

RICORSO N. 7833

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 37/21

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-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

DIVINESSENZE SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

ditta individuale GIOVANNA MATTEONI

* ***** *

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 7.12.2015 la Divinessenze srl depositava domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302015000080825, chiedendo la registrazione del seguente marchio:

DIVINESSENZE

La domanda era presentata per le seguenti classi di prodotti:



- Cl. 3** dentifrici; saponi; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli;
- Cl. 4** lubrificanti; olii e grassi industriali; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione;
- Cl. 16** caratteri tipografici; pennelli; carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); cliché;
- Cl. 20** mobili, specchi, cornici; mobili, specchi, cornici; prodotti, non

compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche;
Cl. 25 articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;
Cl. 26 fiori artificiali; merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi.

La domanda veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 66 del 12.1.2017.

L'Opponente Giovanna Franca Matteoni presentava opposizione in data 10.4.2017 (domanda n. 652017000039110), cui veniva attribuito il numero 416/2017.

L'opposizione si fondava sulle seguenti registrazioni:

 DiVinoEsSenza	marchio anteriore nazionale n. 302013902133878, identificato dall'Opponente anche con il n. di registrazione 0001561223	Cl. 3, 5, 35
 DiVINOESSENZA	marchio anteriore nazionale n. 302015000077088	Cl. 3, 5, 35

Al momento della presentazione della opposizione (cioè al 10.4.2017) il marchio n. 302015000077088 non era stato ancora registrato, trovandosi ancora allo stato di domanda (depositata in

data 26.11.2015).

Ciò comunque comportava la sussistenza della legittimazione della Matteoni poiché l'art. 177, co. 1, lett. b, CPI prevede *espressamente* la legittimazione all'opposizione anche del *“soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore ...”*.

L'opposizione era spiegata: per tutti i prodotti contenuti nelle classi 3, 4, 16 e 20.

L'opponente invocava l'applicazione dell'art. 12, co. 1, lett. d, d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ritenendo sussistente il rischio di confusione/associazione per i consumatori dovuto all'identità o somiglianza fra i marchi ed all'identità o affinità fra i servizi rivendicati.

L'opponente motivava la propria opposizione sostenendo, in estrema sintesi, che il marchio del Registrante sarebbe sostanzialmente identico al proprio marchio a livello tanto letterale che fonetico e concettuale.

Gli Uffici provvedevano all'invio della prima comunicazione alle parti in data 5.6.2017.

Stante il mancato raggiungimento di un accordo, la società richiedente presentava le proprie deduzioni con memoria pervenuta agli Uffici in data 11.5.2018. Concisamente escludeva ogni rischio di confusione stante l'esistenza di differenze tra i due segni, anche in relazione alla presenza di una parte grafica nel

marchio dell'opponente e tra le attività svolte dalla richiedente rispetto a quelle del titolare dei segni precedenti,

Formulava, infine, istanza di prova dell'uso effettivo del marchio.

Con comunicazione del 15.5.2019, gli Uffici invitavano l'opponente a fornire la prova dell'uso del marchio *ex art.* 178, co. 4, CPI.

L'opponente inviava apposita memoria, ricevuta dagli Uffici in data 9.7.2019, con la quale replicava agli argomenti spiegati dalla richiedente nelle sue precedenti difese e

Con memoria ricevuta dagli Uffici in data 9.7.2019, la società richiedente articolava argomenti a sostegno dell'uso del proprio marchio, anche mediante il deposito di documenti.

In data 25.10.19 l'Ufficio accoglieva parzialmente l'opposizione limitatamente ai prodotti contestati rientranti nella classe 3 e la rigettava per i prodotti delle classi 4, 16 e 20.

Avverso detto provvedimento la Divinessenze srl ha proposto ricorso, illustrato con memoria, innanzi a questa Commissione .

Ha resistito con memoria la ditta Giovanna Matteoni.

L'Ufficio ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta in primo luogo la limitazione del confronto tra i marchi conto solo di uno

dei due marchi della odierna resistente.

Contesta inoltre la ritenuta alta somiglianza tra i segni a livello fonetico; l'erronea valutazione circa il concetto espresso dai marchi. Assume infine la difformità letterale e grafica tra i marchi nonché la mancanza di identità ed affinità tra i prodotti.

La Commissione rileva che la prima doglianza relativa all'avvenuta limitazione del confronto prendendo in conto uno solo dei due marchi della opponente (quello n.302015000077088) è priva di rilievo in quanto se sussiste, come ha ritenuto l'Ufficio, la somiglianza tra uno dei due marchi dell'opponente ciò è comunque sufficiente a rigettare la richiesta di registrazione.

Le restanti ragioni di doglianza possono essere esaminate congiuntamente.

Va premesso che nel caso di specie il marchio della odierna resistente deve considerarsi debole in quanto riveste carattere descrittivo tendendo a magnificare le qualità dei prodotti cui si riferisce.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato a tale proposito i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, di un elemento o delle qualità dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché

"debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, (Cass 1267/16).

