



*Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione generale per la tutela della proprietà  
industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le

STUDIO LEGALE SPHERIENS

PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13 / VIALE DON MINZONI 1  
50129 FIRENZE

A: OLLARI ALBERTO

VIA BROCHEREL 4 - 11100 AOSTA

Roma, il 23/06/2021

Oggetto: Opposizione 652018000035367 - decisione

Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industriale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Il Dirigente della Div. II

*Giulia Ponticelli*

# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI  
DIVISIONE II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione

## OPPOSIZIONE N. 652018000035367

La Società **On Clouds GmbH**, rappresentata dallo Studio Legale Spheriens, corrente in Piazza della Libertà, 13, 50129 - Firenze, ivi domiciliata in qualità di opponente,

### CONTRO

Il Sig. **Alberto Ollari**, domiciliato in Via Brocherei, 4, 11100 - Aosta, in qualità di richiedente,  
L'esaminatore Francesco Brigo emana la seguente

### DECISIONE

- L'opposizione n. **652018000035367** è **da accogliere integralmente**.
- La domanda di registrazione di marchio n. 302017000139993 è **da respingere integralmente**;
- Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall'opponente per complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed € 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento.

### FATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Sig. Alberto Ollari, in data 5.12.2018 ha presentato domanda di registrazione nazionale n. 302017000139993 per il segno figurativo,

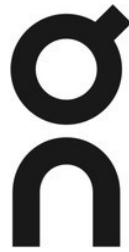


per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alla classe n. 25

2. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 79 del 20.3.2018.

3. Nei confronti della citata domanda, la Società On Clouds GmbH, in data 20.6.2018, ha depositato un atto di opposizione basato

- sul marchio internazionale figurativo, registrazione n. 1035684 del 4.2.2010 estesa all'Unione Europea,



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 25 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza.

- sul marchio internazionale denominativo, registrazione n. 1050016 del 21.4.2010 estesa all'Italia,

**ON**

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 25 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza.

#### **MOTIVAZIONE**

##### **SUL RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA d)**

4. Sussiste un rischio di confusione ex art. 12, co. 1, lett. d) del C.P.I., se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra o, infine, che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

#### **ESAME DEI PRODOTTI**

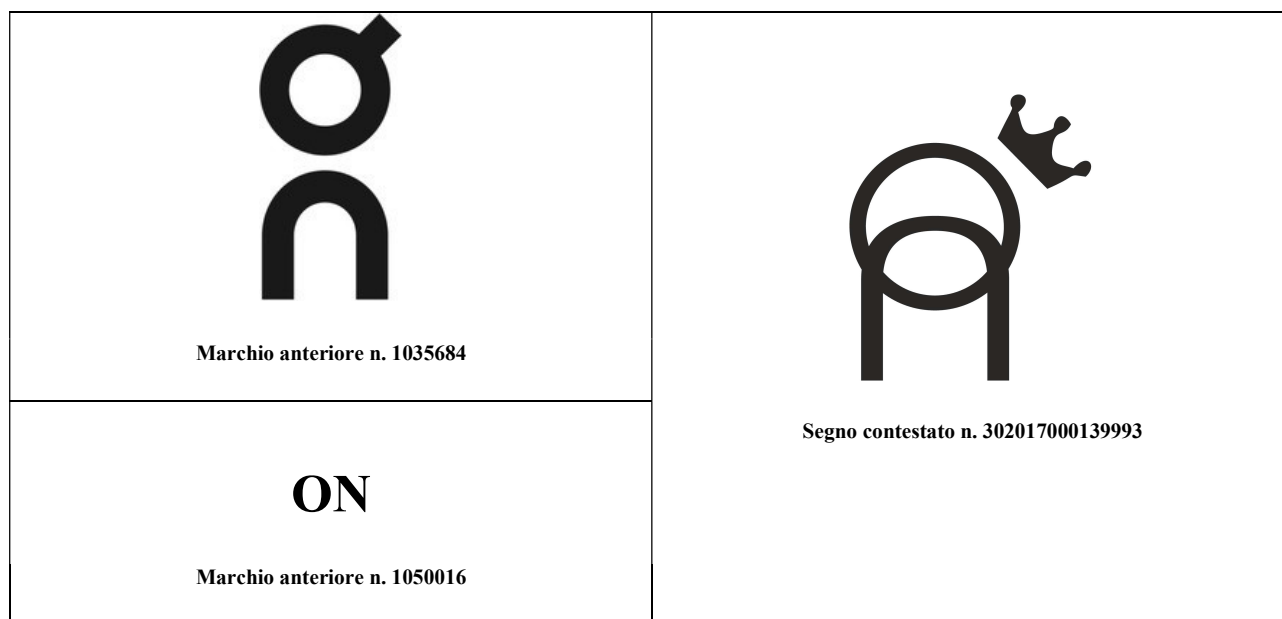
5. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti, includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

