

RICORSO N.7847

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N.10/22

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. Alberto Gambino | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ESSENTIAL EXPORT S.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

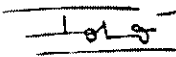
e nei confronti di

ASSOCIAZIONE ANTONIO DE CURTIS in arte TOTO'

* ***** *


FATTO E PROCEDIMENTO


Il 1° luglio 2016 la Associazione Antonio De Curtis in Arte Totò (in poi “Associazione Antonio De Curtis”) depositava presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito “Ufficio”) la domanda di

marchio n. 302016000068817  per contrassegnare i prodotti appartenenti alle classi 8, 9, 16, 18, 21, 25 e 27 e i servizi della classe 41 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche “Classificazione di Nizza”).

In particolare, i prodotti della classe 18 della Classificazione di Nizza includevano “*Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria*” e i prodotti della classe 25 della Classificazione di Nizza comprendevano “*Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria; costumi da bagno, grembiali, magliette, pigiami, sciarpe*”.

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d’Impresa n. 69 del 18 aprile 2017. Il successivo 18 luglio 2017, la Essential Export S.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare di:

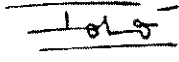
- marchio U.E. n. 6212451  avente a oggetto i seguenti prodotti:
 - “*Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli, valigie e valigette; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, esclusi gli articoli destinati alla pratica sportiva*” della classe 18 della Classificazione di Nizza;
 - “*Abbigliamento, calzature, cappelleria, esclusi indumenti da spiaggia, indumenti sportivi, calzature per la pratica sportiva e cappelli per la pratica sportiva*” della classe 25 della Classificazione di Nizza;
 - “*Amministrazione d’attività destinate alla fabbricazione e alla vendita di beni o prodotti, esclusi indumenti da spiaggia e articoli specifici per la pratica sportiva*” della classe 35 della Classificazione di Nizza.

- marchio U.E. n. 15213457  relativo ai prodotti della:
 - “*Pelle e finta pelle, Valige, Valigie, Custodie per il trasporto, Borse portadocumenti, Portafogli, Sacche; Ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, esclusi carniere destinati alla pratica sportiva ed esclusi prodotti destinati alla pratica sportiva*” della classe 18 della Classificazione di Nizza;
 - “*Biancheria personale e indumenti casual quali jeans, Pantaloni, Tute [indumenti], Camicie, Tee-shirt, Felpe, compresi maglioni; Cappelleria e calzature, ad esclusione esplicita di: costumi da spiaggia, biancheria sportiva, calzature per lo sport e prodotti progettati per la pratica sportiva*” della classe 25 della Classificazione di Nizza;
 - “*Servizi di commercializzazione di prodotti all’ingrosso e al dettaglio, servizi di gestione e amministrazione di affari commerciali, destinati alla commercializzazione di prodotti, gestione e consulenza di negozi in franchising, pubblicità, esclusi indumenti da spiaggia, indumenti sportivi, calzature per la pratica di sport e prodotti specializzati o destinati alla pratica sportiva*” della classe 35 della Classificazione di Nizza.

L’opposizione era diretta contro parte dei prodotti indicati nella domanda di registrazione del marchio contestato e segnatamente:



- Classe 18: “*Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria*”;

- Classe 25: “Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria; costumi da bagno, grembioli, magliette, pigiami, sciarpe”.

Nell’opposizione la Essential Export S.A. contestava che il marchio  fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo e contrassegnassero prodotti e servizi identici o affini.

Con nota prot. n. 0459496 del 18 ottobre 2017, l’Ufficio informava l’Associazione Antonio De Curtis 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, l’opponente Essential Export S.A. forniva argomentazioni a

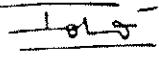
sostegno delle proprie ragioni, deducendo che i propri marchi  e  avessero assunto un carattere distintivo superiore alla media “*essendo diventati negli ultimi anni segni molto conosciuti da parte del pubblico consumatore di riferimento in una parte sostanziale del territorio dell’Unione Europea e, soprattutto, in Spagna*”.

L’Associazione Antonio De Curtis non presentava invece nessuna deduzione.

