivoltata, ed a seguire le altre cinque "UQUEN". ... (omissis)

Il marchio figurativo contestato è costituito dalla scritta in caratteri stampatello di due parole, per un totale di sette lettere, "LA QUEEN", ... (omissis)

I due segni somigliano nella misura in cui condividono sei delle sette lettere dell'elemento verbale, ovvero la prima lettera L, le tre lettere QUE (rispettivamente quarta, quinta e sesta del marchio anteriore, e terza, quarta e quinta del marchio opposto), e l'ultima lettera N.

Quanto alla seconda lettera del marchio anteriore, rappresentata graficamente nel modo sopra descritto, si ritiene che la stessa, contrariamente a quanto asserito dal richiedente, sia percepita come una lettera "A"; difficilmente, infatti, il consumatore medio sarà in grado di attribuire alla seconda lettera del marchio anteriore il significato della lambda dell'alfabeto greco.

Va peraltro osservato che la mancanza della linea orizzontale tra le due linee convergenti appare elemento trascurabile dal punto di vista visivo, di modo che tale lettera non potrà che essere percepita se non

come una “A”.

Per contro, i marchi differiscono in quanto il primo è costituito da una parola ed il secondo da due parole, per la presenza nel marchio anteriore della terza lettera “U”, e nel marchio opposto della sesta lettera “E”, nonché per la presenza degli elementi figurativi sopra descritti.

Alla luce di quanto sopra, il grado di somiglianza tra i due marchi **deve** ritenersi complessivamente medio-basso.

A livello fonetico

Il marchio anteriore è composto di tre sillabe e verrà pronunciato “la-u-quen”(omissis)

Il marchio opposto composto di due parole, per un totale di due sillabe, verrà pronunciato “la-quin”; al riguardo, va precisato che la seconda ~ è un termine di “basic english” e quindi il consumatore medio sarà in grado di pronunciarlo correttamente, ovvero “quin”.

I marchi in conflitto dunque coincidono per la pronuncia della prima sillaba, e delle prime due e dell’ultima lettera rispettivamente della terza e della seconda sillaba.

Per contro, i due marchi differiscono per la presenza di una sillaba in più nel marchio anteriore e per la diversa pronuncia della seconda lettera (“e” ed “i”) rispettivamente della terza e della seconda sillaba.

A livello concettuale

Il marchio anteriore non ha alcun significato per il consumatore italiano: difficilmente infatti, ~ di attribuire a tale termine il riferimento alla città argentina, scarsamente conosciuta.

Il marchio opposto per contro sarà percepito come un gioco di parole, tra l’articolo determinativo “LA” ed il termine inglese “QUEEN”, facilmente percepibile a consumatore medio, che rimanda all’immagine di una regina.

L’elemento figurativo sarà percepito come richiamo alla lettera iniziale dell’elemento verbale “QUEEN”, nonché alla figura della regina, come confermato dalla presenza della corona sulla figura.

I marchi in conflitto dunque non sono concettualmente simili.”

La Commissione ritiene il dianzi riportato raffronto sostanzialmente corretto , non appaiono però condivisibili le conclusioni cui è pervenuto l’Ufficio.

In sostanza a livello visivo ed al livello fonetico la somiglianza tra le due scritte appare di un livello medio basso, come evidenziato dal provvedimento impugnato, mentre invece a livello concettuale i due segni sono del tutto dissimili, evocando la denominazione in lingua inglese del marchio della opponente, comunemente nota anche in Italia, il concetto di regina, mentre invece il segno denominativo della richiedente non ha alcun significato specifico nella lingua italiana non essendo comunemente noto al consumatore il possibile riferimento ad una città argentina.

Nel caso di specie non è stata oggetto di allegazione né di decisione il carattere forte o debole del segno distintivo "la queen"

Come è noto, la distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente

l'idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante.(Cass 13178/04; Cass 1906/10)

Ritiene comunque la Commissione che ,anche a voler ritenere il segno denominativo “la queen” forte, in quanto di fantasia rispetto al prodotto, nel caso di specie non sussisterebbe comunque confondibilità tra i due segni.

Il nucleo ideologico della parola “queen” è costituito dall’idea della regalità trasferita per traslato sulla qualità dei prodotti costituente prestigio per i consumatori che li acquistano.

Nulla di tutto ciò si rinviene evidentemente nella parola “lauquen “.

Deve pertanto escludersi che tale ultimo termine contenga il nucleo ideologico caratterizzante il marchio della opponente e che di conseguenza, in assenza di significative somiglianze visive o fonetiche, sussista rischio di confondibilità dei segni in relazione ai consumatori che ,se dotati di un medio livello di attenzione come è ragionevole presumere per il pubblico di riferimento per i prodotti per chi è chiesta la registrazione del marchio, sono in grado di percepire il diverso contenuto ideologico dei due segni .

Deve infine aggiungersi che, ancorchè nel caso del marchio complesso non possa applicarsi il principio generale per il marchi non complessi, secondo cui l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica,(Cass. 1906/10), tuttavia non può non rilevarsi che quando , come nel caso di specie, il cuore del marchio complesso sia incluso e contornato da altri segni (nel caso di specie a carattere figurativo) aventi un rilevante impatto visivo idonei a caratterizzare il marchio , ciò non può non avere un riflesso anche nella valutazione dell'effetto di confondibilità che un marchio può avere rispetto ad altro in precedenza registrato.

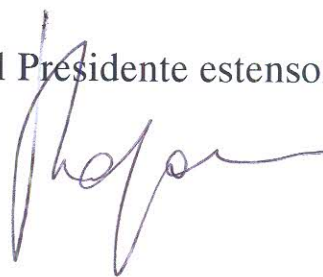
In conclusione il ricorso va accolto con annullamento della decisione del Ministero dello Sviluppo economico del 12.2.14 e condanna della Klishè srl al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo . Va inoltre disposto che l'Amministrazione proceda alla registrazione del marchio della ricorrente anche per le classi 3,21 e 25.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla la decisione del Ministero dello Sviluppo economico del 12.2.14 e condanna della Klishè srl al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 4000,00,oltre accessori di legge . Dispone che l'Amministrazione proceda alla registrazione del marchio della ricorrente anche per le classi 3,21 e 25.

Roma 27.9.14

Il Presidente estensore



Depositata in Segreteria

Addi 20 novembre 2014

IL SEGRETARIO

