



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale

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

Spett.le BREVETTI ING. CIRILLO G. & C. S.A.S.
VIA S. LUCIA 15
80132 NAPOLI

A: GAYE BABACAR

STRADA PANORAMICA ARDIZIO 232 - 61122 PESARO

Roma, il 30/06/2021

Oggetto: Opposizione 652018000034852 - 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 Ponicelli



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. 652018000034852

La Società BARBA SRL, con sede legale in Napoli, rappresentata da Brevetti Ing. Cirillo G. & C. s.a.s – Napoli (**opponente**)

contro

GAYE BABACAR – Pesaro (PU) (**richiedente**)

La dott.ssa Loretta Ferramosca ha emanato la seguente:

DECISIONE:

L'opposizione n. **652018000034852** è respinta.

La domanda di registrazione di marchio nazionale **302017000144028** può proseguire il suo iter per la registrazione.

Spese

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione CPI), la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute dall'altra parte, se richiesti.

Nel caso in esame, non si dà luogo al rimborso dei diritti di opposizione né delle spese di rappresentanza.

FATTI E PROCEDIMENTO

GAYE BABACAR ha depositato, in data 15/12/2017, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302017000144028**, pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 79 del 20/03/2018, di seguito rappresentato:

Bababag

I prodotti contestati appartengono alla **classe 18**: *astucci per chiavi, borse, borse da spiaggia, sacchi da viaggio, borse da sport, borse della spesa, borsellini, borsette, zaini* e alla **classe 25**: *abiti, bandane, foulards, grembiuli, sciarpe*.

L'opposizione, depositata dalla società BARBA SRL, è basata sui seguenti diritti anteriori:

1) **marchio anteriore nazionale n. 302010901900912**, registrato in data 31/12/2010:

BARBA

tra gli altri, per i seguenti prodotti della **classe 18**: *cuoio e sua imitazioni, articoli in queste materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria*; nonché per i seguenti prodotti della **classe 25**: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*.

2) **Marchio anteriore comunitario n. 002293504**, registrato in data 02/08/2006:

BARBA

tra gli altri, per i seguenti prodotti in **classe 18**: *cuoio e sua imitazioni, articoli in queste materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria*; nonché per i seguenti prodotti della **classe 25**: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*.

L'opposizione è basata sui sopra elencati prodotti dei marchi anteriori ed è diretta contro la registrazione della domanda di marchio per i prodotti rivendicati.

La base normativa indicata dall'opponente consiste nell'art. 12, comma 1 lettera D) CPI: *identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di confusione/associazione)*.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI E ARGOMENTI DELLE PARTI

Nell'atto di opposizione e nelle memorie a spiegazione dei motivi di opposizione l'opponente ha sostenuto la forte somiglianza visiva e fonetica dei segni in esame, atteso che quello contestato coinciderebbe parzialmente con il cuore dei marchi anteriori. Tale somiglianza, unitamente all'identità/affinità tra i prodotti tutelati dai marchi in esame, può comportare secondo l'opponente rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Il richiedente non ha presentato alcuna memoria.

MOTIVAZIONE

Rischio di confusione – art. 12 comma 1 lettera d) CPI

L'art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che, alla data del deposito della domanda, *“siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*.

a) I prodotti

Non si procederà alla comparazione tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai marchi anteriori e da quello contestato, ritenendo non sussistente il rischio di confusione tra i segni a causa della palese diversità del segno contestato da quelli anteriori.

b) I segni

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

<i>Marchi anteriori</i>	<i>Marchio contestato</i>
BARBA BARBA	Bababag

A livello visivo i marchi anteriori sono entrambi di tipo denominativo e risultano costituiti da cinque lettere (due sillabe BAR-BA), in caratteri standard.

Il segno contestato è costituito dalla dicitura “Bababag” in caratteri di fantasia.

Pur condividendo con il marchio anteriore le lettere B, A, *, B, A, ***, il segno contestato presenta notevoli e rilevanti elementi di diversificazione dal punto di vista verbale. Dall'esame visivo dei due marchi in conflitto, composti rispettivamente da cinque lettere quelli anteriori e da sette lettere quello contestato, emerge con evidenza che l'unica area di intersezione tra i due è data da quattro lettere B, A, *, B, A, ***. Tuttavia si evidenzia che, nel segno contestato, al di là del differente font usato nella composizione grafica dello stesso, non compare la lettera “R” in terza posizione e, inoltre, è presente la desinenza “bag” che, invece, non appare nei marchi anteriori.

Pertanto, dal punto di vista visivo, i segni sono **dissimili**.

