

RICORSO N. 7825

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 54/21

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

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

**B e C srl**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**PERLIER srl**

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 29 dicembre 2016 la BeC S.r.l. chiedeva all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (in poi "Ufficio") la registrazione del marchio n. 30201600000131170 **PERLA BLU** per contrassegnare i seguenti prodotti appartenenti alla classe 3 Classificazione di Nizza:

**Classe 3:** abrasivi, acqua di colonia, acqua di lavanda, acque da toilette, acque odorose, adesivi decorativi per unghie, adesivi [materie collanti] per uso cosmetico, adesivi per fissare i posticci, adesivi per fissare le ciglia posticce, agenti decapanti, ambra [profumeria], aromi [oli essenziali], astringenti per uso cosmetico, astucci per rossetti, balsamo non per uso medico, balsamo per capelli, balsamo per capelli, basi per profumi di fiori, bastoncini di incenso, bastoncini di incenso, bastoncini ovattati per uso cosmetico, bianco di gesso, cenere vulcanica per pulire, cera per depilare, cera per i baffi, cera per lucidare, cere per lucidare, ciglia posticce, cipria per il trucco, coloranti per capelli, coloranti per la toilette, corindone [abrasivo], corteccia di quillaia per lavaggio, cosmetici, cosmetici per le ciglia, cosmetici per le sopracciglia, creme cosmetiche, creme per lucidare, creme per sbiancare la pelle, decoloranti per uso cosmetico, deodoranti per uso umano o animale [profumeria], eliotropina, essenza di anice stellato, essenza di menta, essenze di bergamotto, essenze eteriche, estratti di fiori [profumeria], gel per massaggi non ad uso medico, gelatina di petrolio per uso cosmetico, geraniolo, grassi per uso cosmetico, henné [tintura cosmetica], incenso, ionone [profumeria], lacche per capelli, latte di mandorle per uso cosmetico, latte per la toilette, legno aromatico, lozioni dopo barba, lozioni per i capelli, lozioni per uso cosmetico, lucidalabbra, lucidalabbra, mascara, maschere di bellezza, matite per le sopracciglia, matite per uso cosmetico, menta per la profumeria, motivi decorativi per uso cosmetico, muschio [profumeria], nécessaires di cosmetica, neutralizzanti per permanenti, oli da toilette, oli essenziali, oli essenziali di cedro, oli essenziali di limone, oli per la profumeria, oli per pulire, oli per uso cosmetico, oli essenziali di cedro, olio di gaultheria, olio di gelsomino, olio di lavanda, olio di mandorle, olio di rose, ovatta per uso cosmetico, perossido d'idrogeno per uso cosmetico, pietra per levigare, pietra pomice, pietre da barba [astringenti], pietre d'allume [astringenti], pomate per uso cosmetico, potspourris profumati, preparati abbronzanti [cosmetici], preparati cosmetici per il bagno, preparati di aloe vera per uso cosmetico, preparati di collagene per uso cosmetico, preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi, preparati per il bagno, non per uso medico, preparati per lisciare i capelli, preparati per lucidare, preparati per ondulare i capelli, preparati per schermi solari, preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti, prodotti cosmetici per la cura della pelle, prodotti depilatori, prodotti di profumeria, prodotti di toilette contro il sudore, prodotti per il trucco, prodotti per la cura delle unghie, prodotti per la pulizia, prodotti per la rasatura, prodotti per la toilette, prodotti per lisciare, prodotti per lucidare, prodotti per sgrassare eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione, prodotti per togliere il trucco, profumi, profumi per ambiente, rossetti, sali da bagno non per uso medico, salviette impregnate struccanti, sapone alla mandorla, sapone da barba, saponette, saponi, saponi contro il sudore dei piedi, saponi contro la traspirazione, saponi deodoranti, saponi disinfettanti, saponi medicinali, saponi per ravvivare, shampoo, shampoo secco, siero anti-age, smalti per le unghie, smeriglio, sostanze per lucidare, sostanze per pulire, talco per toilette, tinture cosmetiche, tinture per la barba, tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche, trucchi, unghie posticce.

