

RICORSO N. 7968

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. ~~11~~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. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente            |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**SAPA spa**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

\*            \*\*\*\*\*            \*



## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 12.4.2018 la società SAPA S.p.A. ha presentato all'UIBM domanda di registrazione come marchio di un segno complesso formato dalle parole

**One-Shot**

iscritte in un rettangolo a sfondo rosso per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 12 dell'Accordo di Nizza (autoveicoli e loro parti).

Nei confronti di tale domanda, ha presentato opposizione la società BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, titolare del marchio anteriore europeo n. 002012201

**ONE**

registrato in data 22.12.2004 per i prodotti della classe 12,16 e 28 dell'Accordo di Nizza, lamentando un rischio di confusione con il segno opposto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), CPI.

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ha ritenuto i due segni tra loro confondibili. In particolare, l'Ufficio ha ravvisato tra i marchi in contestazione un grado di somiglianza medio a livello visivo, fonetico e concettuale. Ha inoltre rilevato come il marchio anteriore non presenta elementi che possano ritenersi dominanti e che la distintività dei marchi esaminati risiede rispettivamente nelle diciture ONE e ONE-SHOT. Ha attribuito al marchio anteriore un carattere distintivo di grado normale, non avendo l'opponente fornito una prova adeguata della accresciuta notorietà del segno a seguito dell'uso dello stesso sul mercato.

Quanto al pubblico di riferimento ed al livello di attenzione prestato nelle scelte di acquisto, l'Ufficio ha ritenuto che i prodotti del marchio opposto siano rivolti sia al pubblico generale sia ad una clientela commerciale con specifiche competenze professionali ed ha concluso nel senso che l'attenzione oscilla, nel caso che occupa, tra un livello medio e un livello più elevato.

Sulla base di tali elementi, l'Ufficio ha accolto l'opposizione affermando che, nonostante il grado medio di attenzione riservato dal pubblico ai prodotti in questione, *“non può escludersi che anche gli acquirenti in grado di distinguere le aziende di*





*provenienza degli stessi – tenuto conto delle somiglianze emerse fra i marchi in conflitto e della identità/affinità dei prodotti – possa essere indotto a ritenere che fra le due entità contrapposte possa sussistere un legame di tipo societario o commerciale (rischio di associazione)”*.

Avverso il citato provvedimento ha presentato ricorso la società opposta, la quale contesta, in primo luogo, una errata valutazione del rischio di confondibilità da parte dell'Ufficio. Ad avviso della ricorrente i segni sarebbero strutturalmente diversi e le ulteriori componenti, grafiche e denominative presenti in quello opposto, - unite al carattere intrinsecamente debole del marchio anteriore - sarebbero di per sé sufficienti ad evitare ogni rischio di confusione con il marchio anteriore fatto valere dall'opponente. Inoltre, i prodotti della società ricorrente sarebbero destinati ad un pubblico professionalmente qualificato, composto da rivenditori di componenti e dai concessionari auto, e come tale particolarmente attento nella scelta dei prodotti; il che porterebbe ad escludere ogni rischio non solo di confusione ma anche di associazione fra i segni in contestazione.

Si è costituita in giudizio la società opponente chiedendo l'integrale conferma del provvedimento impugnato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

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

Ai fini del decidere, occorre in primo luogo valutare – atteso il carattere assorbente della questione - le censure mosse dalla ricorrente al giudizio di somiglianza tra i due marchi operato nel provvedimento impugnato. A questo proposito, la società ricorrente lamenta che l'Ufficio, nel valutare la confondibilità tra i due segni, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla natura complessa del marchio opposto, trascurando la funzione distintiva in esso svolta dalla parola *Shot*, collegata da un trattino alla parola *One*, andando a formare la parola composta (in lingua inglese) “*One-Shot*”. Si tratta di un elemento che, ad avviso della ricorrente, svolgerebbe un ruolo determinante nel



catturare l'attenzione del pubblico e nel differenziare i due segni dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

La censura è fondata.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva come, in effetti, l'attenzione dell'Ufficio si sia prevalentemente concentrata sulla parola inglese "one" presente come unico elemento distintivo nel marchio anteriore e sulla circostanza che quella parola viene riprodotta all'interno del segno opposto. Muovendo dalla corretta premessa che gli elementi grafici e cromatici rivendicati dalla odierna ricorrente siano privi di autonoma valenza sotto il profilo della distintività del segno opposto, l'Ufficio ha ritenuto che, dal punto di vista visivo, i marchi in contestazione sono simili in quanto il segno dell'opponente (ONE) *"è interamente contenuto in quello contestato (One-Shot), peraltro in posizione iniziale e quindi maggiormente incisiva"*.

Dal punto di vista fonetico, *"la presenza del secondo termine SHOT rende parzialmente differente la pronuncia dei segni per ritmo e cadenza"*. Tuttavia, conclude l'Ufficio, *"l'impressione sonora che ne deriva non risulta tale da contrastare la somiglianza fonetica tra i marchi, che risulta di grado medio"*.

