

RICORSO N. 7910

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 134 /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

**I.F.I. – Impresa Forniture Industriali – s.r.l.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**AVIA INTERNATIONAL**

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

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 9.11.2016 la società I.F.I. – Impresa Forniture Industriali – S.r.l. ha presentato all'UIBM domanda di registrazione come marchio di un segno complesso formato dalle parole



iscritte in un rettangolo a sfondo giallo per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 1, 2 e 4 dell'Accordo di Nizza.

Nei confronti di tale domanda, ha presentato opposizione la società AVIA INTERNATIONAL titolare dei seguenti marchi anteriori:

- marchio denominativo comunitario n. 474064 del 3.5.1999 registrato per prodotti della classe 4

### AVIA

- marchio figurativo comunitario n. 10230671 del 6.10.2012



- marchio figurativo internazionale n. 399249 del 15.5.1973



4

registrato per i prodotti delle classi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 34,

- marchio denominativo internazionale n. 298307 del 1.6.1965

## **AVIA**

registrato per i prodotti delle classi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 34,

lamentando un rischio di confusione dei propri marchi con il segno opposto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), CPI.

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ha accolto l'opposizione ritenendo i segni tra loro confondibili. In particolare, l'Ufficio ha ravvisato un grado di somiglianza elevato tra i segni figurativi registrati dall'opponente e quello opposto sostenendo che l'elemento distintivo predominante sarebbe costituito dalla componente denominativa AVI presente in entrambi con minime differenze (AVIO e AVIA). Per contro, nella valutazione dell'Ufficio, la componente figurativa presente nel marchio opposto, basata sulla combinazione di lettere (M) e numero (1) non sarebbe dotata di sufficiente capacità distintiva e di conseguenza non sarebbe idonea a scongiurare il rischio di associazione tra i due segni, tenuto anche conto della rafforzata capacità distintiva acquisita dai marchi dell'opponente a seguito dell'uso che di essi è stato fatto nel tempo.

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 sarebbero già 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 diverso e professionalmente qualificato, che difficilmente potrebbe essere indotto a ritenere la esistenza di un collegamento tra le due società.

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 componente figurativa costituita dalla combinazione di lettere (M) e numero (1) che sovrasta la parola AVIO. In ogni caso, quest'ultima avrebbe un suono ed un significato diversi dal termine AVIA che forma oggetto dei marchi registrati dall'opponente. Infine, anche la parola "Armi" che figura nel marchio complesso opposto contribuirebbe ad individuare la destinazione del prodotto ed a fugare ogni rischio di confusione con i marchi dell'opponente, che vende benzina e prodotti per automobili.

La censura è fondata.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva come, in effetti, l'attenzione dell'Ufficio si sia prevalentemente concentrata sulla somiglianza fonetica tra la parola AVIO presente nel marchio opposto e la parola AVIA che costituisce e, nel contempo esaurisce, i marchi denominativi dell'opponente.

Muovendo dalla errata premessa che gli ulteriori elementi grafici, denominativi e cromatici rivendicati dalla odierna ricorrente nel marchio opposto siano privi di autonoma valenza sotto il profilo della sua capacità distintiva, l'Ufficio ha ritenuto che, nel complesso, i marchi in contestazione sono simili in grado elevato, tenuto anche conto della identità dei prodotti rivendicati e la destinazione di entrambi ad un pubblico di consumatori mediamente attento.

Si tratta di conclusioni che non possono essere condivise.

Il confronto tra i marchi in contestazione non può prescindere da una valutazione complessiva degli stessi. Orbene, mentre nel marchio dell'opponente la parola AVIA costituisce l'unico elemento denominativo al quale è affidata la capacità distintiva del segno; il marchio opposto si presenta come un segno complesso nel quale la combinazione alfanumerica M1 appare preminente, sia sotto il profilo grafico che concettuale, rispetto alla parola Avio sotto di essa riportata.

Anche dal punto di vista fonetico, i due marchi in parola presentano differenze significative, sicchè appare priva di fondamento la "connessione logica" ipotizzata nel provvedimento impugnato, che condurrebbe il pubblico di riferimento "a memorizzare facilmente tale connessione percependo una forte somiglianza tra i segni a confronto".

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 acquisita nel tempo dal marchio anteriore appare circoscritta ad un settore merceologico ben delimitato e non appare tale da influire sul rischio di associazione con i prodotti della società opposta, tenuto anche conto della chiara indicazione della loro destinazione presente nel marchio opposto ("Armi"). Appare quindi difficile ipotizzare che gli acquirenti dei prodotti della odierna resistente (lubrificanti per auto e moto) siano indotti ad acquistare i prodotti della società opposta (lubrificanti per armi) sulla base di un presunto collegamento tra i segni in contestazione.

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.

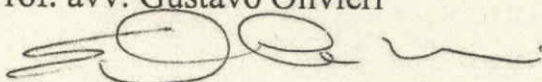
La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto:

- 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, 26 settembre 2022

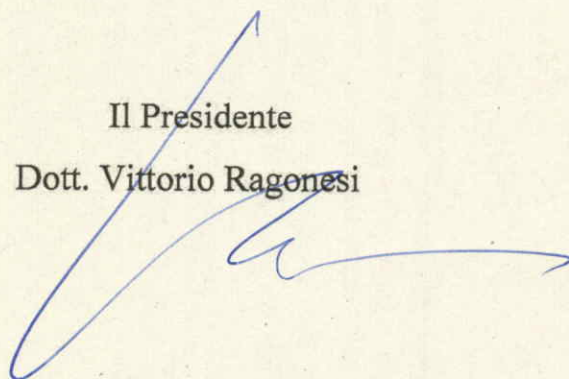
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addl 28 novembre '22

IL SEGRETARIO