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi di Impresa n. 71 del 24 luglio 2017.

Il successivo 23 ottobre 2017 la Perlier S.r.l. si opponeva alla suddetta domanda in qualità di titolare del:

- marchio nazionale denominativo **PERLIER** atto a designare "*saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli*" della Classe 3 della Classificazione;
- marchio europeo denominativo **PERLIER** volto a contrassegnare "*saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; bagnoschiuma; gel e Sali per bagno e doccia; talco; creme e lozioni per labbra, viso, corpo e mani; shampoo; prodotti per il trucco; deodoranti per uso personale; prodotti contro il sudore*" della Classe 3 della Classificazione.

Con nota prot. n. 68738 del 19 febbraio 2018, l'Ufficio informava la BeC 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.

All'esito del procedimento, l'Ufficio accoglieva l'opposizione n. 1936/2017 (302016000131170), stabilendo che *“tenuto conto del principio di interdipendenza dei fattori che, come è noto, statuisce che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa; valutata la circostanza che l'elemento dominante del segno opposto, “PERLA” è simile al marchio anteriore; ritenendo che, a differenza di quanto sostenuto dalla richiedente, il marchio “PERLA BLU” non è particolarmente originale o distintivo in virtù dell'accostamento dei due termini, stante che oltre alla celebre Chefchaouen, definita “la perla blu del Marocco”, vi sono moltissimi esercizi commerciali con tale denominazione (cfr. Google, Circa 14.500.000 risultati - 0,53 secondi) e considerato che, da una ricerca eseguita sul web, vi sono in commercio perle di colore blu, alcune, rare, naturali, altre per le quali si precisa che subiscono un trattamento organico per assumere questo colore; tenuto conto che il marchio anteriore è caratterizzato da una accresciuta distintività in ragione degli investimenti pubblicitari e della ampia diffusione sul territorio e pertanto gode di una tutela più ampia rispetto quella riconosciuta ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore; precisato che il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione, nel senso che il pubblico può, se non confondere i due segni direttamente, ritenere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; stante che l'esistenza delle condizioni sopra esposte supporta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice della proprietà industriale, la sussistenza del rischio di confusione, l'opposizione deve essere integralmente accolta ed il marchio contestato non può essere registrato”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il 20 dicembre 2019 la BeC S.r.l. ricorreva dinanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento dell'Ufficio.

La Società, nel proprio ricorso, lamenta che l'Ufficio abbia erroneamente riconosciuto l'esistenza del rischio confusorio poiché, da un lato, il marchio anteriore **PERLIER** non presenterebbe carattere distintivo accresciuto e, dall'altro, il segno **PERLA BLU** sarebbe dotato di elementi di differenziazione sufficienti a escludere il rischio confusorio *ex art 12, co. d) lett. d) Cod. Prop. Ind.*

Avvenuto regolarmente lo scambio delle memorie *ex art. 136 quinquies, co. 3, Cod. Prop. Ind.* e il deposito delle note di trattazione scritta, 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 BeC S.r.l. richiede la riforma del provvedimento dell'Ufficio, assumendo che il marchio anteriore **PERLIER** non presenti carattere distintivo accresciuto e che il segno **PERLA BLU** di cui ha richiesto la registrazione presenti elementi di differenziazione sufficienti a scongiurare il rischio di confusione e associazione *ex art 12, co. 1 lett d) Cod. Prop. Ind.*

La prima censura, afferente al carattere distintivo del marchio anteriore, è infondata.