A livello fonetico i marchi anteriori, costituiti ciascuno da due sillabe, “BAR-BA”, saranno pronunciato in maniera totalmente diversa dal marchio opposto “BA-BA-BAG”, costituito da tre sillabe. Infatti, a ben vedere, essi condividono solo la seconda sillaba (BA), né si può sostenere che la sillaba “BAR” posta all'inizio dei marchi anteriori non risulti condizionata dalla presenza della lettera “R”, assente nel segno contestato. I marchi differiscono in ritmo, pronuncia e accentazione (*bàrba c/ bababàg*) a un livello sufficiente a escludere la produzione di un suono nel complesso confondibile. Anche da un punto di vista fonetico i segni sono, quindi, **dissimili**.

A livello concettuale solo ai marchi anteriori è attribuibile un contenuto semantico, dal momento che il termine “BARBA” non può che evocare concettualmente l'insieme dei peli che coprono le guance e il mento dell'uomo. La dicitura “BABABAG”, in assenza di ulteriori indicazioni, non rivestirà alcun significato particolare per il consumatore, dal momento che è poco probabile che il consumatore, piuttosto che percepire il segno nel complesso, ne scomponga gli elementi verbali e ne ricavi il riferimento al termine inglese “bag” che, tradotto in italiano, significa “borsa”. Per quanto detto, a livello concettuale, i due segni sono **dissimili**.

c) Elementi distintivi e dominanti

Nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione, il confronto fra i segni deve basarsi

sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti senza che questo comporti una comparazione fra ogni singola componente dei marchi, prescindendo dal loro contesto complessivo. Elemento dominante è quello che per dimensioni o caratterizzazioni particolari è in grado di attirare l'attenzione del consumatore medio, condizionandone il dato mnemonico. Elementi distintivi sono quelli in grado di contraddistinguere il marchio nella sua funzione di indicatore di provenienza dei prodotti o servizi da una determinata impresa in quanto mentalmente non associabili agli stessi.

Nel caso di specie, nessuno dei segni in esame contiene elementi che potrebbero essere considerati distintivi e/o dominanti.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

Nel caso in esame, l'opponente nonostante nell'atto di opposizione si sia riservato di dimostrare il carattere distintivo accresciuto dall'uso intensivo e dall'acquisita notorietà dei marchi anteriori, non ha fornito le relative prove; pertanto, la valutazione va svolta sul carattere distintivo intrinseco che, per il pubblico di riferimento, deve essere considerato normale.

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti/servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente avveduto e attento. Considerato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in ragione della funzione della categoria di prodotti/servizi da valutare, si rileva che, nel caso di specie, il pubblico di riferimento è rappresentato dal consumatore medio nazionale, dotato di un normale grado di attenzione e selettività in relazione ai prodotti considerati.

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione.

Sussiste rischio di confusione ogni volta che i consumatori sono indotti a credere che i prodotti in argomento provengano dalla stessa impresa o da imprese fra loro collegate.

La Corte di Giustizia ha statuito che la sussistenza del rischio di confusione deve essere accertata in base ad una valutazione globale, previa analisi di tutti i fattori pertinenti del caso di specie; tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori suddetti ed, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti/servizi designati. Perciò un tenue grado di somiglianza fra i prodotti/servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa. La Corte stessa ricorda poi che il consumatore di riferimento solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto fra i marchi, ma deve spesso fare riferimento all'immagine imperfetta che ha mantenuto nella memoria.

I segni sono risultati dissimili sia sotto il profilo visivo che fonetico e concettuale. Infatti, tenendo presente il principio secondo cui l'esame della somiglianza dei marchi deve tenere conto dell'impressione generale creata dai due marchi, perché il consumatore percepisce tutto l'insieme e non i dettagli, si evince che, nell'impressione complessiva prodotta dai marchi in esame, le differenze riscontrate, quali la stilizzazione globale, la composizione letterale e la rappresentazione del segno contestato, siano prevalenti rispetto alla residuale somiglianza connessa alla sola comunanza di un esiguo gruppo di lettere. Inoltre, l'opponente non ha allegato alcuna evidenza probatoria atta a dimostrare che i marchi anteriori abbiano acquisito un grado di istintività accresciuto dalla notorietà.

Pertanto, il rischio di confusione deve essere escluso, in quanto il pubblico di riferimento sarà, comunque, in grado di distinguere con sicurezza i marchi, anche in relazione a prodotti identici, senza alcun rischio di supporre che tali marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.

Tanto premesso si ritiene che nella fattispecie esaminata non sussista un rischio di confusione/associazione per il pubblico di riferimento, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. d) del C.P.I. e che l'opposizione n. **652018000034852** debba essere respinta. Conseguentemente, la domanda di marchio nazionale n. **302017000144028** può proseguire il proprio iter di registrazione.

Spese

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione CPI), la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute dall'altra parte, se richiesti.

Nel caso in esame, non si dà luogo al rimborso dei diritti di opposizione né delle spese di rappresentanza.

L'Esaminatore
Loretta Ferramosca

