

RICORSO N. 7809

UDIENZA DEL 20/9/2021

SENTENZA N. 8/21

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. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

INGROSSO CONFEZIONI SANTINI SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

SANTONI SPA

* ***** *

Svolgimento del processo

La INGROSSO CONFEZIONI SANTINI srl depositava domanda di registrazione per il marchio figurativo di seguito riprodotto

Santini
CONFEZIONI

per contraddistinguere i seguenti prodotti:

"abbigliamento impermeabili, abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abbigliamento per ginnastica, abiti, abiti (completi), abiti scamicciati, articoli di abbigliamento, bandane (foulards), berrette (cuffie), berretti, boa (pelliccia da collo), body (giustacuori), bretelle, calzature, calzature per lo sport, calze, calzini, calzoncini, calzoncini da bagno, camicie, camicie a maniche corte, camiciole, cappelli, cappotti, cappucci (indumenti), cinture (abbigliamento), cinture portafoglio (abbigliamento), collants, colletti (indumenti), colli finti (colletti staccabili), copri spalle, copricapo (cappelleria), costumi da bagno, costumi da spiaggia, cravatte, cravatte, cravatte lavallière, fasce per la testa (abbigliamento), fazzoletti da taschino (abbigliamento), fodere confezionate (parti di indumenti), foulards (fazzoletti), gabardine (indumenti), giacche, gilè per la pesca, giubbi, gonne, grembiuli, grembiuli (indumenti), guanti a manopola, guanti (abbigliamento), indumenti confezionati, indumenti lavorati a maglia, jerseys (indumenti), leggings (pantaloni), maglie sportive, maglieria, maglioni, manicotti (abbigliamento), mantelline, minigonne o pantalone, panciotti, pantaloni, paraorecchie (abbigliamento), parka, pellicce (indumenti), polsini (abbigliamento), poncho, scaldacoll, scarpe, scarpe con suola di sparto, scialli, sciarpe, soprabiti, sopravvesti, sottoascelle, sottogonne, sottovesti (indumenti intimi), stole (pellicce), tasche di indumenti, t shirt, turbanti, tute (indumenti), uniformi, veli (indumenti), visiere (cappelleria), visiere di berretto" nella classe 25;

"fornitura su mercato on line di beni e servizi per acquirenti e venditori, servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso inerenti abbigliamento, servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso inerenti calzature" nella classe 35.

Contro la registrazione di tale domanda proponeva opposizione la spa

SANTONI in base al seguente marchio anteriore figurativo nazionale

Santoni

ottenuto per i seguenti prodotti:

“Scarpe; stivali; stivaletti; scarpe in cuoio; calosce [soprascarpe di gomma]; stivali da pioggia; calzature per lo sport; sandali; pantofole; soles; tacchi; tomaie; articoli di abbigliamento; maglioni; cardigan; panciotti; vestiti; pantaloni; pantaloncini; maglie; impermeabili; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lana; calze; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; giacche a vento; pantaloni da sci; pellicce; cappotti da sera; soprabiti; gonne; abiti; giacche; magliette; t-shirt; abbigliamento per ginnastica; bluse; colletti; camicie; foulard; costumi da bagno; tute sportive; abiti da sposa; accappatoi da bagno; biancheria intima; reggiseno; busti; sottovesti; mutande; slip; camicie da notte; vestaglie da casa; pigiama; guanti; scialli; sciarpe; cravatte; papillon; cinture [abbigliamento]; bretelle; cappelli; berretti” nella classe 25;

“gestione di affari commerciali; organizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite; servizi che comportano il raggruppamento per conto terzi, di una varietà di prodotti - come ad esempio scarpe, stivali, stivaletti, sandali, pantofole, cinture, articoli di abbigliamento, maglie, maglioni, t-shirt, vestiti, pantaloni, impermeabili, giacche a vento, cappotti, gonne, giacche, abbigliamento per ginnastica, tute sportive, foulard, costumi da bagno, biancheria intima, camicie da notte, vestaglie da casa, pigiama, accappatoi, guanti, scialli, sciarpe, cravatte, cappelli, berretti, borse, borsoni, borse da sport, sacche da viaggio, bauli e valigie, valigette, portadocumenti, portamonete, portafogli, custodie per telefoni portatili e per il trasporto di dispositivi elettronici in genere, ombrelli, zaini, marsupi, astucci per cosmetici, articoli di gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali da vista e da sole, prodotti di profumeria, cosmetici - consentendo al consumatore un'agevole vista ai fini del loro acquisto; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; vendite on-line di scarpe, stivali, stivaletti, sandali, pantofole, cinture, articoli di abbigliamento, maglie, maglioni, t-shirt, vestiti, pantaloni, impermeabili, giacche a vento, cappotti,