Anche dal punto di vista concettuale, il provvedimento impugnato si concentra sul termine inglese ONE, affermando che esso è *"facilmente comprensibile dal consumatore medio nella sua accezione italiana di UNO, in quanto entrato a far parte del linguaggio comune"*, mentre *"il secondo elemento verbale SHOT, non appartenendo all'inglese basico, più difficilmente sarà associato dal consumatore italiano al significato di "colpo"*. Pertanto, conclude l'Ufficio, *"concettualmente i segni sono dunque simili nella misura in cui richiamano il significato di uno"*.

Si tratta di conclusioni che non possono essere condivise.

Il confronto tra i due segni in parola non può prescindere dalla circostanza che la parola inglese "one" presente nel marchio opposto svolge una funzione completamente diversa, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, da quella che essa ha nel marchio anteriore, di cui costituisce l'unico elemento distintivo. In quello opposto, viceversa, il termine *one* è collegato da un trattino alla parola *shot*, ad evidenziare l'esistenza di un





collegamento semantico e concettuale tra i due termini. Nella lingua inglese, il termine "One-Shot" è infatti una parola complessa dotata di autonomo significato e variamente traducibile in lingua italiana a seconda del contesto nel quale viene utilizzata (i.e.: un colpo solo, una possibilità, una occasione unica, ecc.). Che questo diverso significato sia agevolmente percepibile dal consumatore medio non in possesso di conoscenze linguistiche avanzate può forse dubitarsi, ma questo non muta i termini della questione sotto il profilo che qui interessa. E' evidente che se la parola ONE, isolatamente considerata, significa "uno", è altrettanto vero che la parola composta "One-Shot" - a prescindere dalla sua traduzione in lingua italiana - ha un suono, un significato e una consistenza visiva affatto diversi e tra loro non confondibili con la prima neppure agli occhi di un consumatore poco avveduto e con scarse conoscenze della lingua inglese. La valutazione di somiglianza tra i due segni condotta dall'Ufficio appare dunque, sotto diversi profili, censurabile al pari delle conclusioni alle quali essa perviene.

A ciò si aggiunga che la capacità distintiva del marchio anteriore "One" appare alquanto limitata, atteso l'ampio utilizzo di questo numero per indicare la produzione dei più diversi prodotti e servizi presenti sul mercato. Ne consegue che la sua associazione con altre parole di senso compiuto, come quella in esame, dovrebbe fornire sufficiente garanzia contro rischi di confusione tra marchi che quel termine contengono. Sotto questo profilo, il richiamo al precedente costituito dalla decisione dell'UIBM nel caso GoOne, operato dalla società resistente, non appare pertinente. Infatti, come si sottolinea nella motivazione di quel provvedimento, la funzione del termine Go *"appare marginale rispetto al termine ONE che appare immediatamente, agli occhi del consumatore, come l'elemento più percepibile"* (Dec. n. 212/2017).

Nel caso che occupa, è il termine *"shot"* o comunque la parola composta *"one-shot"* a richiamare l'attenzione del consumatore, mentre il termine *one* svolge solo una funzione ancillare. Inoltre, nel precedente citato, la parola Go precedeva il termine One, mentre in questo caso l'Ufficio ha affermato un principio di segno opposto, attribuendo rilievo preminente al primo termine di cui si compone il marchio complesso della odierna ricorrente. Pertanto, la corretta applicazione del principio sancito dal



precedente sopra citato avrebbe dovuto condurre a conclusioni diverse da quelle accolte dall'Ufficio nel provvedimento impugnato.

Infine, nel valutare il grado di attenzione del pubblico di riferimento al quale sono rivolti i prodotti della società ricorrente, l'Ufficio ha ritenuto che esso oscilli tra un livello medio e un livello più elevato, Ciò in quanto, oltre a rivolgersi ad un pubblico generale, dotato di conoscenze più o meno approfondite del mercato automobilistico e della relativa componentistica, il marchio opposto si indirizza verso una clientela commerciale (rivenditori, concessionari) dotata di elevate competenze professionali nel settore. Il rischio di associazione tra i due segni paventato dall'Ufficio sembrerebbe dunque circoscritto alle sole ipotesi di acquisto dei prodotti della ricorrente operati direttamente dal grande pubblico. Tuttavia, anche questa seconda eventualità non sembra tale da giustificare l'accoglimento dell'opposizione avanzata dalla odierna resistente, dal momento che, in ogni caso, gli acquisti operati da consumatori finali privi di conoscenze professionali avanzate avvengono pur sempre attraverso negozi o rivenditori specializzati. L'assistenza di personale qualificato dotato di elevate competenze tecniche dovrebbe quindi essere sufficiente a scongiurare anche quel rischio di una indebita associazione tra le due imprese che il provvedimento impugnato adombra per giustificare l'accoglimento della opposizione.

In conclusione, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che tra i marchi in contestazione non sussistano concreti rischi di confusione o di associazione ai sensi dell'art. 12, co.4, lett. d), CPI. Pertanto accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato ponendo a carico della società resistente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto:

- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna la società resistente a sostenere le spese di giudizio, che quantifica in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

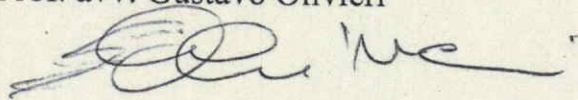
Roma, 13 giugno 2022





Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 29 settembre '22

LA SEGRETERIA

