

RICORSO N. 7750

UDIENZA DEL 6/7/2020

SENTENZA N. 1 /21

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

TERMODA DUE SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *



FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 15.5.2015 la società TERMODA DUE S.r.l. ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. BA2015C000433 del segno denominativo "Martina B." per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 25 dell'Accordo di Nizza ("Ciabatte donna, sandali donna").

Nei confronti di tale domanda, la società QUILATE SERVICES S.A., in data 16.12.2015, presentava opposizione lamentando, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i., il rischio di confusione del segno di cui si chiede la registrazione con il marchio denominativo comunitario n. 13780432 "LA MARTINA" da essa registrato in data 27.2.2015 per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 25 dell'Accordo di Nizza ("Abbigliamento, scarpe, stivali" ecc.).

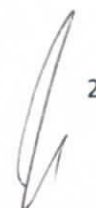
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio procedeva a valutare la domanda di opposizione, la quale è stata ritenuta fondata e quindi integralmente accolta. Infatti, ad avviso dell'Ufficio, tra il segno di cui si chiede la registrazione e il marchio comunitario fatto valere dall'opponente sussiste un concreto rischio di confusione ai sensi dell'art.12, , co. 1, lett. d), C.p.i. attesa la somiglianza dei segni in contestazione e la sostanziale identità tra i prodotti che essi sono destinati a contrassegnare.

La società richiedente la registrazione ha presentato ricorso avverso il provvedimento di accoglimento dell'opposizione, chiedendone la integrale riforma e insistendo per la registrazione del marchio nazionale da essa richiesto.

Resiste la società opponente, la quale chiede il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. Anche l'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la integrale conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.



2

La ricorrente contesta, in primo luogo, la valutazione dell'Ufficio in punto di identità dei prodotti sui quali i marchi in contestazione sono apposti. Quelli della ricorrente sarebbero infatti costituiti esclusivamente da sandali che, per caratteristiche qualitative e di prezzo, sarebbero destinati ad un pubblico diverso da quello cui si rivolge il marchio della opponente.

Anche sotto il profilo della confondibilità tra i due segni, la ricorrente sostiene che il marchio anteriore della opponente presenti elementi di differenziazione sufficienti ad impedire un concreto rischio di confusione con il segno di cui chiede la registrazione. La Commissione non ritiene tuttavia che le argomentazioni svolte dalla ricorrente meritino di essere condivise.

Per quanto attiene alla identità merceologica dei prodotti sui quali i marchi sono destinati ad essere apposti, non sembra che le caratteristiche qualitative, di stile e di prezzo evidenziate dalla ricorrente siano tali da incidere sulla valutazione formulata sul punto dagli uffici. Si tratta infatti, in entrambi i casi, di calzature e, segnatamente, di sandali, appartenenti alla classe 25 e destinati a soddisfare i medesimi bisogni.

Per quanto concerne la capacità distintiva del marchio registrato dall'opponente, vale quanto rilevato dall'Ufficio in ordine al carattere "forte" del segno, incentrato sulla parola "MARTINA", la cui originalità risulta accresciuta a seguito dell'uso anche pubblicitario del marchio dimostrato nel corso del giudizio di opposizione e non contestato dalla odierna ricorrente.

Del pari non contestabile appare il dato rappresentato dalla presenza in entrambi i segni del nome "Martina" come elemento distintivo principale. Pertanto, le lievi differenze lessicali riscontrabili tra i due marchi (l'articolo "LA" in quello dell'opponente e la lettera "B." in quello del ricorrente) non costituiscono elementi idonei ad escludere un concreto rischio di confusione, quanto meno sotto forma di associazione tra i due segni, considerata anche la tipologia di consumatori non particolarmente avveduta ai quali sono rivolti i prodotti delle rispettive imprese.

Pertanto, nel caso che occupa, vi è un serio rischio che i consumatori siano indotti a ritenere (erroneamente) la esistenza di una fonte di provenienza comune dei prodotti

commercializzati dalla ricorrente e dalla opponente, anche se magari appartenenti a due linee di produzione diverse.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare la decisione adottata nel provvedimento impugnato circa la sussistenza di un rischio di confusione tra gli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente QUILATE SERVICES S.A, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 20.7.2020

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 11/2/2021

LA SEGRETERIA