

RICORSO N. 7798

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. **21** /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. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

TRIAS HOLDING AG

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

MARIO CHENG

* ***** *

Svolgimento del processo

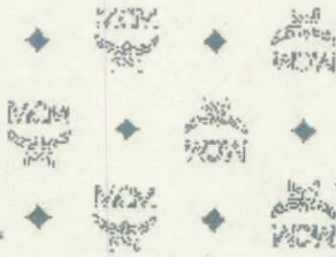
In data 30.10.2015, Cheng Mario depositava domanda di registrazione, per il seguente marchio



La domanda ritenuta registrabile veniva pubblicata per la classe e i prodotti di seguito elencati:

Classe 18: "astucci per chiavi (pelletteria),bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, bauli, bauli da viaggio, borse, borse da spiaggia, borse da sport, borsellini, borsette, borsette da viaggio (in pelle),buste (articoli in pelle), cartelle, cuoio grezzo o semilavorato, finta pelle, foderi per ombrelli, imitazioni di cuoio, pelli rifinite, porta carte di credito (portafogli), porta biglietti da visita, porta carte (portafogli), portafogli, sacche, sacchi da sport, sacchi da viaggio, valige, valige fodera per vestiti per il viaggio, valigette, valigette per documenti, zaini"

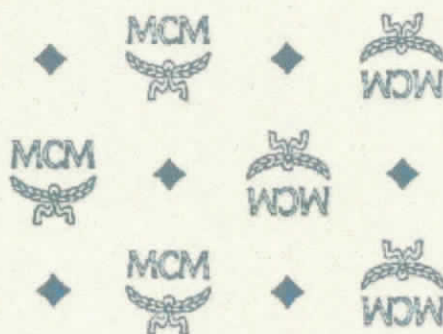
La MCM HOLDING AG in qualità di titolare di diritti anteriori proponeva opposizione basata su: marchio internazionale n. 588297,



"*MCM*", con designazione UE ,registrato *inter alia* per le classi di prodotti 18 e 25;

Classe 18: "pelle e imitazioni di pelle; bauli e valigie; zaini; borse per lo sport; borse da viaggio; vanity cases; piccoli oggetti realizzati in cuoio; imitazioni di cuoio; fibre tessili o materie plastiche come borsette, portafogli, portacarte, portachiavi, astucci per assegni, borse e sacchetti per banconote, portasoldi, porta passaporto, carte di identità, carte di credito e patenti, collari per animali, guinzagli per animali, parasole, ombrelli e bastoni da passeggio, fruste, finimenti e articoli da sellerie".

Classe 25: "abbigliamento; cinture in cuoi; imitazioni di cuoio; materie plastiche e/o tessili; abbigliamento sportivo; calzature; calzature sportive e guanti"



- Marchio internazionale n. 594834, “ ”, con designazione UE ,registrato *inter alia* per le classi di prodotti 18 e 25;

Classe 18: *”borse, valigie; zaini; borse per lo sport; borse da viaggio; vanity-case in cuoio; imitazioni cuoio; materie plastiche e/o tessili; parasole; compresi parasole da golf; ombrelli; piccoli articoli in cuoio o sue imitazioni, in materie plastiche o in fibre tessili, ovvero porta monete, portafogli, compresi quelli con scompartimenti per carte d’identità; astucci (srotolabili) per prodotti cosmetici e di trucco; astucci per disegni; borse e sacchetti per banconote; custodie per banconote; borse lavabili; custodie per passaporti; carte d’identità e patenti; astucci per carte di credito; disegni e piccoli documenti; imitazioni di cuoio, materie plastiche e/o tessili per vestiti”*

Classe 25 *“cinture in cuoio, imitazioni in cuoio, materie plastiche e/o tessili, abbigliamento; scarpe da golf”*.

- Marchio Europeo n. 13068457, “**MCM**”, con designazione dell’Italia, registrato *inter alia* per la classe di servizi 35;

Classe 35: *”Sviluppare e offerta di sistemi di marketing per occhiali e occhiali da sole e componenti e accessori relativi, astucci per telefoni cellulari, tablet pc e altri dispositivi elettronici, cancelleria, carta, carta da disegno, asciugamani di carta, pubblicazioni stampate e scatole per imballaggio in cartone o carta, pelletteria e finta pelle e borsette in pelle, cofanetti, custodie, portadocumenti, portafogli da uomo, borse, borselli, portamonete, valigie, zaini, e borse, borsette a rete, valigie, cartelle, buste, portafogli da uomo, borselli, portamonete, zaini in finta pelle e borse d’ogni genere, collari per cani e guinzagli per cani, abbigliamento, calzature, copricapo; Importazione ed esportazione di occhiali e occhiali da sole e componenti e accessori relativi, astucci per telefoni cellulari, tablet pc e altri dispositivi elettronici, cancelleria, carta, carta da disegno, asciugamani di carta, pubblicazioni stampate e scatole per imballaggio in cartone o carta, pelletteria e finta pelle e borsette in pelle, cofanetti, custodie, portadocumenti, portafogli da uomo, borse, borselli, portamonete, valigie, zaini, e borse, borsette a rete, valigie, cartelle, buste, portafogli da uomo, borselli, portamonete, zaini in finta pelle e borse d’ogni genere, collari per cani e guinzagli per cani, abbigliamento, calzature, copricapo; Consulenza commerciale professionale per negozi in franchising; Servizi di vendita al dettaglio e/o vendita all’ingrosso per occhiali e occhiali da sole, nonché parti ed accessori relativi, astucci per telefoni cellulari, computer a tavoletta grafica ed altri dispositivi elettronici, cartoleria, carta, carta da disegno, asciugamani di carta, carte per imballaggio, nonché scatole in cartone o carta, pelle e finta pelle e borsette in pelle, astucci, cartelle, portafogli da uomo, borse, sacche, borsellini, sacche da viaggio, zaini e borse, borsette, borse da viaggio, cartelle, portafogli, sacche, borsellini, zaini in finta pelle e borse di vario genere, collari per cani e guinzagli per cani, abbigliamento, calzature, cappelleria; Servizi di vendita all’ingrosso in materia di pubblicazioni stampate”*.



