

RICORSO N. 7802

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 11/21

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. Alberto Gambino | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**BOSCHETTI INDUSTRIE MECCANICHE SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*           \*\*\*\*           \*

## Svolgimento del processo

La BOSCHETTI INDUSTRIE MECCANICHE S.R.L depositava domanda di registrazione per il marchio nazionale figurativo di seguito riprodotto:



per contraddistinguere i seguenti prodotti di classe 11: Scaldacqua, bollitori per l'acqua e boiler, serbatoi di acqua, pompe di calore.

Nei confronti della citata domanda ROBERT BOSCH GMBH proponeva opposizione basata sul marchio comunitario anteriore di seguito rappresentato:

# BOSCH

per i seguenti prodotti di classe 11: *Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; Dispositivi di accensione; Accendigas; Accenditori automatici per becchi a gas; Generatori di gas; Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas; Depuratori non automatici per impianti di riscaldamento a vapore; Dispositivi antiabbaglianti per automobili [guarnizioni per lampade]; Rompigetto; Pietre laviche per grigliate [barbecue]; Accessori per bagni; Tubi per caldaie di riscaldamento; Mensole da parete per becchi a gas; Carbone per lampade ad arco; Registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiere; Condotti di ciminiere; Tubi di lampade; Serpentine [parti di impianti di distillazione, di riscaldamento o di raffreddamento]; Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Sacchetti monouso per sterilizzazione; Apparecchi per la distillazione; Colonne di distillazione; Filtri per l'acqua potabile; Vasi di espansione per impianti di riscaldamento centrale; Alimentatori di caldaie per riscaldamento; Filtri [parti di impianti domestici o industriali]; Filtri per il condizionamento dell'aria; Filtri per l'acqua potabile; Griglie per focolari; Rivestimenti sagomati di fornaci; Canne fumarie per caldaie di riscaldamento; Generatori di gas; Pulitori e purificatori di gas; Apparecchi per bagni d'aria calda; Umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale;*

*Supporti per carico di forni; Reticelle per lampade; Vetri per lampade; Globi per lampade; Paralumi; Portaparalumi; Diffusori [illuminazione]; Rubinetti miscelatori per condotte d'acqua; Apparecchi per la depurazione dell'olio; Rivestimenti di forni in argilla refrattaria [chamotte]; Forni (Rivestimenti sagomati per -); Rubinetti per condotte; Condotti [parti di impianti sanitari]; Impianti di polimerizzazione; Impianti per la depurazione di acque reflue; Tappi di radiatori; Riflettori di lampade; Accessori di regolazione per apparecchi dell'acqua o del gas e per condotte dell'acqua o del gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua; Accessori di sicurezza per apparecchi dell'acqua o del gas e per condotte dell'acqua o del gas; Portalampade per lampadine elettriche; Luci per saldatura; Armature per forni; Valvole regolatrici del livello nei serbatoi; Valvole termostatiche [parti di impianti di riscaldamento]; Rondelle di rubinetti per l'acqua.*

L'opposizione era diretta contro tutti prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato stante la ritenuta somiglianza dei segni e la identità'/affinità' dei prodotti .

L'esaminatore -dall'analisi comparativa dei prodotti messi a confronto - rilevava che *gli scaldi acqua, bollitori per l'acqua e boiler, pompe di calore* rivendicati dal richiedente in classe 11 rientravano nella più ampia categoria degli *apparecchi di riscaldamento* contraddistinti dal marchio anteriore nella medesima classe.

I prodotti erano pertanto identici

*I serbatoi d'acqua* erano invece da considerarsi affini agli *apparecchi di distribuzione d'acqua* in quanto prodotti destinati alla medesima finalità, rivolti agli stessi consumatori e commercializzati attraverso gli stessi canali di vendita .

Passando al confronto tra i segni accertava che essi presentavano aspetti visivi simili di grado medio perche' il termine Bosch rappresentava la parte iniziale del termine Boschetti distinguendosi questo solo per la dicitura "INDUSTRIE MECCANICHE" in caratteri piu' piccoli e per la cornice che costituiva elemento di puro contorno

Anche sul piano fonetico i segni condividevano la medesima sequenza letterale con resa auditiva di media similitudine .

Sul piano concettuale poi i segni non erano comparabili perche' il termine "BOSCHETTI" rimandava al concetto di piccoli boschi, e dunque era percepibile dal consumatore come un cognome, mentre il termine Bosch

non aveva un significato chiaro e determinato.

Assumeva che le parole Bosch e Boschetti avevano un autonomo carattere distintivo e nel pubblico di media attenzione potevano suscitare un alto rischio di confondibilità ivi compreso quello di associazione, considerata la coincidenza della parte verbale iniziale di entrambi i termini ,laddove l'ulteriore espressione "INDUSTRIE MECCANICHE" rivestiva una posizione di secondo piano con mera valenza descrittiva .

Rilevava che il marchio anteriore, si configurava come marchio forte particolarmente distintivo della provenienza dei prodotti che erano risultati in parte identici ed in parte affini quanto a destinazione, modalità d'uso, pubblico di riferimento, canali di distribuzione e vendita.

Ricordava che nell'ambito di una valutazione globale un tenue grado di somiglianza tra i prodotti designati poteva essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

L'opposizione veniva pertanto accolta e rifiutata la registrazione.

Proponeva ricorso la Boschetti industrie meccaniche srl assumendo che i segni in conflitto non potevano essere considerati ne' identici ne' affini dal punto di vista dell'impressione visiva ne' presentavano somiglianza dal punto di vista fonetico stante la diversa pronuncia e distinguibilità delle sillabe finali .