In merito l'Ufficio ha correttamente osservato che "l'allegato 1 è un file in cui sono riportati una serie di dati relativi alla sola circostanza che l'opponente è titolare di numerose registrazioni del marchio PERLIER nel mondo, ma la registrazione non è di per se sinonimo di notorietà; l'allegato 2 è tratto dal sito [www.perlier.it](http://www.perlier.it) e pertanto rappresenta una fonte propria delle affermazioni in esso contenute; l'allegato 2 bis è un opuscolo di carattere informativo avente ad oggetto i molteplici prodotti a marchio PERLIER, ma non fornisce elementi circa la diffusione degli stessi o altri dati utili a dimostrare la conoscenza dei prodotti tra il pubblico di riferimento; gli allegati 3 e 3 bis sono delle brochure dei prodotti del gruppo Kelémata, contenenti indicazioni sulle attività dello stesso e sui prodotti, ma senza informazioni circa il grado di diffusione di tali informazioni nel pubblico di riferimento circa gli allegati 4 bis, 9 e 18 si evidenzia che pur non essendo necessaria l'asseverazione della dichiarazione di un professionista, al fine di poterne considerare il contenuto, questa non può non essere supportata ed avvalorata da documentazione contabile proveniente da soggetti terzi che, nel caso in esame, non è stata prodotta. Il documento rubricato al n. 4 attesta l'appartenenza della impresa Perlier al gruppo Kelémata- Giraudi, senza tuttavia aggiungere nulla circa la diffusione e conoscenza del marchio, assunto da dimostrare in questa sede. L'allegato 5 è composto da 156 pagine riportanti fatture che Cairo Pubblicità S.p.A. e da Rai Pubblicità S.p.A. hanno emesso a Kelemata srl, depositate dall'opponente per dimostrare "come i passaggi pubblicitari siano avvenuti su reti italiane di primaria importanza quali Rai 1, Rai 3 e La 7 (doc. 7), durante fasce orarie con un'alta concentrazione di ascolti, quali quella preserale, dei telegiornali e la prima serata.". Dalla lettura dei documenti contabili, con estrema fatica, si riesce a ricavare il servizio reso (passaggi pubblicitari), i programmi all'interno dei quali sono avvenuti e, per una parte, il riferimento al marchio Perlier quale destinatario della prestazione. Il doc. 6 è lo screenshot di un video pubblicitario su Youtube che si ritiene abbia l'intento di avvalorare la circostanza che la Perlier pubblicizza i propri prodotti anche su Rai3. Il doc. 7 riporta, in 52 pagine, la definizione che Wikipedia dà di Rai 1, Rai 3 e La7. L'allegato non aggiunge alcun elemento di novità a quanto appartiene al comune sapere. Nell'allegato n. 8 sono riportate alcune pagine di una rivista denominata "Daily Luxury" a dimostrazione che la "promozione ha riguardato anche la carta stampata [...]", tuttavia si rappresenta che la rivista non è particolarmente nota. Il doc. 10 è l'elenco dei negozi Kelémata dal sito di Perlier. Gli allegati numerati da 11 a 16, per un totale di oltre 2.500 pagine, sono fatture relative all'avvenda di prodotti a marchio PERLIER nel periodo 2012 – 2017. Il doc. 17 è depositato al fine di dimostrare che i prodotti a marchio PERLIER sono altresì proposti in vendita online, senza tuttavia fornire riscontro sul volume delle vendite effettive" per poi concludere che "buona parte dei documenti

*prodotti dall'opponente non è utile ai fini che qui interessano, cionondimeno, alcuni sono idonei a dimostrare la ampia commercializzazione di prodotti a marchio Perlier, condizione necessaria per il riconoscimento di una distintività accresciuta, la diffusione del marchio sul territorio nazionale (si vedano le fatture aventi destinatari dislocati in varie province), gli investimenti pubblicitari su reti televisive italiane di ampia diffusione e all'interno di programmi noti, l'esistenza di negozi monomarca Perlier – Kelémata. Ciò posto, non si può disconoscere al marchio Perlier una distintività accresciuta in virtù dell'uso intensivo e degli importanti investimenti pubblicitari. Ne consegue che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, il marchio "PERLIER", dotato di un elevato carattere distintivo a motivo della notorietà acquisita sul mercato, gode di una tutela più ampia rispetto quella riconosciuta ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore".*

Difatti, le prove fornite dalla Perlier S.r.l. dimostrano il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito, *inter alia*, grazie agli investimenti sostenuti dalla Perlier S.r.l. per pubblicizzare il marchio **PERLIER** su reti italiane di primaria importanza e durante le fasce orarie con maggiore concentrazione di ascolti (all. 5 e 7). Segnatamente gli allegati da 11 a 16, come ricordato dall'Ufficio, contengono svariate fatture che attestano l'elevato volume delle vendite registrato dalla Perlier S.r.l. tra il 2012 e il 2017.