- Marchio Europeo n. 011234028, “ ”, con designazione dell'Italia, registrato *inter alia* per le classi di prodotti 18 e 25;

Classe 18: “cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi; sacchi da viaggio; ombrelli da sole; finimenti ed altri articoli di selleria; sacche; cartelle; buste (articoli di pelle); borsette; valigette; portafogli tascabili; borsellini; bauli da viaggio; ombrelli da sole; parapigioggia; bastoni da passeggio; pellicce sintetiche; necessaire da toletta vuoti”.

Classe 25: “articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”.

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti della domanda di registrazione, cioè quelli di classe 18 per supposta identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti con conseguente rischio di confusione

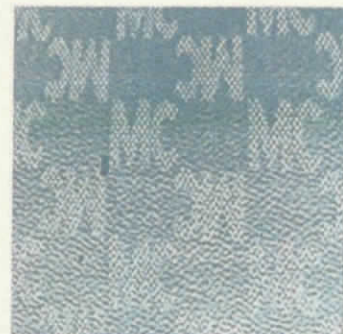
Nelle more della opposizione alla MCM HOLDING AG subentrava la TRIAS HOLDING AG per avvenuta *variazione di titolarità dei marchi*

L'esaminatore dopo avere precisato che i prodotti posti a raffronto come rivendicati dal marchio opposto ed in quello impugnato erano in parte affini in parte identici, passava alla comparazione tra i segni sotto indicati

Il marchio anteriore

Il marchio contestato

1) Marchio internazionale n. 588297



2) marchio internazionale n. 594834



3) Marchio Europeo n. 13068457

MCM

4) Marchio Europeo n. 011234028



Osservava che i marchi anteriori 1 e 2, risultavano segni misti, figurativi-denominativi, composti dalla scritta "MCM" più volte riproposta, anche capovolta, intervallata dalla presenza di rombi stilizzati di colore nero. Al di sotto, della scritta "MCM", per tutta la sua lunghezza, era presente una foglia di alloro stilizzata di medesima grandezza.

Il marchio anteriore n. 3 era un segno denominativo composto dalla parola "MCM" di 3 lettere, scritta in caratteri standard stampatello maiuscoli.

Il marchio anteriore n. 4 era anche esso un segno misto figurativo-denominativo composto dalla parola "MCM" di 3 lettere, scritta in caratteri standard stampatello maiuscoli e dall'elemento figurativo rappresentato dalla foglia di alloro stilizzata di medesima grandezza, posta al di sotto e per tutta la lunghezza della scritta "MCM".

Orbene -il marchio contestato appariva come segno misto figurativo-denominativo costituito da una cornice quadrata a sfondo nero all'interno della quale era contenuta la scritta "MC" più volte riproposta, anche capovolta, di colore chiaro per cui i segni in conflitto risultavano somiglianti solo nella misura in cui condividono nella medesima posizione le lettere "M" e "C", anche capovolte.

Per contro differivano gli altri elementi figurativi stilizzati che dominavano l'impressione d'insieme per cui i segni, complessivamente considerati, presentavano un livello di somiglianza visiva molto bassa.

Parimenti di grado basso era la somiglianza fonetica tanto più che la scelta del prodotto avveniva comunemente su base visiva.

Alla luce di quanto sopra -rilevato che marchi anteriori non avevano significato per il consumatore mediamente informato avendo un carattere distintivo di grado normale -,l'esaminatore riteneva che la bassa somiglianza tra i segni in conflitto non fosse in grado di eliminarne la sostanziale diversità senza alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.

L'opposizione veniva pertanto respinta per tutti i prodotti contestati nella classe 18 e conseguentemente accolta la domanda di registrazione del marchio opposto .

Proponeva ricorso la TRIAS HOLDING AG la quale assumeva che l'Ufficio aveva condotto una analisi errata dei segni che presentavamo molti elementi figurativi coincidenti creando un innegabile sovrapposibilita' nell'impressione generale che svolgeva un ruolo fondamentale nella valutazione del rischio di confusione .

