



33/2015

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione II - Affari giuridici e normativi

OPPOSIZIONE N. 900/2012

Neosoft Anstalt Pflugstrasse 10/12, Fl 9490 Vaduz, LI (opponente),
rappresentata da Mulder Sergio della Jacobacci & Partners Via Senato, 8
20121 Milano - Italia.

c o n t r o

M.Gaming srl ,Contrada Martini, 3 Racale (LE) Italia, (richiedente).

L'esaminatore Ernesto Franco Perri, ha emanato la seguente

decisione :

l'opposizione n. 900/2012 è **accolta**.

La domanda di registrazione del marchio italiano n. RM2012C001263, **non può proseguire**.

Spese.

La parte richiedente sopporterà le spese del presente procedimento nella misura di euro 550,00.

Fatti del procedimento.

In data 01 /03/2012, M.Gaming srl ,Contrada Martini, 3 Racale (LE), ha depositato la domanda di registrazione del marchio n. RM2012C001263, per contraddistinguere i prodotti rientranti nelle classi 28, 35 e 41 della classificazione di Nizza.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale n.10 dei marchi d'impresa, in data 19/04/2012.

In data 19 luglio 2012, la Neosoft Anstalt Pflugstrasse 10/12, Fl 9490 Vaduz, LI , così come sopra rappresentata, ha depositato un atto di

opposizione alla domanda di registrazione del marchio n. RM2012C001263 sulla base dei seguenti marchi comunitari: nn. 5693387, 5693577 e 5693627.

L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della Proprietà Industriale (CPI) , ritenendo sussistere il rischio di confusione in quanto vi è somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi .

Per ragioni di economia procedurale l'esame verrà condotto sulla base del solo marchio comunitario n. 5693627.

Argomenti delle parti.

La parte opponente, nelle sue memorie difensive,(nota del 27 02 2013) ha sostenuto la sostanziale somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi.

La parte richiedente , nelle sue controrepliche (nota del 15 07 2013) ha, per converso sostenuto, che i marchi l somiglianza tra i a confronto, sul piano visivo, è medio –bassa, sul piano concettuale debbono considerarsi diversi, mentre sul piano fonetico i segni possono ritenersi simili nella misura in cui condividono le medesime sillabe iniziali em-me e diversi per la presenza nel marchio opposto della parola « gaming ».

Ha ritualmente chiesto che l'opponente provi l'uso effettivo dei marchi.

Motivazione.

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti/servizi della domanda di registrazione del marchio nazionale n. . RM2012C001263, compresi nelle classi 28, 35 e 41, della classificazione di Nizza.

Questioni preliminari.

Ammissibilità- Dimostrazione dei diritti anteriori.

L'opponente ha prodotto copia degli estratti della registrazione dei marchi comunitari nn. 5693387, 5693577 e 5693627.

I termini del procedimento sono stati rispettati come pure gli adempimenti amministrativi.

Per quanto sopra riferito l'opposizione, fondata sui marchi comunitari nn. 5693387, 5693577 e 5693627, è ammissibile.

Prova dell'uso.

Con la nota n.900/2012 del 15 luglio 2013, il richiedente ha ritualmente chiesto che il titolare dei marchi anteriori ne provi l'uso effettivo, per il periodo quinquennale antecedente la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio opposto.

L'ufficio in data 02 09 2013, con la nota n.142879, ha comunicato all'opponente la richiesta di prova dell'uso effettivo dei marchi.

In data 8 11 2013, l'opponente con la nota n.SM/O0016816,), ha inteso replicare alla richiesta avanzata dalla parte opposta facendone rilevare la sua infondatezza a motivo che alla data di pubblicazione della domanda di registrazione del segno opposto, (19 04 2012), nessuno dei tre marchi anteriori risulta registrato da almeno 5 anni.

Lo scrivente esaminatore, dopo aver verificato, dalla documentazione in possesso che i marchi comunitari nn. . 5693387, 5693577 e 5693627, oggetto della presente indagine, sono stati registrati in data 17/04/2008 e in data 24/04/2008 e, quindi, quando ancora non era trascorso il periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio opposto (19 04 2012), ritiene infondata la richiesta di prova effettivo dell'uso, avanzata dal richiedente e prosegue il suo esame circa la confondibilità dei marchi.