Deve, quindi, concludersi che il marchio **PERLIER** abbia acquisito carattere distintivo accresciuto a fronte dell'uso fattone dalla Perlier S.r.l.

Come noto il carattere distintivo del marchio anteriore costituisce uno dei fattori di cui tenere conto nella valutazione sull'esistenza del rischio confusorio.

Ciò in quanto nel caso di marchio cd. forte devono dichiararsi illegittime le modificazioni che ne lascino inalterato il nucleo ideologico, cioè l'elemento espressivo che riassume l'attitudine individualizzante del segno (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570). Diversamente nel caso di marchio debole sono sufficienti a escludere la confondibilità tra i segni anche lievi modifiche o aggiunte apportate nel segno successivo (Cassazione Civile, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 8942).

Tuttavia si evidenzia che il carattere distintivo del marchio costituisce solo uno dei fattori da valutare per verificare l'eventuale confondibilità tra i marchi in conflitto. A tal fine, infatti, occorre esaminare tutti i fattori a essi pertinenti, quali il grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi, gli elementi distintivi e dominanti dei segni e il livello di attenzione dedicato dal pubblico di riferimento al momento del compimento dell'atto di acquisto (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Tale esame deve essere condotto assumendo quale parametro di riferimento il pubblico interessato e l'attenzione da esso dedicata nel compimento dell'atto di acquisto.

Ebbene, nel caso di specie, i consumatori non sono indotti a confondere o associare i marchi tra loro ovvero a ricondurli alla stessa impresa o a imprese collegate, sicché deve escludersi la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art 12, co. 1 lett d) Cod. Prop. Ind.*.

È dunque fondata la seconda censura proposta dalla BeC S.r.l. e concernente la non confondibilità tra i marchi in conflitto ai sensi della norma citata sopra.

Sul punto si osserva che, sotto il profilo visivo, il marchio **PERLIER** si compone di sette lettere – poste sullo stesso piano di scrittura – e non presenta particolari rivendicazioni di colore e *font*.

Il marchio **PERLA BLU** della Ricorrente, invece, si compone di due parole PERLA (di cinque lettere) e BLU (di tre lettere), poste sullo stesso piano di scrittura.

La somiglianza visiva si riscontra esclusivamente per le prime quattro lettere iniziali dei segni (PERLIER/PERLA BLU).

I segni presentano, quindi, un grado di somiglianza visiva di tipo medio-basso.

Per le medesime ragioni, sotto il profilo fonetico, i segni condividono la pronuncia delle prime quattro lettere che li compongono (ovvero “PERL”).

Il suono dei segni divergerà, invece, per la parte restante.

Si evidenzia, altresì, che il termine “perlier” è di origine francese e l'ultima lettera erre che compone il segno non presenta un suono vibrante. Ne deriva che la parte (minoritaria) del pubblico italiano che conosce la lingua francese pronuncerà il segno **PERLIER** come “PERLIÉ”.

Il grado di somiglianza fonetico esistente tra i segni appare di tipo medio-basso, riscontrandosi diversi elementi di differenziazione nel suono dei marchi **PERLIER** e **PERLA BLU** e dati, peraltro, anche dagli elementi letterali aggiuntivi che compongono tale ultimo segno.

Infine, sotto il profilo concettuale, il termine **PERLIER**, non appartenendo alla lingua italiana, non sarà immediatamente associato dal pubblico a un significato particolare o a una specifica classe di prodotti o servizi (fatta salva, naturalmente, la classe minoritaria di consumatori italiani che conosce la lingua francese). Ne deriva che solo una minima parte dei consumatori ricollegherà il termine **PERLIER** ai c.d. “perlanti”, cioè a prodotti con capacità sbiancanti.

