

RICORSO N. 7822

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 45/21

**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. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Relatore
3. Dott. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

F.Ili Cirrottola S.r.l

**CONTRO**

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi


nei confronti della:

Oyster Cosmetics S.p.a.

\*\*\*\*\*

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 23 febbraio 2016 la F.Ili Cirrottola S.r.l. richiedeva all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (in poi

“Ufficio”) la registrazione del marchio figurativo n. 302016000008657  per contrassegnare i prodotti “*tricologici ed estetici*” della Classe 3 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche “Classificazione di Nizza”).

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 66 del 12 gennaio 2017.


Il successivo 10 aprile 2017 la Oyster Cosmetics S.p.a. si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare del:

- marchio nazionale denominativo n. 763278 **FASHION COLORE** atto a contrassegnare “*Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasione, saponi; profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozione per capelli; tinture e preparati per capelli, dentifrici*” della classe 3 della Classificazione di Nizza;
- marchio europeo denominativo n. 8615544 **FASHION COLORE** volto a designare “*Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasione; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici; sali da bagno non per uso medico; prodotti per togliere le lacche; shampo*” appartenenti sempre classe 3 della Classificazione.

Nell'opposizione la Oyster Cosmetics S.p.a. lamentava l'esistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto *ex art 12, co. 1, lett d) Cod. Prop. Ind.* adducendo che questi ultimi fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. n. 0209844 del 5 giugno 2017, l'Ufficio informava la F.Ili Cirrottola S.r.l. dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, le Parti fornivano argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni. A conclusione del procedimento di opposizione n. 413/2017 (652017000039020), l'Ufficio

respingeva la domanda di registrazione del marchio , sostenendo che “[...] *Nel caso in esame, i prodotti designati dai segni in conflitto della Classificazione di Nizza sono risultati identici e il*

*livello di attenzione del pubblico medio, trattandosi di prodotti diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.*

*Quanto ai marchi in conflitto, gli stessi sono risultati dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale simili con grado alto relativamente al termine "FASHION" che rappresenta in entrambi i segni contrapposti l'elemento più distintivo e dominante dei segni medesimi, oltre che la loro parte iniziale, quella che - secondo consolidata giurisprudenza - è in grado di catturare maggiormente l'attenzione del consumatore e, ciò in considerazione del fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra.*

*Gli altri elementi presenti nei marchi ossia la parola "COLORE" per il marchio anteriore e la parola "COSMETICS" per il marchio opposto hanno per lo più carattere descrittivo e in quanto tali sono poco utili a caratterizzare i segni, differenziandoli, e difficilmente saranno ricordati dal consumatore che come indicato nella premessa 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.*

*Se si confrontano, dunque, i marchi in conflitto tenendo in considerazione le circostanze sopra riferite e il carattere distintivo di grado normale del segno anteriore, si ritiene che ricorrono i presupposti dell'art. 12, comma 1, lettera d) CPI invocati dall'opponente e, pertanto, sussistente nella fattispecie esaminata il rischio di confusione/associazione per il pubblico di riferimento che potrebbe percepire il marchio contestato come una mera versione di quello anteriore e presumere quindi che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.*

*Alla luce delle valutazioni sopra esposte, considerati tutti i fattori rilevanti per il caso di specie compresa la loro reciproca interdipendenza da tenere presenti nella valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) CPI l'opposizione n. 652017000039020 debba essere accolta per tutti i prodotti contestati nella classe 03 e conseguentemente respinta la domanda di registrazione di marchio di impresa n. 302016000008657 (UA2016c086683)".*

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 6 dicembre 2019 la F.lli Cirrottola S.r.l. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento.

Nel proprio ricorso la Società assume che l'Ufficio abbia erroneamente riconosciuto l'esistenza del rischio confusorio, date le differenze visive, fonetiche e concettuali caratterizzanti i segni.

Avvenuto regolarmente lo scambio delle memorie ex art. 136 *quinquies*, co. 3, Cod. Prop. Ind. e il deposito delle note di trattazione scritta delle Parti, il 18 ottobre 2021 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.



## MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la F.Ili Cirrottola S.r.l lamenta l'erroneità della decisione emessa dall'Ufficio sostenendo che il rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto debba essere escluso in considerazione delle differenze visive, fonetiche e concettuali che li connotano. Tali differenze, secondo la Ricorrente, sarebbero sufficienti a evitare che il pubblico di riferimento riconduca i marchi alla stessa impresa o a imprese tra loro collegate.

La censura è fondata.


Infatti la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame consente di escludere la loro confondibilità ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.

Come noto, secondo la Suprema Corte di Cassazione, per verificare l'esistenza del rischio di confusione e associazione occorre valutare globalmente e sinteticamente tutti i fattori pertinenti ai marchi, ovvero *“il grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi; il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore”* (Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2021 n. 12570).

Ai fini del giudizio di confondibilità, inoltre, acquista un ruolo cruciale il carattere debole o forte del marchio anteriore.