All’esito del procedimento l’Ufficio respingeva l’opposizione e, con riferimento al carattere distintivo dei marchi anteriori, rilevava che “*poiché a seguito della valutazione svolta, l’Ufficio ha accertato la inesistenza del rischio di confusione, senza tenere conto della rivendicazione fatta dall’Opponente circa l’accresciuto carattere distintivo del proprio marchio anteriore, si rileva che il giudizio non sarebbe stato diverso se si fosse tenuto conto della notorietà, avendo accertato la dissomiglianza tra i marchi in conflitto.*”.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 5 giugno 2020 la Essential Export S.A. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall’Ufficio.

La Società, nel proprio ricorso, lamentava che l’Ufficio avesse erroneamente escluso la sussistenza

del rischio confusorio, autorizzando la registrazione del marchio  per i prodotti delle classi 8, 9, 16, 18, 21, 25 e 27 e i servizi della classe 41 della Classificazione di Nizza.

L’Associazione Antonio De Curtis non presentava alcuna deduzione.

Il 29 novembre 2021 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del presente ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Essential Export S.A. lamenta l’erroneità della decisione emessa dall’Ufficio sostenendo che quest’ultimo avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* in considerazione delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali che li connotano.

La censura è infondata.

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, 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*

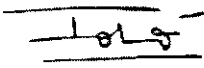
carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore" (Corte di Cassazione, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).



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 (Corte di Cassazione, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Poste queste premesse occorre ora verificare se, nel caso di specie, gli elementi di differenziazione

introdotti nel segno  consentono di escludere il rischio di confusione e associazione



ex art 12, co. 1, lett. d), Cod. Prop. Ind. con i marchi anteriori  e 

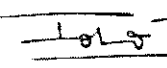
Nel caso di specie si osserva che, sotto il profilo visivo, il marchio anteriore  è costituito dal lemma "TOTTO", rappresentato in maiuscolo con caratteri di fantasia e con colorazione in bianco nero.



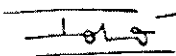
Il marchio anteriore si compone anch'esso dal lemma "TOTTO", raffigurato in maiuscolo con caratteri di fantasia con colorazione nera, rossa e gialla.

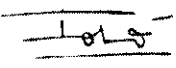
In particolare, le vocali "O" dei segni sono colorate, rispettivamente, di bianco e nero (marchio

) e nero, rosso e giallo (marchio ).



Invece, il marchio della Resistente  si compone del lemma "TOTÒ", interamente sottolineato, riprodotto in forma stilizzata, con caratteri grafici di fantasia di colore rosso.

La lettera T iniziale è riprodotta in maiuscolo e la vocale finale "O" presenta un accento anch'esso stilizzato.

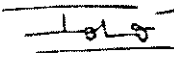
A livello visivo, il marchio successivo  condivide con i segni anteriori le prime lettere "TOT" e la vocale finale "O".

Ne consegue che i marchi anteriori si differenziano dal marchio successivo  per l'assenza dell'accento sulla seconda vocale "O", la presenza di una T aggiuntiva nella parte centrale del segno (TOT- T -O) e per l'assenza di sottolineature.

Inoltre, come chiarito, le vocali "O" dei marchi anteriori sono colorate al loro interno di bianco e nero

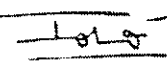
() e nero, rosso e giallo ().

Il grado di somiglianza visivo è, quindi, in entrambi i casi di tipo basso.

Invece, sotto il profilo fonetico, la pronuncia del marchio  coinciderà con quella dei

marchi **TOTTO** e **TOTTO** nella parte iniziale TOT-Ò.

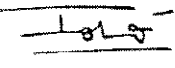
Senonché i marchi anteriori presentano un suono complessivamente diverso dal marchio

, per l'aggiunta di una lettera T e l'assenza dell'accento sulla vocale "O" finale.

Il grado di somiglianza fonetico è, dunque, di grado basso.

Sotto il profilo concettuale i marchi non risultano confondibili, poiché i segni **TOTTO** e **TOTTO**

non presentano alcun significato nella lingua italiana.

Il marchio , di contro, verrà associato dal pubblico al soprannome Totò, diminutivo di Antonio in determinati dialetti italiani.

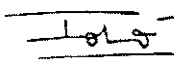
È possibile, ma non già necessario, che detto soprannome venga ricondotto indirettamente da una parte dei consumatori al soprannome di Antonio De Curtis, artista e comico italiano.

In ambedue i casi i marchi non risultano confondibili.

Rispetto alla somiglianza dei prodotti si rappresenta che gli "articoli di abbigliamento, calzature,

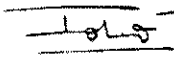
cappelleria" sono rivendicati sia dal marchio  che dal marchio **TOTTO** nella classe 25 della Classificazione.