Invece il termine PERLA – utilizzato nel marchio **PERLA BLU** – fa parte del vocabolario italiano e indica una “concrezione sferica, o anche piriforme o a goccia, che si forma nel mantello di alcuni molluschi bivalvi attorno a un corpuscolo estraneo, detto nucleo, che può anche essere un

*parassita, costituita da strati successivi e concentrici di madreperla secreta dal mantello; in gioielleria sono considerate più preziose quelle che si formano libere nel mantello (non attaccate alle valve della conchiglia), soprattutto quelle prodotte da bivalvi marini della famiglia pteridi. [...] n usi fig., con riferimento alla rarità e al pregio della perla, indica persona, e più raramente cosa, esemplare nel suo genere, dotata di grandissimi meriti". Anche il termine BLU è parte dell'idioma italiano e significa "azzurro scuro, turchino scuro, nelle sue varie sfumature. Indica le gradazioni più intense del colore che dai chimici e fisici è designato genericamente con azzurro (da cui invece nell'uso com. differisce, in quanto per azzurro s'intendono le gradazioni più chiare)" (Treccani online).*

Il segno verrà, quindi, concettualmente associato a un prodotto raro o connotato da eccezionali qualità come sarebbe, appunto, una perla di colore blu.

Da quanto sopra emerge chiaramente come i segni non siano concettualmente sovrapponibili, non potendosi agevolmente supporre che il consumatore italiano associ il marchio **PERLIER** ai perlanti, né tantomeno che conosca il significato del termine francese "perlier".

I marchi, inoltre, anche ove comparabili – sull'assunto che il segno **PERLIER** venga associato ai perlanti – presenterebbero un grado di somiglianza concettuale molto basso.

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

Per quanto riguarda il grado di somiglianza, si rileva poi che i prodotti della

**Classe 3:** abrasivi, acqua di colonia, acqua di lavanda, acque da toilette, acque odorose, adesivi decorativi per unghie, adesivi [materie collanti] per uso cosmetico, adesivi per fissare i posticci, adesivi per fissare le ciglia posticce, agenti decapanti, ambra [profumeria], aromi [oli essenziali], astringenti per uso cosmetico, astucci per rossetti, balsamo non per uso medico, balsamo per capelli, balsamo per capelli, basi per profumi di fiori, bastoncini di incenso, bastoncini di incenso, bastoncini ovattati per uso cosmetico, bianco di gesso, cenere vulcanica per pulire, cera per depilare, cera per i baffi, cera per lucidare, cere per lucidare, ciglia posticce, cipria per il trucco, coloranti per capelli, coloranti per la toilette, corindone [abrasivo], corteccia di quillaia per lavaggio, cosmetici, cosmetici per le ciglia, cosmetici per le sopracciglia, creme cosmetiche, creme per lucidare, creme per sblancare la pelle, decoloranti per uso cosmetico, deodoranti per uso umano o animale [profumeria], eliotropina, essenza di anice stellato, essenza di menta, essenze di bergamotto, essenze eteriche, estratti di fiori [profumeria], gel per massaggi non ad uso medico, gelatina di petrolio per uso cosmetico, geraniolo, grassi per uso cosmetico, henné [tintura cosmetica], incenso, ionone [profumeria], lacche per capelli, latte di mandorle per uso cosmetico, latte per la toilette, legno aromatico, lozioni dopo barba, lozioni per i capelli, lozioni per uso cosmetico, lucidalabbra, lucidalabbra, mascara, maschere di bellezza, matite per le sopracciglia, matite per uso cosmetico, menta per la profumeria, motivi decorativi per uso cosmetico, muschio [profumeria], nécessaires di cosmetica, neutralizzanti per permanenti, oli da toilette, oli essenziali, oli essenziali di cedro, oli essenziali di limone, oli per la profumeria, oli per pulire, oli per uso cosmetico, oli essenziali di cedro, olio di gaultheria, olio di gelsomino, olio di lavanda, olio di mandorle, olio di rose, ovatta per uso cosmetico, perossido d'idrogeno per uso cosmetico, pietra per levigare, pietra pomice, pietre da barba [astringenti], pietre d'allume [astringenti], pomate per uso cosmetico, potspourris profumati, preparati abbronzanti [cosmetici], preparati cosmetici per il bagno, preparati di aloe vera per uso cosmetico, preparati di collagene per uso cosmetico, preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi, preparati per il bagno, non per uso medico, preparati per lisciare i capelli, preparati per lucidare, preparati per ondulare i capelli, preparati per schermi solari, preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti, prodotti cosmetici per la cura della pelle, prodotti depilatori, prodotti di profumeria, prodotti di toilette contro il sudore, prodotti per il trucco, prodotti per la cura delle unghie, prodotti per la pulizia, prodotti per la rasatura, prodotti per la toilette, prodotti per lisciare, prodotti per lucidare, prodotti per sgrassare eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione, prodotti per togliere il trucco, profumi, profumi per ambiente, rossetti, sali da bagno non per uso medico, salviette impregnate struccanti, sapone alla mandorla, sapone da barba, saponette, saponi, saponi contro il sudore dei piedi, saponi contro la traspirazione, saponi deodoranti, saponi disinfettanti, saponi medicinali, saponi per ravvivare, shampoo, shampoo secco, siero anti-age, smalti per le unghie, smiciglio, sostanze per lucidare, sostanze per pulire, talco per toilette, tinture cosmetiche, tinture per la barba, tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche, trucchi, unghie posticce.

