

RICORSO N. 7306

UDIENZA DEL 01.07.2013

SENTENZA N. 13/13

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;

Ascoltato il rappresentante della parte ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Tessiform S.p.a.

contro

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

* **** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa De Rigo proponeva opposizione alla domanda di registrazione del marchio LOIZA depositata dalla spa Tessilform chiedendone il rigetto per apparecchi e strumenti ottici della classe 9 e per servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita di occhiali e astucci per occhiali (classe 35); reclamava la similarità, fonte di confusione nel pubblico di riferimento, di tale segno con tre proprie registrazioni anteriori di marchio, uno italiano (LOZZA) nella classe 9 e due comunitari (LOZZA 1878 e LOZZA since 1878) nelle classi 9 e 35.

L'UIBM premetteva –innanzitutto– che prodotti e servizi contrassegnati dai reciproci marchi erano identici e che i segni confrontati LOZZA 1878 e LOIZA erano sostanzialmente simili stante le loro coincidenze visive e fonetiche, non bastando a differenziarli l'elemento numerico aggiunto al primo (1878), mera indicazione cronologica con valenza descrittiva priva di appiglio prioritario nella memoria del pubblico.

Assumendo poi che il marchio anteriore aveva una valenza distintiva normale ne' quello del richiedente godeva di particolare notorietà al momento di deposito della domanda, assumeva che i segni in conflitto presentavano una chiara somiglianza sotto il profilo visivo e fonetico non compensata dalla differenza tra le terze lettere "Z" ed "I" degli elementi verbali dei segni, tenuto conto che l'identità della prima parte andava considerata notoriamente la più significativa in sede di valutazione del rischio di confusione.

L'Ufficio, di conseguenza, rifiutava la registrazione del marchio richiesto rilevando la sussistenza –per identità di prodotti e servizi– del rischio confusorio anche per un pubblico caratterizzato da elevata attenzione, assorbita ogni ulteriore valutazione sugli altri diritti anteriori invocati dall'opponente e poneva a carico del richiedente l'onere delle spese.

Proponeva ricorso la Tessilform prendendo a riferimento il solo marchio avversario LOZZA 1878 e rilevandone le difformità rispetto al proprio LOIZA sotto l'aspetto visivo (per numero di lettere che rendeva l'uno di lunghezza doppia dell'altro, per la diversità della consonante "Z" dalla vocale "I", per la presenza del numero 1878), sotto l'aspetto fonetico (la doppia "Z" di LOZZA portando ad una pronuncia più aspra rispetto al suono più dolce conferito dalla lettera "I" dopo la "O" di

LOIZA),sotto il profilo concettuale in quanto privi di significato per il pubblico italiano come riconosciuto dalla stessa decisione impugnata.

Sottolineava che la presenza del numero 1978 nel marchio LOZZA con la medesima rilevanza grafica ne rafforzava la diversita' come elemento aggiuntivo caratterizzante rispetto a LOIZA e che i prodotti contestati (apparecchi e strumenti ottici)appartenevano ad una categoria merceologica oggetto di acquisti selezionati con accuratezza ,attenta ponderazione e confronto attuato con la mediazione del negoziante donde era da escludere un qualsiasi rischio di confusione

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

Depositava osservazioni in replica la resistente De Rigo insistendo per la conferma della decisione dell'UIBM con rigetto della domanda di registrazione della Tessiform e rifusione dei costi del procedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il confronto tra segni ,al fine di ricercarne 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,cioe' come un "tutt'uno"che prescinde dai dettagli che non abbiano funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme ed e' destinato a rimanere come tale impresso nella di lui memoria.

Ebbene e' agevole riscontrare dall' "impressione generale" ricavata dai segni in conflitto -come esattamente messo in luce dall'Ufficio-che la somiglianza e' notevole ne' sminuita dagli elementi evidenziati dal ricorrente che non paiono cosi' "salienti"da orientare la percezione del consumatore.

Invero il fatto che il segno della ricorrente (LOIZA)sia di diversa lunghezza rispetto al marchio della rispondente (LOZZA 1878) in ragione della presenza aggiuntiva del numero 1878 abbinato alla dicitura LOZZA ovvero differisca nella sostituzione della lettera "i" alla lettera "z" e' del tutto irrilevante al fine di escludere rischi confusori.

Trattasi ,infatti, di elementi oltremodo marginali assumendo -l'uno-valenza storico-descrittiva nella percezione del pubblico di riferimento che serbera' piuttosto nel ricordo la denominazione *tout court* (anziche' il dato numerico di prassi utilizzato per indicare l'anno di inizio dell'attivita' o della commercializzazione del

marchio);rappresentando ,l'altro, mera sostituzione letterale ("i" al posto di "z") di portata insignificante anche sotto il profilo fonetico ,vista la posizione centrale (e dunque meno avvertibile dal pubblico)conservata in parole con identiche sequenze iniziali(LO)e finali(ZA)dove soprattutto le prime attraggono l'attenzione del consumatore.

Ne' la circostanza che i prodotti contrassegnati(occhiali)siano destinati ,oltre che agli operatori specialistici ,ad un pubblico particolarmente avveduto nella scelta degli articoli,basterebbe ad evitare possibilita' di confusione ,entrando in gioco non tanto il raffronto tra i marchi quanto la selezione di un modello sotto il profilo estetico e di adattabilita' al viso dell'acquirente che ,lungi dall'aver modo nell'occasione di porre vicino le parole LOZZA e LOIZA ,continuera' a tenere a mente un marchio unico con medesima"assonanza".

Come si e' detto ,non contano nel giudizio comparativo i dettagli,specie se privi di carattere "spiccato"nell'economia del segno,posto che il consumatore ,al momento della scelta ,difficilmente sara' in grado di procedere ad un loro raffronto analitico; con la conseguenza che eventuali differenze -ove anche avvertibili in presenza diretta di entrambi i marchi -finirebbero comunque per svanire sul piano mnemonico.

La assimilazione grafica e visiva delle due denominazioni (pur prive di coincidenze concettuali) porta dunque la Commissione a confermare il giudizio dell'Ufficio e le motivazioni adottate a sostegno della decisione impugnata .

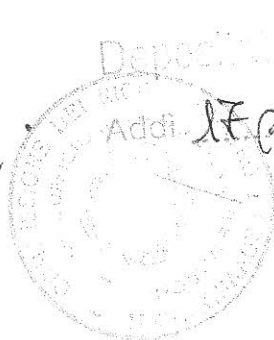
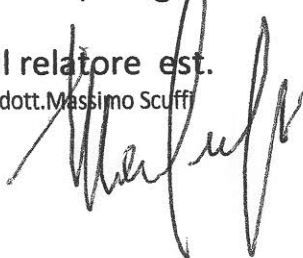
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato a pagare alla parte resistente le spese del procedimento che si liquidano-secondo i parametri di cui al DM 140/2012 -su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introductiva e decisoria)in complessivi € 3000,00

PQM

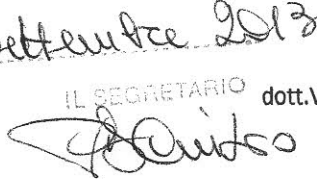
La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di soccombenza liquidate come da motivazione in complessivi € 3000,00

Roma, 1 luglio 2013

Il relatore est.
dott. Massimo Scuffi



IL SEGRETARIO



Il Presidente

dott. Vittorio Ragonese

