

RICORSO N. 7303

SENTENZA N. 15/13

UDIENZA DEL 13.5.2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli Ill.mo Signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Dott. Vittorio Ragonesi | Presidente |
| 2. Prof. Avv. Giorgio Florida | Relatore |
| 3. Dott. Francesco Antonio Genovese | Componente |

- sentito il relatore Prof. Avv. Giorgio Florida;

- ascoltati i rappresentanti delle parti;

- letti gli atti,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Quimi Romar S.L.,

contro

Ditta Chris di Ceccarelli Maria Cristina.

* * *

1.- Fatto e svolgimento del procedimento.

In data 31 maggio 2011 la ditta Chris di Ceccarelli Maria Cristina ha depositato domanda di marchio n. SA2011C000173 avente ad oggetto il segno figurativo "*Acqua di Amalfi*", per i prodotti nella Classe 3: Profumi, pubblicata in data 5 agosto 2011.

In data 3 novembre 2011, la Quimi Romar S.L. ha presentato opposizione contro tutti i prodotti compresi nella Classe 3 (Profumi) della domanda di marchio italiano sopra citata sulla base del suo marchio denominativo anteriore "*Amalfi*".

L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma 1, lettere c) e d) C.P.I., nonché il corrispondente art. 8 del Regolamento 207/2009.

L'opponente ritiene che il marchio opposto sia sostanzialmente

identico al marchio anteriore, tenuto conto in particolare che le diciture "Acqua di" e "Parfum" sono meramente descrittive dei prodotti che la domanda di marchio rivendica, cioè Profumi. Pertanto, l'opponente ritiene che la parola "Amalfi", rappresenti il cuore del marchio opposto. Esiste inoltre, a parere della titolare del marchio anteriore, una totale identità dei prodotti rivendicati dalla controparte con i prodotti rivendicati dalla società opponente. L'opponente infine ha asserito che il marchio comunitario Amalfi ha acquisito notorietà sul mercato, in ragione del grande ed intenso uso; all'uopo, la società opponente ha depositato documentazione che attesterebbe la notorietà dal marchio comunitario "Amalfi".

La società resistente ha precisato che la denominazione del marchio, di cui chiede la registrazione, è stata individuata al fine di trasmettere alla clientela la percezione di un prodotto legato al territorio come quello di Amalfi, sancendo quindi in maniera inequivocabile il legame con il luogo dove è commercializzato il prodotto. Ha sostenuto poi che non sussisterebbe il rischio di confusione, atteso che, oltre alla diversa denominazione, il marchio opposto è caratterizzato da simboli e segni grafici del tutto originali, che rimandano alla tradizione dell'Antica Repubblica Marinara di Amalfi. Infine, sempre secondo la resistente, non potrebbe esservi alcuna confusione in quanto la stessa svolge un'attività ben individuata anche nella denominazione sociale, distinta dalle attività generiche svolte dall'opponente.

Con atto in data 6 giugno 2012 la ditta Chris ha presentato memoria all'U.I.B.M. avverso l'opposizione.

Con decisione n. 02/2012 in data 26 novembre 2012 l'U.I.B.M. ha confermato la fondatezza dell'opposizione. L'esaminatore, dott. Andrea Costa, ha emanato la seguente decisione: 1) l'opposizione n. 196/2011 è accolta per tutti i prodotti contestati; 2) la domanda di marchio è respinta nella sua totalità; 3) il titolare del marchio opposto sopporta l'onere della spesa per l'importo complessivo liquidato in Euro 550,00.

2.- Sul ricorso.

Con ricorso ex art. 135 C.P.I. alla Commissione dei Ricorsi dell'U.I.B.M. spedito in data 2 febbraio 2013, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso con riforma della decisione dell'U.I.B.M. n. 2/2012 e per conseguenza di procedere alla registrazione del marchio italiano

"Acqua di Amalfi" n. SA2011C000173 del 31 maggio 2012, oltre alla condanna della resistente alle spese di primo e secondo grado.

Nel suo ricorso la ricorrente ha asserito che l'Esaminatore preposto alla valutazione del marchio nella procedura di opposizione n. 196/11 promossa da Quimi Romar S.L. in primo grado, non avrebbe considerato la qualità di "*marchio d'insieme*", né la peculiarità dei prodotti rivendicati in tal modo ritenendo il marchio successivo confondibile con il diritto comunitario anteriore di Quimi Romar.

3.- Sulla somiglianza dei marchi.

Operando il raffronto fra "*Amalfi*" e "*Acqua di Amalfi*", è evidente che il marchio anteriore è costituito graficamente dalla parola "*Amalfi*" di sei lettere interamente contenuta nel marchio successivo. Si tratta concettualmente del nome della cittadina ed il marchio è un puro denominativo. L'acqua concettualmente riporta al francese "*eau*" che indica generalmente fragranze odorose come i profumi ed è perciò non solo descrittivo del prodotto, ma anche evocativo del prodotto stesso e del marchio concorrente della Quimi Romar.