6. I **prodotti su cui si basa l'opposizione** sono i seguenti:

- per il marchio internazionale figurativo, reg. 1035684 del 4.2.2010,
  - della **classe 25**: *abbigliamento; calzature; cappelleria;*
- per il marchio internazionale denominativo, reg. n. 1050016 del 21.4.2010,
  - della **classe 25**: *abbigliamento; calzature; cappelleria;*

7. I **prodotti contro cui** l'opposizione è rivolta appartengono alla **classe 25** e sono i seguenti: *articoli di abbigliamento*.

8. I prodotti rivendicati dal segno del richiedente rientrano tra i prodotti rivendicati dai marchi dell'opponente e per questo sono **identici**.



### Confronto tra segni

9. Preliminarmente, per ragioni di economia procedurale, nel confronto, si prenderà in considerazione soltanto i marchi dell'opponente che, anche tenuto conto della presenza di elementi grafici, appaiono nel complesso avere a prima vista il maggior numero di punti in comune rispetto al segno del ricorrente, vale a dire il marchio figurativo internazionale, reg. n. 1035684 del 4.2.2010.

10. Il segno del richiedente è figurativo e si compone di un cerchio nero che ricorda una lettera "O", di un elemento curvilineo nero parzialmente sovrapposto al cerchio, simile ad un ferro di cavallo, rivolto verso il basso e che ricorda una lettera "N" minuscola; in alto a destra dell'elemento circolare è collocata la raffigurazione di una corona nera a tre punte leggermente inclinata verso destra e verso il basso. Il segno dell'opponente, anch'esso figurativo, è composto da un cerchio nero che ricorda la lettera "O", da un tratto nero posto in alto a destra dell'elemento circolare, da un curvilineo nero simile ad un ferro di cavallo rivolto verso il basso che ricorda una lettera "N" minuscola e collocato sotto il cerchio.

11. Sotto il profilo **visivo**, il segno del richiedente è identico per il cerchio nero e per la figura curvilinea a forma di ferro di cavallo che sono presenti anche nel segno anteriore e nella misura in cui tutti gli elementi grafici sono neri; è simile nella misura in cui il cerchio si trova sopra la figura curvilinea e per la collocazione di un ulteriore elemento compositivo collocato nel quadrante in alto a destra nella stessa posizione; risulta differente nella misura in cui i segmenti di cui è composto il

curvilineo sono secanti al cerchio, mentre nel segno dell'opponente le figure geometriche non si toccano; è differente anche per la raffigurazione di una corona che invece non è presente nel segno anteriore.

12. Dal punto di vista mnemonico percettivo si riscontrano molti punti in comune. In primo luogo entrambi i segni sono composti in prevalenza dagli stessi elementi geometrici, vale a dire il cerchio, il curvilinea orientato verso il basso; da notare anche che il tratto obliquo collocato nel segno anteriore in alto a destra del cerchio può essere associato alla corona presente nel segno contestato - pure questa in alto a destra - perché visivamente ad una lettura veloce suggerisce una sorta di via di fuga verso il medesimo quadrante visivo. Tali elementi forniscono all'osservatore informazioni primarie essenziali in merito alla struttura compositiva e di orientamento spaziale; si tratta di informazioni che prevalgono a livello mnemonico rispetto all'esistenza di una sovrapposizione tra le figure geometriche che risultano invece secondarie perché forniscono una serie di specifiche di dettaglio ma solo per chi si sofferma ad analizzare il segno con più attenzione. Pure l'immagine della corona risulta essere un elemento grafico secondario perché in tale contesto è privo di legame con il resto. Inoltre l'assenza di cromatismo e l'uso del nero in entrambi i segni è da considerarsi come un altro importante punto di contatto. Rilevante è poi il fatto che nel processo di lettura dell'immagine del segno contestato, che va da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, l'osservatore percepisce il cerchio, il curvilinea e poi la corona e che le prime due, quelle che rimangono impresse in memoria con più forza, sono le figure geometriche in comune con il segno dell'opponente. Il numero ed il peso degli elementi che i segni hanno in comune sono prevalenti ed influiscono nel fornire un'impressione di forte somiglianza. Per tutti questi motivi essi sono da considerarsi **simili in grado medio – elevato**.

