

RICORSO N. 7870

Sentenza n. 42/21

UDIENZA 20/09/2021

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. Pres. Dott. Vittorio Ragonesi | Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo OLIVIERI | Componente relatore |

Sentito il relatore Prof. avv. Gustavo Olivieri

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SAURO S.r.l.

Contro

STMicroelectronics International N.V.

DGTPI – Ufficio italiano brevetti e marchi

§§§§§

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 29.9.2016 la società SAURO S.r.l. ha presentato domanda di registrazione come marchio n. 302016000097518 consistente nel segno

STH

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 9 dell'Accordo di Nizza ed, in particolare, "connettori elettrici, blocchi terminali, supporti per schede a circuito stampato, terminali per c circuiti elettrici" e altri prodotti elettronici.

Nei confronti di tale domanda, in data 5.10.2017, presentava opposizione la società STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL, lamentando, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i., il rischio di confusione del segno opposto con una serie di marchi anteriori da essa registrati, e segnatamente:

- 1) Marchio figurativo registrato in data 1° giugno 2010 e rinnovato con n. 1299137 per i prodotti della classe 9 **ST**
- 2) Marchio UE **STM8** registrato in data 21.1.2009 con n. 6034996 per prodotti della classe 9;
- 3) Marchio UE **ST** registrato in data 6.3.2014 con n. 12163903, sempre per prodotti della classe 9;
- 4) Marchio UE **STM** registrato in data 21.11.2000 con n. 1123680 per prodotti della classe 9;
- 5) Marchio UE **ST** registrato in data 12/10/2013 con n. 10582401 per prodotti della classe 9.

Oltre che sui segni sopra elencati l'opposizione si basa anche su una ulteriore serie di marchi simili registrati anteriormente che tuttavia, ai fini del ricorso, non rilevano in

quanto l'Ufficio ha ritenuto sufficiente e assorbente il rischio di confusione riscontrabile tra il marchio opposto e il marchio UE **ST** registrato dall'opponente in data 6.3.2014 per gli stessi prodotti della classe 9.

Avverso il provvedimento di accoglimento dell'opposizione insorge l'odierno ricorrente facendo leva su argomentazioni di carattere sia formale che sostanziale. Sotto il primo profilo rileva come la società opponente non avrebbe dimostrato di essere titolare di alcuni dei marchi fatti valere in sede di opposizione e sarebbe pertanto priva della necessaria legittimazione attiva a contraddire in questa sede.

Nel merito, parte ricorrente sostiene che i due segni non sarebbero confondibili in quanto parzialmente diversi dal punto di vista fonetico e lessicale. Essendo il marchio anteriore privo di particolare capacità distintiva, tali differenze sarebbero già di per sé sufficienti ad escludere il rischio di confusione per il pubblico. Quanto ai prodotti in relazione ai quali i marchi sono usati, il ricorrente rileva come si tratti di prodotti diversi e destinati ad un pubblico di professionisti qualificati (in particolare, gli installatori) che non potrebbero essere tratti in inganno dalla somiglianza tra i due segni. Conclude chiedendo di annullare la decisione impugnata e di disporre l'accoglimento della domanda di registrazione opposta.

In una nota fatta pervenire al Collegio, l'Ufficio conferma la correttezza della decisione impugnata e la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento dell'opposizione.

Si è costituita in giudizio anche la società opponente, la quale insiste per il rigetto del ricorso e per la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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

La ricorrente contesta, in primo luogo, la legittimazione attiva della resistente a far valere in questa sede alcuni dei marchi anteriormente registrati, sostenendo che la stessa non avrebbe prodotto documentazione idonea a comprovare la titolarità degli stessi. L'eccezione tuttavia non ha pregio in quanto è pacifico che la società resistente

vanti una licenza d'uso esclusivo sui marchi anteriori registrati che costituisce titolo sufficiente a contraddire in questa sede.

Nel merito, le argomentazioni svolte dalla ricorrente per dimostrare la mancanza di un concreto rischio di confusione tra i segni in contestazione non possono essere condivise.

Per quanto concerne la capacità distintiva del marchio registrato dall'opponente, l'Ufficio ha ritenuto correttamente – anche in base alla documentazione versata in atti - che esso sia dotato di una capacità distintiva normale, che tuttavia si è accresciuta nel tempo in conseguenza dell'uso del segno da parte dell'opponente. Di conseguenza, anche aggiunte o variazioni lievi nella composizione del segno come quella contenuta nel marchio opposto (che pone la lettera M dopo le lettere ST) non appaiono di per sé sufficienti a scongiurare il rischio di confusione o quanto meno di associazione tra i due marchi.

Tale rischio risulta poi ulteriormente accentuato dalla sostanziale identità dei prodotti sui quali i marchi sono destinati ad essere apposti. Sotto questo profilo, non appare convincente il tentativo della ricorrente di dimostrare che il pubblico di riferimento dei due segni sarebbe costituito prevalentemente da professionisti qualificati in grado di distinguere la provenienza dei rispettivi prodotti. Anche sotto questo profilo non merita censure il ragionamento svolto dall'Ufficio nel provvedimento impugnato, là dove . in replica a tale argomentazione, osserva che oltre ai consumatori professionalizzati – come tali non soggetti al rischio di confusione – vi è anche una consistente porzione di pubblico generale e non specializzato in grado di effettuare in autonomia le proprie scelte di acquisto soprattutto in relazione a prodotti non particolarmente complessi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare integralmente la decisione impugnata e di conseguenza rigetta il ricorso.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 20.9.2021

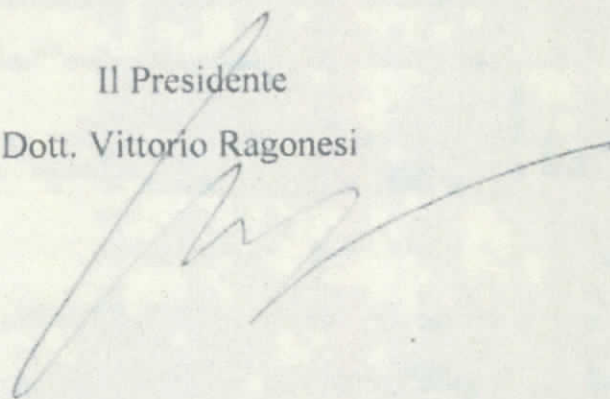
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 22/11/2021

LA SEGRETERIA