Pertanto, i segni designano prodotti identici in parte qua.

Segnatamente i "grembiuli, magliette, pigiami, scarpe" rivendicati dal marchio  nella classe 25 della Classificazione sono ricompresi nella categoria "articoli di abbigliamento"

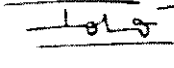
contrassegnati dal marchio **TOTTO** sempre nella classe 25 della Classificazione.

Anche tali prodotti devono ritenersi, quindi, identici.

Di contro i "costumi da bagno" designati dal marchio  nella classe 25 della Classificazione non sono identici né affini ai prodotti contraddistinti dai marchi **TOTTO** e

TOTTO

e, anzi, sono stati espressamente esclusi dalla Ricorrente nella propria domanda di registrazione.

Si rappresenta, poi, che i prodotti contrassegnati dal marchio  nelle classi 18 e 25 della

Classificazione vengono richiamati nell'ambito dei servizi designati dai marchi **TOTTO** ("Amministrazione d'attività destinate alla fabbricazione e alla vendita di beni o prodotti, esclusi

TOTTO

indumenti da spiaggia e articoli specifici per la pratica sportiva") e (Servizi di commercializzazione di prodotti all'ingrosso e al dettaglio) nella classe 35 della Classificazione.

Dalla mera lettura dell'elenco riportato si comprende bene, tuttavia, come i suddetti prodotti presentino natura e finalità diversa dai servizi della classe 35 della Classificazione, con la conseguenza che deve escludersi una relazione di complementarità o affinità tra gli stessi.

La Suprema Corte ha più volte chiarito come la valutazione in ordine alla confondibilità tra i segni distintivi debba essere condotta in via mediata e sintetica – e non analitica – attraverso l'esame particolareggiato di ogni singolo elemento rilevante, apprezzando tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto, quali *“il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore”* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Non può, peraltro, trascurarsi neanche che i fattori pertinenti ai marchi presentano uno stretto rapporto di interdipendenza, con la conseguenza che *“un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi in causa può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni in conflitto e viceversa”* (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 4 marzo 2020, n. 328).

Con riferimento all'attenzione del pubblico di riferimento, poi, si rileva che tanto il marchio

successivo LOLS quanto i marchi anteriori **TOTTO** e **TOTTO** designano prodotti destinati al largo consumo; pertanto, l'attenzione che il consumatore dedicherà all'acquisto di tali prodotti sarà di grado medio-basso.

Dalla valutazione globale e sintetica di tutti i fattori sopra esaminati, tenuto adeguatamente conto del principio di interdipendenza, si ritiene che il rischio confusorio debba essere escluso nel caso

sottoposto a esame e ciò nonostante i marchi anteriori **TOTTO** e **TOTTO** presentino

carattere distintivo accresciuto. Infatti gli elementi caratterizzanti il segno LOLS sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale rendono tale ultimo marchio ontologicamente diverso dai primi. Pertanto, considerato il grado medio-basso di somiglianza dei segni, la natura e tipologia dei prodotti e servizi contrassegnati e il pubblico destinatario dell'offerta dei medesimi, non sembra sussistere il rischio di confusione e associazione *ex art 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in conflitto.

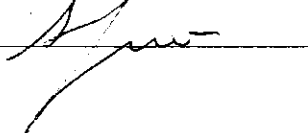
P.Q.M.

Respinge il ricorso e, in ragione della complessità della controversia, compensa tra le Parti le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2021.

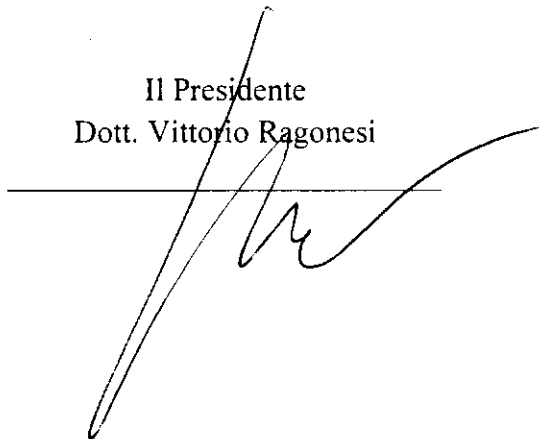
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 25/11/2022

IL SEGRETARIO