contrassegnati dal marchio **PERLA BLU** sono in parte identici e in parte affini a “saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli” e “saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; bagnoschiuma; gel e Sali per bagno e doccia; talco; creme e lozioni per labbra, viso, corpo e mani; shampoo; prodotti per il trucco; deodoranti per uso personale; prodotti contro il sudore”, prodotti designati, rispettivamente, dal marchio nazionale ed europeo **PERLIER** nella classe 3 della Classificazione.

Tutti questi elementi, come chiarito, devono essere apprezzati “mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti [...]” (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570; vd. anche Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2018, n. 9769).

Nel caso di specie le differenze introdotte nel marchio **PERLA BLU** consentono di escludere *ex art* 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. la sussistenza del rischio di confusione con il marchio **PERLIER** della Perlier S.r.l. e ciò nonostante il carattere distintivo accresciuto di tale segno. Infatti le variazioni introdotte nel segno **PERLA BLU** non sono riconducibili, neanche indirettamente, al nucleo ideologico del marchio anteriore, ovvero all’espressione “perlier”.

Pertanto considerati i fattori pertinenti ai marchi in conflitto – tra cui la somiglianza dei segni, i relativi elementi distintivi e dominanti, il carattere distintivo del marchio anteriore, l’identità e affinità dei prodotti – si ritiene che il rischio di confusione e associazione *ex art* 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. debba essere escluso.

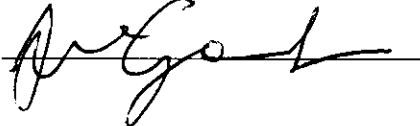
#### **P.Q.M.**

Rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo e, in ossequio al principio di soccombenza, compensa le spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge tra la Perlier S.r.l. e la BeC S.r.l.

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

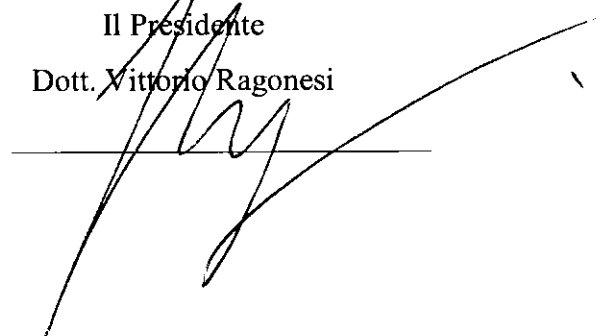
Il Relatore

Prof. Avv. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 22/12/2021

LA SEGRETERIA