Adduceva ,che il pubblico di riferimento era specializzato ed attento alle caratteristiche tecniche di prodotti da installare nelle case (idraulici)e che il nuovo deposito di marchio era una ristilizzazione di altro depositato fin dal 1974 e via via rinnovato senza reclami di sorta da controparte.

Chiedeva pertanto annullamento della decisione.

Si costituiva la Bosch preliminarmente eccependo la inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura in capo alla consulente che aveva predisposto e notificato il ricorso oltreche' per genericità ed indeterminatezza dei motivi.

Nel merito ribadiva la correttezza delle decisione della quale richiamava i passi piu' salienti e la persistenza del rischio di confusione .considerata l'elevata notorietà acquisita sul mercato dal marchio Bosch che era uno dei piu' famosi nel settore degli elettrodomestici .

Chiedeva il rigetto del ricorso .

### **Motivi della decisione**

Vanno preliminarmente respinte le eccezioni pregiudiziali della resistente sul difetto di procura e sulla genericità dei motivi di impugnazione addotte

*ex adverso* .

Il ricorso della Bischetti Industrie Meccaniche risulta presentato dal difensore Guglielmini Gennari Cristina che l'ha sottoscritto per il cliente che ha conferito l'originaria procura.

Infatti la lettera di incarico -ancorche' genericamente intestata allo studio tecnico ing. Pietro Battello (che annovera quale mandataria anche la nominata ) risulta dalla stessa controfirmata per accettazione in calce e dunque non puo' dubitarsi del collegamento rappresentativo con la societa' ricorrente ben potendo agevolmente ricavarsi dal documento -al di la' del riferimento allo studio di appartenenza -un conferimento di poteri *ad personam* .

L' impugnazione della decisione amministrativa -poi- non implica necessariamente la formulazione di specifiche deduzioni in termini particolari bastando la riproposizione- nella fase di revisione -delle tesi non accolte dallo Ufficio al fine di offrire una diversa e contraria soluzione rispetto a quella adottata.

Tanto premesso osserva nel merito la Commissione che la decisione assunta dall' esaminatore sulla base di una ravvisata coincidenza confusoria tra i due segni non puo' essere condivisa.

Benche' vi sia identita' e/o affinita' degli apparecchi nelle tipologie smerciate dalle due aziende non puo' sottacersi che il marchio Bosch nel settore degli elettrodomestici gode da lungo tempo di grande rinomanza specie sul piano dell' eccellenza tecnica e dunque l' acquirente di prodotti del genere sa di regola come orientare preventivamente le sue scelte valutando le caratteristiche di quanto prescelto.

E questo grado selettivo di attenzione e' ancora di piu' marcato quando lo acquisto venga fatto da installatori -idraulici per conto dei loro clienti .

In tale contesto e' dunque difficile supporre che il nominativo Boschetti riferito alle omonime industrie meccaniche possa far travisare la scelta del pubblico ragionevolmente attento ed avveduto orientandolo sul termine Bosch nella supposizione di una sorta di vincolo associativo tra codesta impresa e quella tedesca da considerare sorta di casa madre .

Sono ravvisabili del resto significative differenze visive e fonetiche che caratterizzano i due segni con provenienze tra loro ben distinguibili per cui sarebbe arduo ipotizzare un collegamento imprenditoriale del genere.

Al di la' infatti delle prime 5 lettere comuni l' impressione di insieme

porta ad individuare nel termine Boschetti (che da il nome ad una azienda produttrice da oltre 50 anni di apparecchi per il riscaldamento dell'acqua )un patronimico assolutamente distinguibile ed autonomo , privo di apparenti contiguita' con il nome Bosch perche' percepito dal consumatore come un vero e proprio cognome.

Va poi soggiunto che anche al cospetto di prodotti dello stesso genere gli elementi di contorno che arricchiscono l'etichetta del resistente (diversita' di carattere ,colori ed inquadramento ,dicitura sottesa"imprese meccaniche")ancorche' descrittivi e/o ornamentali in qualche modo contribuiscono ad un impatto differenziatore rispetto alla isolatezza del termine oggetto del marchio opponente .

Va dunque riformato il giudizio dell'esaminatore stante la sostanziale diversita' dei segni in conflitto che potranno percio' coesistere.

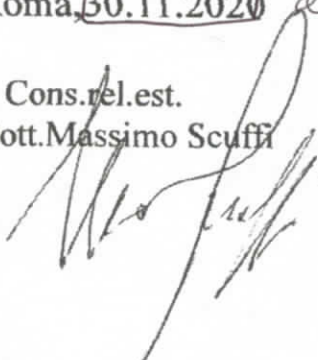
Non sono state reclamate spese di lite.

### PQM

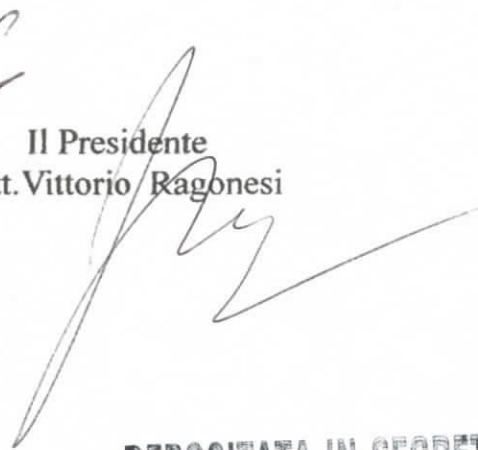
La Commissione,accoglie il ricorso e dispone il proseguimento dell'iter di registrazione.Nulla spese.

Roma, 30.11.2020 *dur* 10.12.20

Il Cons.rel.est.  
Dott.Massimo Scuffi



Il Presidente  
dott.Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 8/03/2021

IL SEGRETARIO