gonne, giacche, abbigliamento per ginnastica, tute sportive, foulard, costumi da bagno, biancheria intima, camicie da notte, vestaglie da casa, pigiama, accappatoi, guanti, scialli, sciarpe, cravatte, cappelli, berretti, borse, borsoni, borse da sport, sacche da viaggio, bauli e valigie, valigette, portadocumenti, portamonete, portafogli, custodie per telefoni portatili e per il trasporto di dispositivi elettronici in genere, ombrelli, zaini, marsupi, astucci per cosmetici, articoli di gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali da vista e da sole, prodotti di profumeria, cosmetici; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di ufficio" nella classe 35.

L'opponente lamentava identità - somiglianza tra i marchi e identità - affinità tra i prodotti/servizi con rischio di confusione/associazione per il consumatore.

L'esaminatore iniziando l'analisi dalla comparazione dei prodotti rivendicati in classe 25 e in classe 35 dall'opponente e dal richiedente accertava caso per caso che essi si presentavano ora identici ora con elevato grado di similitudine o comunque erano da considerare del tutto simili.

Parimenti per i servizi rivendicati in classe 35 dall'opponente e dal richiedente ne verificava ora l'identità ora la similitudine tenuto soprattutto conto della loro complementarietà perché generalmente offerti negli stessi luoghi in cui erano offerti i prodotti in vendita e rivolti al medesimo pubblico.

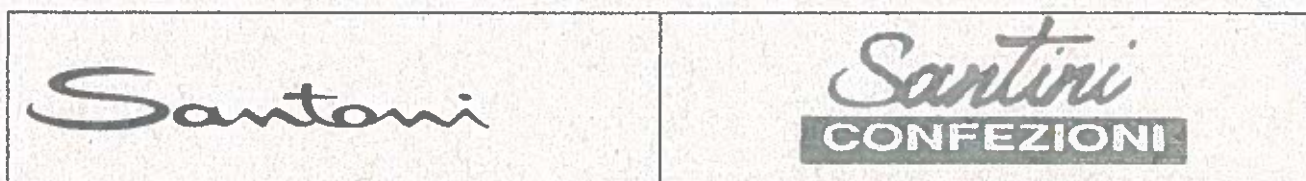
Riteneva dunque che i prodotti/servizi contestati fossero identici o strettamente affini a quelli rivendicati nella lista di prodotti/servizi su cui era fondata l'opposizione.

Procedendo quindi alla disamina dei segni sottoraffigurati :

Marchio anteriore

Marchio

contestato



rilevava-sul piano visivo- che i due segni in conflitto somigliano nella misura in cui condividevano l'elemento dominante "SANT*NI", idoneo a rimanere impresso nella memoria del pubblico di riferimento ancorche' differissero , oltre che per il colore, per la presenza della parola "CONFEZIONI" inscritta nella fascia rettangolare azzurra nel marchio opposto e per la quinta lettera ("O" nel marchio anteriore e "I" in quello opposto).

Pertanto la somiglianza visiva, pur tenendo conto delle descritte differenze, era ritenuta di grado medio-alto.

Anche dal punto di vista fonetico i segni risultavano mediamente simili mentre dal punto di vista concettuale presentano una somiglianza concettuale medio alta, nella misura in cui erano percepiti come riferiti a due cognomi italiani.

Adduceva che le variazioni contenute nel segno del richiedente consistenti nella differente quinta lettera e nell'aggiunta della parola "CONFEZIONI" non era in grado di diversificare il segno in misura tale da impedire un rischio di confusione con il marchio dell'opponente.

Rilevava ancora che i prodotti/servizi in oggetto potevano essere destinati sia ad un pubblico di professionisti (in specie per quanto concerneva i servizi rivendicati in classe 35) con un livello di attenzione superiore alla media, sia ai consumatori generici con un livello di attenzione medio e, quindi, con un prevedibile rischio di confusione rispetto alla loro origine commerciale derivandone anche un rischio di associazione .