13. Sotto il profilo **fonetico**, bisogna considerare che entrambi i segni ricordano le due lettere dell'alfabeto "O" ed "N" e che la corona presente nel segno contestato sarà probabilmente interpretata come un simbolo più che altro emotivo elogiativo che sarà difficilmente citata durante l'acquisto; per questo il segno del richiedente sarà letto / o – en – ne / oppure / on /, oppure / o – en – ne – co – ro – na /, oppure / on – co – ro – na /; quello dell'opponente si legge sarà letto / o – en – ne / oppure / on /. I segni sono da considerarsi **identici** o, tutt'al più, in caso di lettura del simbolo della corona **simili in grado elevato** per la posizione principale delle sillabe in comune.

14. Sotto il profilo **concettuale** i segni, pur di fantasia, sono memorizzabili principalmente attraverso il riferimento alle due lettere dell'alfabeto ed in misura molto limitata per la corona che, in quanto copricapo regale, assume un significato puramente elogiativo e vagamente decorativo. Inoltre "O+N" è interpretabile come "ON", termine inglese che tradotto indica un dispositivo che sta funzionando o un avverbio di posizione che indica nel caso di abbigliamento un qualcosa che si indossa. Dal punto di vista semantico dunque i segni sono da considerarsi **identici** o, tutt'al più, per la presenza della corona, **simili in grado molto elevato**.

15. In sintesi i segni a confronto, tenuto conto delle somiglianze visive e fonetiche e concettuali, come pure del loro peso sono da considerarsi **simili in grado elevato**.

#### **Elementi distintivi e dominanti dei segni**

16. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione fra due marchi in conflitto deve basarsi sull'impressione di insieme da essi prodotta,

tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conservi in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

17. Nel caso in questione, in entrambi i segni non è presente alcun elemento che può essere considerato come distintivo o dominante (visivamente appariscente).

#### **Sul carattere distintivo del marchio anteriore**

18. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e verificare se i marchi siano dotati o meno di un carattere distintivo elevato, occorre valutarne globalmente l'idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali sono stati registrati come provenienti da un'impresa determinata, quindi, a distinguere i prodotti o i servizi cui si riferiscono da quelli di altre imprese. In tale valutazione è prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del marchio e in particolare le sue qualità intrinseche, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per il quale è stato registrato (sent. Corte di Giustizia 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH Vs Klijsen Handen B.V., par. 28). Il carattere distintivo di un marchio dipende poi dalla sua notorietà in virtù dell'uso e del suo carattere intrinseco senza omettere il giudizio sulla sua forza o sulla sua debolezza (in tal senso la Decisione UIBM n. 32/2012, 27/10/2014, punto 52).

19. Nel caso in questione l'esame del carattere distintivo si baserà esclusivamente sul profilo intrinseco dei marchi in quanto l'opponente non ha invocato alcuna distintività accresciuta.

20. Sotto tale profilo, si rileva che i marchi dell'opponente godono di un **carattere distintivo elevato** per l'assenza di alcun riferimento ai prodotti rivendicati o ad una loro caratteristica. Per questo motivo quello dell'opponente è da considerarsi come un marchio **forte** e con un ambito di tutela particolarmente ampio e neppure eccessivamente limitato.

#### **SUL PUBBLICO DI RIFERIMENTO E SUL LIVELLO DI ATTENZIONE.**

21. Si ritiene che il consumatore medio sia ragionevolmente attento ben informato ed avveduto. Va comunque ricordato che il livello di attenzione del consumatore può variare a seconda della categoria di beni o di servizi in questione. I prodotti contrassegnati dai marchi dell'opponente sono diretti ad pubblico composto da consumatori normalmente attenti ed avveduti.