Rischio di confusione – Articolo 12 comma 1 lettera d) C. P. I.

L'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o 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 confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

I prodotti.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

classe 09: software per giochi elettronici; software per giochi per esecuzione di giochi di fortuna on-line e giochi da casinò; software per consentire agli operatori di casinò la gestione di siti di casinò on-line; software per consentire l'accesso e l'esecuzione di giochi su Internet e su altre reti informatiche globali; software per consentire agli utenti di casinò on-line e altri servizi di giochi di denaro di individuare il resoconto del loro gioco e di revisionare i loro conti di gioco on-line;

classe 35: amministrazione commerciale e gestione commerciale di casinò on-line; informazioni e consulenza relative ai suddetti servizi;

classe 41: servizi d'intrattenimento, ovvero fornitura di giochi di fortuna, giochi d'abilità e giochi tipo casinò on-line tramite Internet o altre reti informatiche globali; servizi di casinò; servizi di casinò on-line; informazioni e consulenza relative ai suddetti servizi;

I prodotti contestati sono i seguenti:

classe 28 :giochi, giocattoli; tavoli da gioco; arredi per casino', ovvero tavoli da roulette, ruote per roulette; macchine per giochi di denaro e macchine per giochi, slot-machine; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati;

classe 35: pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; franchising, ovvero consulenza e assistenza nella gestione, organizzazione e promozione aziendale.

Classe 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; servizi di casino', giochi di denaro e giochi d'azzardo; gestione di sale da gioco.

Comparazione dei prodotti.

Per valutare la somiglianza dei prodotti e/o dei servizi si deve tener conto dei seguenti fattori che includono in particolare la loro natura, il loro scopo, e il loro impiego e se sono tra di essi in concorrenzialità o complementarietà (v. sentenza della corte europea di giustizia nella causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contro Metro Goldwyn-Mayer, Inc. (1998) . Tali fattori possono comprendere anche gli utilizzatori finali dei prodotti, il tipo d'impresa, i canali di distribuzione e i loro punti vendita.


I prodotti/servizi , alla luce della comparazione effettuata, sono risultati tutti con un grado di affinità medio. Infatti, i prodotti della classe 28 del richiedente sono strettamente affini ai prodotti della classe 09, 35 e 41 dell'opponente, ciò in quanto hanno la stessa destinazione d'uso e sono tra di essi complementari. La stessa valutazione deve essere operata per i servizi della classe 35 e per quelli della classe 41.


Comparazione dei segni

Marchio anteriore	Marchio contro cui viene proposta opposizione
	

Esame dei segni.

A livello visivo i marchi sono entrambi complessi.

Marchio anteriore: . Le parti verbali , costituite dalla lettera “M” stilizzata e dal termine “microgaming” si trovano entrambe inserite in un rettangolo su sfondo nero: La “M” ,graficamente stilizzata, si trova a sua volta all’interno di un cerchio di colore bianco. Entrambe sono disposte orizzontalmente sul piano di scrittura.

Marchio opposto: . E’ composto dalla figura di un rettangolo a sfondo nero all’interno del quale è inserita la dicitura “M gaming”. La lettera “M” è posta sulla sinistra, all’interno di due cerchi concentrici di colore oro, mentre la dicitura “Gaming”è posta sulla destra in un cerchio più grande dello stesso colore . Anche in questo caso la lettera “M” risulta stilizzata in maniera analoga a quella del marchio anteriore.

