

RICORSO N. 7738

UDIENZA DEL 30/11/2020

SENTENZA N. 4/21

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

3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri

- Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ACNE STUDIOS AB

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e

IF SRL

*

*



FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 18.2.2015 la società IF S.r.l. ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. AN2015C000070 del seguente segno figurativo



per contraddistinguere tutti i prodotti appartenenti alla classe 25 dell'Accordo di Nizza (i.e.: abbigliamento, calzature e relativi componenti, tra cui tacchi, soles ecc.).

Avverso la predetta domanda, la società ACNE STUDIO AB, ha presentato in data 11.8.2015, atto di 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 i seguenti diritti anteriori:

- 1) marchio denominativo comunitario n. 003120144 ACNE registrato in data 18/5/2005 per contraddistinguere alcuni prodotti delle classi 14,18 e 25;
- 2) marchio denominativo comunitario n. 011159472 ACNE STUDIOS registrato in data 17/1/2013 per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 3,16 e 25 dell'Accordo di Nizza.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio procedeva a valutare la domanda di opposizione, la quale è stata ritenuta fondata e quindi parzialmente accolta, con la sola eccezione dei seguenti prodotti, per i quali ha disposto la prosecuzione della procedura di registrazione del marchio opposto: gambali di stivali, guardoli per calzatura, punte di calzature, soles, tacchi, tomaie.

La società opponente ha presentato quindi ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio che ha accolto l'opposizione, chiedendo che lo stesso venga riformato nella parte in cui ha disposto la prosecuzione del procedimento di registrazione del marchio opposto per i seguenti prodotti appartenenti alla classe 25: gambali di stivali, guardoli per calzatura, punte di calzature, soles, tacchi, tomaie.

La società titolare del marchio opposto e l'Ufficio non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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

Nel motivare sul punto la propria decisione sulla opposizione della odierna ricorrente, l'Ufficio ha rilevato che, a differenza di quanto può affermarsi per gli altri prodotti appartenenti alla classe 25, *“gambali di stivali, guardoli per calzatura, punte di calzature, soles, tacchi, tomaie sono prodotti specifici utilizzati per la fabbricazione di calzature e, dunque, sono rivolti ad un pubblico professionale e hanno una destinazione, modalità d'uso, origine commerciale e canali di distribuzione differenti; di conseguenza tali prodotti sono dissimili da tutti gli altri posti a base dell'opposizione”*.

Tale assunto viene contestato dalla ricorrente sulla scorta di una serie di argomentazioni che il Collegio ritiene in parte condivisibili e tali da indurlo a riformare la valutazione espressa sul punto dall'Ufficio.

In effetti, come rilevato nel ricorso, le diverse componenti di una calzatura vengono sovente prodotte dalla stessa impresa che realizza il prodotto finito, al quale sono legate da un evidente nesso di complementarità. Il che potrebbe indurre il pubblico a ritenere l'esistenza di una comune fonte di provenienza laddove la singola componente di una calzatura e il prodotto finale rechino marchi tra loro confondibili, come nel caso che occupa. Tale rischio di associazione è accentuato dal fatto che le singole componenti di cui si discute vengono utilizzate sia per il servizio di riparazione delle calzature, sia per l'attività di produzione artigianale delle stesse.

Non è poi senza rilievo anche ai fini che qui interessano la possibilità, segnalata dalla ricorrente, di personalizzare le calzature mediante l'utilizzo di accessori (come ad esempio, tacchi o soles); il che rafforza ulteriormente il nesso di complementarità già esistente tra il prodotto finito e le singole componenti di cui si discute.

Se è vero, dunque, che in astratto non sussiste necessariamente un rapporto di affinità tra la materia prima e il prodotto finito – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questo Collegio – nel caso che occupa i legami esistenti sotto

il profilo produttivo, commerciale e concorrenziale tra le calzature e le singole componenti sopra descritte inducono a ravvisare un rapporto tra i primi e le seconde tale da generare nel consumatore un concreto rischio di confusione o quanto meno di associazione tra le fonti di origine di tali prodotti.

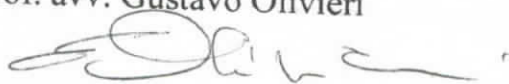
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e ordina all'Ufficio di dare esecuzione alla presente sentenza riformando sul punto il provvedimento impugnato. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

Roma, 30.11.2020

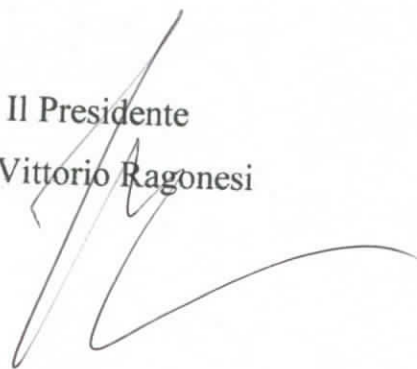
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

18/1/2021

LA SEGRETERIA