#### **VALUTAZIONE GLOBALE, ALTRI ARGOMENTI**

22. Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive fonetiche e concettuali. Tale valutazione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione in particolare degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Il giudizio deve essere poi condotto valutando l'impressione sul pubblico di riferimento *attraverso un raffronto tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro*" (così Cass. Sez. I, Sent. N. 4405 del 28.2.2006). A tal proposito va evidenziato il fatto che il consumatore medio ha raramente la possibilità di operare una comparazione diretta tra i differenti marchi, dovendo invece fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva in memoria in virtù dei precedenti acquisti. La valutazione globale implica inoltre un certo giudizio di interdipendenza tra fattori che entrano in

---

considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti / servizi. Così un tenue grado di somiglianza tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra segni o viceversa.

23. Nel caso in questione i **prodotti** rivendicati dal segno del richiedente oggetto di opposizione sono stati trovati **identici** a quelli rivendicati dal marchio dell'opponente; il **segno** del richiedente è stato trovato **simile in grado elevato** a quello dell'opponente per la presenza e la collocazione degli stessi elementi geometrici che li compongono e per la loro associabilità con le medesime lettere dell'alfabeto "O" ed "N" minuscola: nel corso dell'analisi visiva si è notato come nel processo percettivo di riconoscimento e di memorizzazione risultino essenziali e determinanti le informazioni circa la presenza in entrambi i segni di un cerchio e di un curvilinea simile ad un ferro di cavallo, come pure quelle di un elemento grafico che suggerisce una sorta di via di fuga nella lettura dell'immagine; le informazioni relative alla loro posizione spaziale e della presenza di una corona al posto di un trattino, si dimostrano secondarie ed incidono in misura assai minore nell'impressione di somiglianza che prevale; si è visto poi come la lettura e la collocazione delle due lettere dell'alfabeto generino una forte somiglianza sotto il profilo fonetico; infine, i segni pur di fantasia, risultano percepibili per i singoli elementi grafici e soprattutto per il portato semantico della medesima sequenza "O - N", che è interpretabile come elemento prepositivo o avverbale esistente nella lingua inglese.

24. Quelli dell'opponente sono **marchi forti** a cui si deve riconoscere un ampio ambito di protezione giuridica per il grado elevato di distintività riscontrabile dovuto all'assenza di qualsiasi riferimento ai prodotti rivendicati o alle loro caratteristiche. In merito a segni dotati di forza particolare, la giurisprudenza di riferimento si è espressa ritenendo che la coesistenza di altri marchi possa essere ammessa solo laddove quello concorrente presenti differenze ontologiche veramente di rilievo rispetto ai marchi a confronto, tali cioè da rendere la propria identità sostanziale, ovvero il proprio nucleo logico espressivo, quello che cioè costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume caratterizzandolo, **non sovrapponibile anche minimamente**, a quello del marchio anteriore. (in tal senso sent. Comm. Ricorsi UIBM, n.5/2014 che richiama la sent. della Corte di Cassazione n. 1487/07). Nel caso in esame il segno contestato presenta numerosi e significativi punti di contatto con i marchi dell'opponente.

25. I prodotti rivendicati dal segno dell'opponente sono rivolti ad un pubblico a cui si riconosce un'attenzione normale e una normale avvedutezza in buona parte composto da una platea di consumatori inclini a scelte spesso compulsive e poco ponderate. Si tratta di un pubblico di riferimento che durante gli acquisti è solitamente attirato dalle sensazioni che il marchio riesce a costruire e a restituire, che spesso viene condizionato da una serie di informazioni sensoriali costituite da immagini veloci e spesso dal passaparola di amici e conoscenti a loro volta influenzati dall'impressione che proviene dal proprio immaginario emotivo. E' ragionevole supporre che in casi come questo tale tipologia di consumatori, sulla base dell'impressione generata dalla forza degli elementi in comune possa essere indotta dal segno del richiedente a ritenerlo, seppur come variante, come proveniente dall'impresa dell'opponente.

26. L'opponente ha basato la propria opposizione anche su altro marchio denominativo identico alla componente verbale di quelli esaminati. In ogni caso, il risultato non può essere diverso da quello sopra descritto.

27. Per questi motivi si ritiene che il rischio di confusione sussiste.

#### **CONCLUSIONI**

28. Ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I , l'opposizione n. **652018000035367** è **da accogliere integralmente**.

29. La domanda di registrazione di marchio n. 302017000139993 è **da respingere integralmente**;

#### **SULLE SPESE**

30. Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall'opponente per complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed € 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento. Si precisa che la determinazione dei tempi e la modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientrano nell'ambito dell'autonomia delle parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

**L'Esaminatore**

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fran Bzi".