Come giustamente sostiene l'esaminatore in primo grado, Amalfi individua nell'immaginario del consumatore medio italiano e comunitario la località in provincia di Salerno. Inoltre come è logico, siccome nella valutazione del rischio di confusione occorre tenere presente gli elementi dominanti presenti nei marchi che si confrontano, posto che il marchio anteriore è costituito dalla sola parola "*Amalfi*", il raffronto va fatto con riferimento a tale parola e alla sua rilevanza nel marchio successivo. D'altronde, con riguardo ai marchi complessi, nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott nella causa C-334/05P davanti alla Corte Europea si rileva che, come sostenuto nella sentenza *Matratzen*, T-6/01, non va escluso che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa essere determinata da circostanze dominate da una o più delle sue componenti. Si ha marchio d'insieme e non un marchio complesso quando il segno è composto da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva e tale marchio è validamente registrabile se per effetto della combinazione dei suoi componenti raggiunge quella soglia minima di distanza concettuale dal prodotto.

Ciò premesso, il marchio della ricorrente non è un marchio

d'insieme ed in ogni caso trae la sua capacità distintiva proprio dall'abbinamento alla parola "*Amalfi*" che ne è l'elemento dominante comune al marchio anteriore e che gli conferisce capacità individualizzante e necessaria distanza concettuale dal prodotto che la parola comune "*acqua*" non rende. Ne deriva che i segni sono simili e altamente confondibili, anche per via della rinomanza acquisita sul mercato dal marchio anteriore nell'ambito dei profumi con il nome "*Amalfi*".

4.- Sussistenza del rischio di confusione tra i prodotti.

La ricorrente sostiene che non ci sarebbe conflitto tra i propri prodotti in classe 3 e quelli di Quini Romar. Per la ricorrente i propri prodotti sono profumi e non acqua di colonia. Per questo il marchio "*Acqua di Amalfi*" non sarebbe descrittivo di prodotti che non richiamano l'acqua di colonia cui potrebbe accostarsi il termine "*acqua*". In ragione della diversa tipologia dei prodotti vi sarebbe diversità con il marchio di Quimi Romar e non ci sarebbe confusione.

Sostiene la ricorrente, inoltre, che la specificità della propria rivendicazione in classe 3, che riguarda solo i profumi, fugherebbe ogni rischio di confusione con le rivendicazioni più generiche della Quini Romar che indica i seguenti prodotti in classe 3: preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lucidare e sgrassare ed abrasere, saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli e dentifrici. Ci sembra che queste argomentazioni siano sostanzialmente sbagliate in fatto e in diritto. Infatti la circostanza per la quale il codice identificativo A0142 dell'acqua di colonia sia diverso dal codice P0833 dei profumi è irrilevante trattandosi solo di segni identificativi come il codice a barre di un prodotto e non della categoria. Pertanto c'è una certa somiglianza sulla natura del prodotto. Infatti, come ritiene l'U.I.B.M., nella rivendicazione di Quimi Romar esiste anche la voce "*profumeria*" nella quale i profumi di controparte sono inclusi. Nella decisione del 12.8.2011 *Flamagas Giad* B1650954 dell'UAMI si legge che se un marchio viene rivendicato o è stato registrato solo per alcuni prodotti in particolare, ma non è possibile circoscriverlo operando delle specificazioni talmente specifiche tali da operare delle significative distinzioni, la protezione, e quindi in quel caso anche la prova d'uso fornita, per quei prodotti copre l'intera categoria.

5.- Conclusioni.

conferma la sussistenza del suddetto rischio. Infatti, può esistere un rischio di confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi allorché la somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande. Nella specie i prodotti designati dal marchio richiesto e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore sono identici. Tale identità ha per corollario che le eventuali differenze tra i segni in causa sono attenuate.

In conclusione, la Commissione dei Ricorsi ritiene che l'impressione complessiva prodotta dal marchio opposto ("*Acqua di Amalfi*") possa indurre il pubblico a ritenere che i prodotti provengono da un'azienda quanto meno collegata a quella titolare del marchio anteriore, nel qual caso esiste un rischio di confusione.

Le conclusioni sopra rassegnate inducono a ritenere non necessario, per ragioni di economia della decisione, prendere in considerazione le argomentazioni dell'opponente a sostegno dell'asserita notorietà del marchio anteriore.

P.Q.M.

la Commissione dei Ricorsi reputa che la decisione 2/2012 sia inoppugnabile e non può non essere seguita pedissequamente.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2013

(Dott. Vittorio Ragonesi)

(Prof. Avv. Giorgio Floridia)

(Dott. Francesco Antonio Genovese)

Giorgio Floridia

Depositato in Segreteria

Addi *11 novembre 2013*

IL SEGRETARIO

P. Scuto

