

RICORSO N.7836

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 12/22

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. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BLACKBERRY Ltd.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

Xplab di C.A. Perani s.a.s.

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 4.2.2016 la società Xplab di C.A. Pirani s.a.s. ha presentato domanda di registrazione come marchio n. 302016000097518 della parola

POWERBERRY

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 9 e servizi della classe 42 dell'Accordo di Nizza.

Nei confronti di tale domanda, in data 8 maggio 2017, presentava opposizione la società BLACKBERRY Ltd., lamentando, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i., il rischio di confusione del segno opposto con il marchio UE da essa registrato in data 29/11/2013 (n. 011882081), composto dalla parola

BLACKBERRY

per contrassegnare prodotti della classe 9 e servizi della classe 42.

All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio rigettava l'opposizione ritenendo che il segno di cui si chiede la registrazione non sia confondibile con il marchio anteriore fatto valere dall'opponente.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione insorge l'odierna ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento sulla base delle seguenti argomentazioni in fatto e in diritto.

Sotto il primo profilo, la ricorrente contesta la valutazione in punto di somiglianza tra i due marchi sotto il profilo visivo e fonetico espressa dall'Ufficio, sostenendo che essa sarebbe medio alta sotto entrambi i profili sopra menzionati.

Afferma poi la società ricorrente che in entrambi i marchi il "cuore" del segno che attribuisce ad essi capacità distintiva sarebbe costituito dalla parola "BERRY", comune ad entrambi, e non dalle parole "Power" e "Black", ormai di uso corrente – o comunque ampiamente conosciute - sia nella lingua italiana, sia nel mercato delle apparecchiature e dei servizi elettronici.

Infine la ricorrente rileva come i prodotti in esame siano destinati ad un pubblico di consumatori vasto e non specializzato, il cui grado di attenzione può considerarsi medio e non sufficiente a scongiurare rischi di confusione tra i due marchi in conflitto. Per questi motivi chiede che, in accoglimento del ricorso, la Commissione disponga l'integrale annullamento del provvedimento impugnato.

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.

Per quanto concerne la capacità distintiva del marchio registrato dall'opponente, l'Ufficio ha ritenuto correttamente che la sua capacità distintiva si basi sulla parola inglese "BLACKBERRY", che in quella lingua significa "mora" o "bacca", mentre la parola "POWERBERRY" appare priva di autonomo significato e connotata da un elevato grado di originalità in quanto di pura fantasia.

Sotto questo profilo, non sembra quindi condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente, la quale vorrebbe attribuire efficacia distintiva prevalente al suffisso "Berry" – comune ad entrambi i segni – e svalutare, nel contempo, le differenze (fonetiche, lessicali e concettuali) derivanti dalla sua associazione, rispettivamente, con le parole "Black" e "Power". In tal modo si oblitera del tutto l'effetto complessivo assai diverso che i due segni producono sul consumatore medio, al quale – al di là delle sue conoscenze linguistiche - non sfuggirà la notevole differenza (di suono ancor prima che di significato) esistente tra le parole "BLACKBERRY" e "POWERBERRY".

Né per sostenere il contrario si potrebbe fare leva sulla circostanza che i prodotti e i servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio opposto sono in gran parte coincidenti con quelli oggetto del marchio anteriore. Infatti, se è vero che si tratta di prodotti e servizi destinati al grande pubblico, ciò non toglie che – come correttamente osservato dall'Ufficio – il livello di attenzione richiesto per il loro acquisto sia medio

alto e comunque sufficiente a scongiurare rischi di indebita associazione o confusione tra i due marchi in contestazione.

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, 18.10.2021

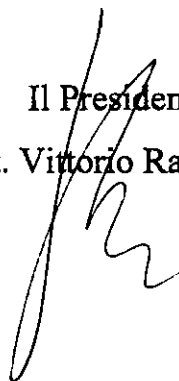
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 25/11/22

IL SEGRETARIO