Infatti nel caso di marchio debole, ovvero di un segno che presenti aderenze concettuali con il prodotto designato, sono sufficienti a escludere l'esistenza del rischio confusorio anche lievi modifiche o aggiunte.

Diversamente nel caso di marchio forte, ovvero di un segno che sia frutto di un'idea originale del suo titolare che prescinde dai prodotti designati, è da dichiararsi illegittima ogni variazione che ne lasci sussistere il nucleo ideologico, cioè l'idea fondamentale in cui è riassumibile il segno (Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2021 , n. 12570).


Poste queste premesse, gli elementi di differenziazione introdotti nel segno  appaiono sufficienti a escludere il rischio di confusione con i marchi **FASHION COLORE**, anche alla luce del carattere distintivo di questi ultimi.

Innanzitutto, con riferimento al profilo visivo, si rappresenta, infatti, che i marchi anteriori **FASHION COLORE** sono di tipo denominativo. Essi non presentano particolari rivendicazioni di colore e *font* e le locuzioni “FASHION” e “COLORE” vengono riportate su uno stesso piano di scrittura con caratteri standard.

Diversamente il segno  è di tipo figurativo.


In esso i lemmi “FASHION” e “COSMETICS” vengono riportati in verticale – su due livelli di scrittura differenti – con caratteri speciali e colorazione blu.

Inoltre, le lettere F e C, poste nella parte iniziale delle parole “FASHION” e “COSMETICS”, presentano dimensioni maggiori rispetto alle altre parti del testo e si intersecano tra loro, tanto che la lettera C della parola Cosmetics si pone come completamento della lettera F della parola Fashion

come raffigurato di seguito: 

I marchi, pertanto, presentano un grado di somiglianza visiva di tipo basso.

Per quanto riguarda il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi “FASHION COLORE” coinciderà

con quella del marchio  per la condivisione del termine “FASHION” e per la presenza lemma CO nelle espressioni “CO-smetics” e “CO-lore”, mentre divergerà per la parte restante.


La somiglianza fonetica tra i segni in conflitto pare, quindi, di grado medio.

Anche sotto il profilo concettuale i marchi presentano un grado di somiglianza di tipo medio.

A ben vedere la parola “*fashion*” – di origine inglese e largamente utilizzata nella lingua italiana – identifica una caratteristica del prodotto e ne indica l'appartenenza alla “*moda, alta eleganza*” (Treccani online).

Invece la parola “colore” presente nei marchi anteriori **FASHION COLORE** si riferisce alla “*alla sensazione visiva che si ha osservando [quell'] un oggetto alla luce naturale*” (Treccani online).

Dunque i marchi “FASHION COLORE” verranno associati, concettualmente, a colori di tendenza, ovvero alla “*moda, alta eleganza*”.

Invece il marchio successivo  , data la presenza della parola COSMETICS, verrà associato a cosmetici di tendenza (tale vocabolo, anch'esso di origine inglese, ha il significato di “*prodotti di bellezza, cosmetici*” – in *wordreference*).

Non può trascurarsi, poi, che sebbene l'espressione “cosmetic-s” non appartenga alla lingua italiana, il consumatore medio tenderà ad associarla al termine “cosmetic-o”, data l'evidente assonanza tra le espressioni in questione.

In questa accezione il marchio successivo verrà riferito a prodotti di make-up, ovvero cosmetici di tendenza.

In considerazione di quanto sopra i segni presentano un grado di somiglianza concettuale medio-basso.

Relativamente ai prodotti, si segnala che i “*tricologici ed estetici*” della classe 3 della Classificazioni appartengono alla categoria dei cosmetici, definiti dal Regolamento (UE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 come “*qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei*”.

Detti prodotti, dunque, sono identici a “*saponi, profumeria; oli*” designati dal marchio nazionale **FASHION COLORE** nella classe 3 della Classificazione e a “*saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici; sali da bagno non per uso medico; prodotti per togliere le lacche; shampoo*” contrassegnati dal marchio europeo **FASHION COLORE** nella classe 3 della Classificazione. Invece non presentano alcuna somiglianza o rapporto di affinità con “*preparati per lo sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere*” designati dal marchio nazionale ed europeo **FASHION COLORE** nella classe 3 della Classificazione e che non appaiono riferibili al corpo umano o alla cura della persona come quelli contrassegnati dal

L'attenzione che il pubblico di riferimento dedicherà all'acquisto del prodotto sarà, invece, di grado normale trattandosi di prodotti di uso quotidiano.



In conclusione, considerato il carattere distintivo dei marchi **FASHION COLORE**, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto e l'attenzione dedicata dal pubblico nel compimento dell'atto di acquisto, si ritiene che debba escludersi *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind* l'esistenza rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone le spese di giudizio liquidate in 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, a carico della Oyster Cosmetics S.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2021.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 30/11/2021

LA SEGRETERIA