Anche la somiglianza fonetica andava verificata con grande attenzione perche' il segno contestato era un "pattern" contenente l'elemento ripetuto MC e la pronuncia di tali tipologie di marchi era imprevedibile .

Concettualmente poi la comparazione non era possibile .

Anche alla luce del principio di interdipendenza (secondo cui una minore somiglianza tra i prodotti poteva essere compensata da un maggior somiglianza tra i marchi e viceversa) doveva essere pertanto accertato il rischio di confusione e conseguentemente accolta la opposizione con rigetto della avversa domanda di registrazione.

Non si costituiva la parte resistente.

Motivi della decisione

Il giudizio comparativo dei segni in conflitto operato dall'esaminatore in una cornice di identita'/affinita' dei prodotti di riferimento e' basato sull' analisi delle parti verbali rispettivamente costituite dalle lettere/simbolo MCM ed MC che presenterebbero diversita' sufficienti ad escludere rischi confusori essendo condivise solo le prime due lettere (MC); inoltre le diversita' sarebbero esaltate dal confronto delle sequenze letterali dove l'una a confronto dell'altra presenterebbe l'aggiunta ripetuta di elementi decorativi quali piccoli rombi ed una foglia di alloro ritenuti elementi dominanti nell'impressione di insieme racchiusa nella percezione del consumatore.

In realta' l'Ufficio ha posto l'accento differenziatore non tanto sull'elemento denominativo dei segni che anche a suo dire potrebbero essere connotati da una certa somiglianza quanto piuttosto su quello figurativo che fungerebbe da parte caratterizzante prevalente ben distinguibile e memorizzabile rispetto ad ogni altro.

La Commissione non condivide peraltro questo *iter* argomentativo.

Innanzitutto il cuore del marchio va individuato -per distintivita' sua propria -nell' elemento letterale che presenta un grado alto di sovrapposibilita' in virtu' della coincidenza delle prime due lettere (MC)rispetto alle quali l'aggiunta finale della lettera M in uno dei segni non vale a diversificarne in maniera significativa la portata individualizzante.

Invero i consumatori tendono poi in a focalizzare la propria attenzione sui primi elementi di un segno quando si trovano di fronte a un marchio e tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno situata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che in genere cattura per prima l'attenzione del lettore .

Cio' anche al cospetto di sigle brevi come nel caso dove il suono M della lettera aggiunta e' comunque presente nella M iniziale di entrambi i segni costituendone mera ripetizione fonetica e finendo per restare assorbito nella pronuncia .

Quanto poi agli elementi figurativi di contorno (losanghe e corona d'alloro)che a dir dell'esaminatore svolgerebbero una spiccata funzione distintiva prevalendo anche sull'elemento verbale essi non sembrano idonei a catturare in maniera particolare l'attenzione del consumatore trattandosi di dettagli a contenuto generico e decorativo di rilevanza assolutamente marginale.

Come correttamente osserva il ricorrente e' semmai la simile "struttura" dei segni che rileva nel confronto dove la composizione grafica di quasi coincidenza delle lettere che compongono le rispettive serie letterali si sviluppa in entrambi su linee parallele sfalsate e con dislocazione

alternata (l'una rivolta verso l'alto e l'altra rivolta verso il basso) creando quello che si definisce un *pattern*, cioè una trama o schema reiterato secondo una determinata sequenza alternata ben nota nel settore dei tessuti che rivestono articoli di pelletteria o generi affini/complementari.

L'insieme di questi elementi nell'economia dei segni porta dunque a concludere per una ridotta rilevanza diversificatrice non in grado di superare una valutazione di similitudine fonte di confondibilità specie sul piano dell'associazione, potendo il consumatore essere indotto sulla esistenza di linee complementari discendenti dalla stessa fonte produttiva.

Non si dimentichi infine -che il rischio di confusione implica sempre una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione posto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i prodotti e servizi che nella specie -come si è visto- sono per lo più identici ed affini.

In conclusione la decisione impugnata andrà annullata ed in accoglimento del ricorso rifiutata alla registrazione la domanda di marchio.

La parte resistente va condannata a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano secondo tariffa forense -su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi (studio, introduttiva e decisoria)- in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

PQM


La Commissione annulla la decisione impugnata ed in accoglimento del ricorso rigetta la domanda di marchio.

Condanna il resistente a pagare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 5.7.2021

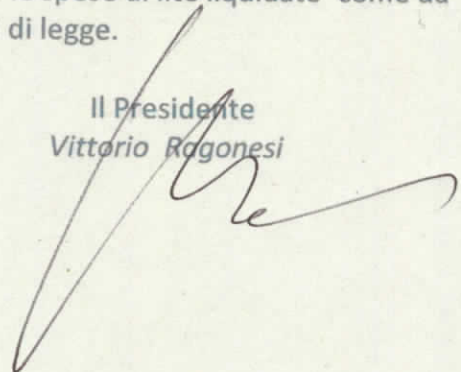
Il relatore est.

Massimo Scuffi



Il Presidente

Vittorio Rogonesi



Depositata in Segreteria

Addi 28-9-2021

IL SEGRETARIO