Alla luce di tali considerazioni, data l'identità e/o stretta affinità dei prodotti/servizi rivendicati da entrambe le parti , accertato un grado medio-alto di somiglianza fra i segni dal punto di vista visivo e concettuale e un grado di somiglianza media dal punto di vista fonetico, considerata la loro interdipendenza, l'Ufficio accoglieva l'opposizione e rifiutava la registrazione .

Proponeva ricorso la Ingrosso Confezioni Santini assumendo la notorietà del nome familiare Santini usato per la dizione "Santini confezioni" come marchio patronimico fin dal 1991 e via via rinnovato ,altresi' ribadendo la insussistenza di rischi di confusione tra i due segni in quanto la ditta Santini vendeva capi di abbigliamento all'ingrosso ed al dettaglio di genere commerciale ed era ben conosciuta nel territorio dell'Empolese in Toscana mentre la soc.Santoni produceva e vendeva scarpe e piccola pelletteria a prezzi medio alti con target conseguentemente diverso.

Richiamando tutte le pregresse difese il ricorrente chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa opposizione e prosecuzione dell'*iter* di registrazione del proprio marchio.

Resisteva la Santoni spa contestando per estrema genericita' le avverse argomentazioni che nulla aggiungevano al merito delle questioni attentamente vagliate dall'esaminatore, concludendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Va premesso che non si rinvergono nel ricorso specifiche contestazioni alla dettagliata comparazione delle classi di prodotti rispettivamente rivendicati la cui acclarata identita' o similitudine non puo' essere seriamente negata solo perche' il raffronto interesserebbe da un lato articoli di abbigliamento di genere commerciale dall'altro scarpe e piccola pelletteria di target superiore che -per contro- sono strettamente complementari e facilmente intercambiabili, dunque suscettibili di sviare la clientela quanto meno di media attenzione.

L'esame delle doglianze del ricorrente e' piuttosto rivolto al confronto tra i rispettivi segni riportati nel marchio anteriore "Santoni" e nella domanda di registrazione (rifiutata) "Santini confezioni" (n.302015000084837), gli unici che costituiscono oggetto del presente contendere, non entrando in gioco pregressi marchi coesistenti sul mercato in ragione di autonome diversita' figurative e rinomanze.

Sotto questo aspetto che costituisce il fulcro della decisione impugnata invero la valutazione dell'esaminatore va esente da critiche e merita conferma.

Come e' noto il rischio di confusione tra segni si fonda su una impressione globale di somiglianza visuale, fonetica e concettuale con riferimento a elementi distintivi e dominanti capaci di imprimersi nel ricordo del consumatore.

Orbene il "cuore" del segno del ricorrente risiede nella parola "Santini" cosi' come il contrapposto marchio rinviene in "Santoni" l'elemento caratterizzante poiche' l'aggiunta sottostante al primo del termine "confezioni" iscritto in un rettangolo colorato svolge una funzione in parte ornamentale in parte esplicativa /descrittiva del genere di prodotti venduti (capi di abbigliamento) assumendo cosi' un valore neutro come tale idoneo a creare valide diversificazioni distintive.

Le due dominazioni sono infatti pressocche' coincidenti salvo che per la terzultima lettera, sono redatte entrambe in carattere corsivo minuscolo (ad eccezione della lettera iniziale maiuscola), la pronunzia coincide con il suono dei vocaboli presenti nel medesimo ordine.

Nessuna sostanziale variazione opera sul ritmo fonetico e sul piano concettuale i due segni sono agevolmente associabili ad un cognome italiano che risulta sovrapponibile nelle prime 4 lettere (SANT) che compongono proprio la serie iniziale destinata a catturare da subito l'attenzione del pubblico aduso a leggere da sinistra a destra (e non viceversa).

La accentuata similarita' dei segni a confronto sotto ogni profilo esaminato porta percio' a concludere per l'insorgenza di un serio rischio confusorio. La decisione dell'Ufficio di rifiuto della registrazione dovra' essere cosi' convalidata con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi (tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi) - in € 3000 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna la soc. ricorrente a rifondere alla societa' resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in € 3.000 oltre accessori di legge.

Roma, 20.9.2021

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria
Addi 11 ottobre 2021

IL SEGRETARIO