Il marchio oggetto dell'odierno ricorso deve inoltre considerarsi complesso in quanto è costituito da più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio (Cass 24620/10).

Poste queste premesse la Commissione ritiene che la valutazione effettuata dall'Ufficio sia corretta ed esente da vizi .

Per quanto riguarda l'identità ovvero l'affinità dei prodotti della classe 3 è sufficiente confrontare quelli del marchio della odierna resistente (*deodoranti per animali; creme, oli, lozioni, spray, matite e balsami per uso cosmetico; acque da toilette; spray deodorante e profumante per il corpo; acque odorose; profumi, fragranze e incensi; saponette; profumi per ambiente; deodoranti per animali; maschere di bellezza; essenze e oli eterei; oli essenziali per uso cosmetico; sapone antibatterico; olii essenziali aromatici; sapone profumato; pot pourri profumati*) con quelli richiesti dalla società odierna ricorrente (*dentifrici; saponi;*

preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli) per constarne l'identità ovvero l'affinità in quanto comunque destinati a soddisfare esigenze identiche o simili relative all'igiene di uomini e di animali o dell'ambiente .I prodotti in questione sono inoltre venduti al pubblico tramite la medesima rete di distribuzione

Venendo all'esame dei segni, la decisione dell'Ufficio riguardo al livello visivo è del seguente tenore .”a livello visivo il marchio anteriore si di un elemento grafico quadrato, contenente la sigla “DVE”, e della scritta “DiVinoEsSenza”. Il marchio per il quale si richiede la registrazione si compone della scritta “DivinEssenzE”, con le due “E” maiuscole girate al contrario e la descritta alternanza di piani di scrittura.

Il marchio successivo condivide ben undici delle dodici lettere che lo compongono, omettendo la sola lettera “o” dopo la parola “Divin” e concludendo con la lettera “E” invece che con la lettera “a”.L'elemento grafico della dicitura “dve” in caratteri stampatello fantasia posta al centro di un quadrato dal perimetro marcato appare relativamente suvalente rispetto alla parte denominativa, rappresentandone un elemento decorativo tale da non attirare l'attenzione in misura maggiore di quanto non faccia

la componente denominativa del segno, in particolare quanto alle dimensioni.

Tale argomentazione è del tutto condivisibile non essendo dubbio, in base a quanto in precedenza detto, che nel caso di specie, essendo il marchio della resistente un marchio complesso, l'elemento caratterizzante che ne costituisce il cuore è proprio l'espressione DIVINOESSENZE rispetto alla quale il segno verbale DIVINESSENZE, ancorchè le lettere E iniziali e finali della parola essenza siano capovolte, è sostanzialmente identico e come tali i due segni sarebbero percepiti dai consumatori.

Altrettanto deve dirsi dell'esame dei segni sotto il profilo fonetico-vocale perché, come osservato nel provvedimento impugnato, non contenendo il segno del ricorrente la lettera O alla fine di DIVIN ma collegandosi direttamente alla E della parola successiva (essenze) la pronuncia delle due parole è del tutto simile poichè la pronuncia della vocale finale della prima parola tende a fondersi, attenuandosi, con la vocale iniziale della parola successiva.

Quanto poi alla somiglianza a livello concettuale entrambi i segni esprimono il medesimo concetto evocante una essenza divina in relazione ad un odore di elevata fragranza ed levata qualità. Nel caso poi del marchio dell'opponente c'è altresì il possibile riferimento alla presenza del vino in alcuni prodotti.

In ogni caso i due termini sono assimilabili a livello concettuale.

Venendo ora ad esaminare il rischio di confusione è necessario rammentare che questo sussiste quando i consumatori possono credere che i prodotti o servizi provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra di loro.

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, per determinare la sussistenza del rischio di confusione occorre effettuare una valutazione globale prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e la affinità dei prodotti o servizi designati: un tenue grado di affinità fra prodotti o servizi può infatti essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni e viceversa. Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più è rilevante il carattere distintivo del marchio anteriore, che va accertato sulla base delle sue qualità intrinseche o sulla base della sua notorietà.

Non va inoltre trascurato che la percezione dei marchio da parte del consumatore medio dei prodotti/servizi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore, inoltre, percepisce il marchio come un tutt'uno senza effettuare un esame dei suoi singoli elementi.

Ai fini della valutazione globale si reputa che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto; tuttavia non va trascurato il fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere al confronto diretto fra i marchi e deve, pertanto, fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto a livello mnemonico

Da queste considerazioni discende necessariamente che i due segni, data la loro estrema somiglianza sotto i profili dianzi esaminati, sono in grado di indurre in errore i consumatori circa l'origine dei prodotti contrassegnati dai segni in questione dovendosi presumere che gli stessi siano mediamente informati e tenendo conto del fatto che le merci circolano tra gli stessi canali distributivi.

Il ricorso va quindi respinto.

Segue alla soccombenza la condanna alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente liquidate in euro 3000,00 oltre accessori e spese generali 15%

Roma 18.10.21

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addi 10/11/2021

IL SEGRETARIO