Dall’insieme degli elementi sopra riportati appare con evidenza che esiste, sul piano visivo, un grado di somiglianza medio- alto. Tale dato è dato dal fatto che entrambi i segni recano come lettera iniziale la lettera M, stilizzata. Inoltre il termine “microgaming” e il termine “gaming” risultano facilmente confondibili agli occhi del consumatore. Le osservazioni formulate dal richiedente nelle sue memorie non sono condivisibili laddove afferma che “... i marchi opposti sono caratterizzati dalla presenza di un singolo cerchio che raffigura una lettera “L” stilizzata. Diversamente il marchio richiesto è caratterizzato dalla presenza di un cerchio concentrico volto a contenere la lettera “M” e da un secondo cerchio, posto alla destra del primo”. E’ del tutto evidente che la lettera stilizzata del marchio anteriore è la lettera “M” e non la lettera”L”, inoltre gli altri elementi grafici del segno non assumono un carattere distintivo autonomo, rimanendo dominante per entrambi i segni la lettera “M” così come rappresentata.

Anche a livello fonetico il grado di somiglianza è medio-alto dal momento che il suono , il ritmo e l’intonazione della lettera iniziale “M” è lo stesso. I termini “microgaming” e “gaming” risultano anch’essi molto simili sul piano fonetico.

Sul piano concettuale il grado di somiglianza è alto per il fatto che la lettera “M” esprime lo stesso concetto di lettera dell’alfabeto. Le parole “microgaming” e “gaming”, presenti la prima nel marchio anteriore e la

seconda in quello opposto, non sono associabili ad alcun significato della lingua italiana in quanto espressioni della lingua anglosassone.

Elementi distintivi e dominanti dei segni.

Nel determinare la presenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data ai marchi, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (cf decisione della Corte di Giustizia 11 nov.1997c-251/95, Sabel BV v. Puma AG Rudolf Dassler Sport. Bollettino Ufficiale dell'UAMI n.1/1998 par.22e seq)

Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella propria memoria, in modo tale che tutte le altre componenti risultano secondarie nell'impressione complessiva da questa prodotta.

Nel caso di specie l'elemento dominante, per entrambi i segni è la parte verbale costituita dalla lettera "M" nella sua particolare rappresentazione grafica.

Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente nelle sue considerazioni a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione ha non ha rivendicato per il proprio marchio un carattere distintivo dovuto all'uso o alla notorietà.

Di conseguenza, il marchio si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.

Nel caso di specie il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione.

Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Nel presente caso, i prodotti sono rivolti sia a un grande pubblico che a un pubblico di giocatori il cui livello di attenzione è medio-alto.

Conclusioni finali.

considerato che il rischio di confusione va stabilito sulla base di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi, in base all'impressione generale conferita dai marchi stessi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 1997,C-251/95" Sabel" punto 23);

considerato che nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre tenere conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Il fatto che il consumatore medio serbi memoria solo di un'immagine imperfetta del marchio conferisce maggiore importanza all'elemento predominante di esso;

considerato che l'elemento dominante di entrambi i marchi è dato dalla parte verbale costituita dalla lettera "M", così come graficamente viene rappresentata;

considerato che i marchi in comparazione risultano, a livello visivo, fonetico e concettuale, con un grado medio- alto di somiglianza;

considerato che i prodotti sono risultati affini;

considerato che il consumatore possa essere indotto a credere, considerata la somiglianza tra i segni ,che i prodotti/servizi possano provenire dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate;

tutto quanto sopra considerato si ritiene sussistere un rischio di confusione da parte del pubblico dei consumatori e, pertanto, trova accoglimento quanto stabilito dall'art 12 comma 1 lettera d) del Codice della Proprietà Industriale, invocato dall'opponente.

L'opposizione è accolta per tutti i prodotti contestati.

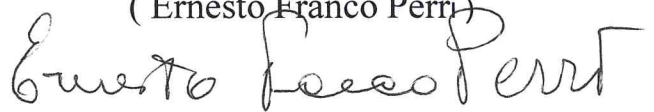
Il marchio opposto n. . RM2012C001263, non può essere registrato.

L'esame degli altri marchi anteriori non avrebbe prodotto risultati diversi da quelli assunti esaminando il marchio n. 5693627.

Spese

La parte richiedente rimborserà alla parte opponente la somma di 550,00 euro di cui 250,00 per diritti di opposizione e 300,00 per spese processuali.

L'esaminatore
(Ernesto Franco Perri)



Ai sensi dell'art 135 comma 1, contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento.

Roma,

03 FEB. 2015