

RICORSO N. 7834

UDIENZA DEL 14/11/2022

SENTENZA N. 133 /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. Francesco Antonio Genovese - Componente - relatore
3. Dr. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

DM-DROGHERIE MARKET GMBH

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

HU SHENGBIN

* ***** *

Rilevato che l'UIBM ha solo parzialmente accolto l'opposizione proposta da **Dm-drogherie Market GmbH**, con sede in Germania, avverso la registrazione del marchio figurativo



richiesta dal signor **Hu Shengbin**, con sede dichiarata in via Napoleone III, n. 70, 00185, Roma, per i prodotti e servizi di cui alle classi nn. 3, 5 e 35;

che, in particolare, avendo l'Ufficio rilevato che l'opponente era titolare di alcuni marchi, tra i quali anche il seguente, che si pone a raffronto con l'altro in termini identitari,

Marchio <i>anteriore</i> internazionale n. 1236961	Domanda di marchio nazionale <i>posteriore</i> n. 302016000065004
The Balea dm logo is enclosed within a rounded rectangular border with a blue-to-white gradient. The word "Balea" is in blue, and the "dm" logo is in red and yellow.	The Balea dm logo is shown on a solid black background. The word "Balea" is in white, and the "dm" logo is in white.

La valutazione di un'assoluta identità tra i segni in esame sia da un punto di vista ha rifiutato la registrazione di esso in relazione ai prodotti e servizi delle classi 3 e 5 considerato che quel segno era posto a protezione dei propri prodotti e servizi nelle classi 3 e 5, ma non anche in quelli della classe 35;

che tale decisione non è stata contestata dal richiedente e, dunque, in ordine alle due classi anzidette, il diniego è ormai definitivo;

che, quanto ai prodotti e servizi della classe 35, sui quali si appuntano le doglianze della odierna ricorrente società tedesca, l'Ufficio ha considerato insufficiente la loro protezione in base alle due ulteriori anteriorità dell'opponente;

che i detti segni anteriori sono i seguenti, di seguito rappresentati in comparazione con quello portato alla registrazione:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive-like mark.

Marchi anteriori:	Domanda di marchio nazionale posteriore n. 302016000065004
internazionale n. 1331679	
 dell'Unione europea n. 011654456 (parola) dm	

che, secondo l'Ufficio, tali marchi anteriori, posti a protezione dei propri prodotti e servizi nelle classi 3, 5 e 35, non erano ostativi alla registrazione del nuovo, atteso che le differenze tra il marchio in fase di registrazione e le anteriorità sopra riportate e comparate sarebbero tali da farle prevalere sulle somiglianze, con la conseguenza che non sussisterebbe alcun rischio di confusione;

che avverso tale conclusione adottata in sede amministrativa ha proposto ricorso, avanti a questa Commissione, la società tedesca, sulla base di tre motivi, contro il quale nulla ha osservato il richiedente, il quale non ha svolto alcuna difesa;

che, il ricorso, risultando irreperibile il destinatario è stato notificato, previa rimessione in termini della società procedente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Considerato che la questione che residua nella procedura di opposizione intrapresa da **Dm-drogherie Market GmbH** riguarda l'utilizzazione del marchio portato alla registrazione dall'imprenditore individuale con riferimento all'intera classe n 35, presidiata - di contro - dalle due anteriorità, sopra poste a comparazione con questa;

che i servizi indicati dall'opposto nella classe 35 sono i seguenti: *amministrazione commerciale, gestione di affari commerciali, lavori di ufficio, pubblicità*;

che - secondo l'Ufficio - i medesimi non hanno alcuna attinenza con i prodotti di cui alle classi nn. 3 e 5 di cui si è già detto;

che, tale valutazione va condivisa e tanto basta alla reiezione del primo motivo con il quale si chiede l'annullamento della decisione anche in relazione a tali servizi facendo valere la prima anteriorità, già considerata del tutto identica a quella del marchio opposto da parte dell'Ufficio;

che ha invece pregio la seconda censura che intende valorizzare le due riportate anteriorità, poste sopra in comparazione;

che, infatti, i segni posti a confronto condividono la porzione verbale (dm) del segno della ricorrente anche nella denominazione (*D m - d r o g h e r i e Market e www . d m - d r o g e r i e m a r k t . i t*);

che, per quanto la parte verbale corrispondente alla parola BALEA è senza dubbio di maggiore impatto, non si può trascurare quello, anche visivo, dell'acronimo DM, riportato in modo identico nel marchio in fase di registrazione con una sottolineatura grafica che percorre la medesima sinuosità dei marchio anteriore, a dimostrazione dell'evidente agganciamento del nuovo ai marchi anteriori;

che tale assunto deve essere letto in combinazione con l'affinità dei sevizi rivendicati in classe 35 dai marchi anteriori e quello richiesti dall'opposto;

che, in conclusione, una lettura d'insieme delle parziali identità (potenziale fonte di agganciamento) tra i segni posti in comparazione e l'identità/affinità tra i prodotti-servizi, costituisce ragione sicura per annullare *in parte qua* la decisione dell'Ufficio, con vittoria di spese della ricorrente.

PQM

Accoglie il ricorso e condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.500 di cui 500 per esborsi e la restante parte per onorari e diritti.

Così deciso il 14 Novembre 2022

L'Estensore

Francesco Antonio Genovese



FRANCESCO
ANTO
GENOVESE
DIPARTIMENTO
DELLE
FINANZE
16.11.2022
16:05:45
GMT+00:00

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/11/22

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]