

RICORSO N. 7784

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 146/22

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. Alberto Gambino | - Componente -relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il rappresentante del ricorrente;

sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

DOT HOLDING SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

E, nei confronti di

CORRADO FORCHETTI, PASQUALE BAGNARA e DOMENICO

MOSCHETTA

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 10 febbraio 2016 i Sig.ri Corrado Forchetti, Pasquale Bagnare e Domenico Moschetta richiedevano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale n. UA2016C088862 **DOT** per contrassegnare i prodotti "*abbigliamento per automobilisti, abiti, abiti scamiciati, accappatoi da bagno, antisdrucchiolevoli per calzature, articoli di abbigliamento, bandane foulard, biancheria personale, calzature, calzature per lo sport, calze, calze antisudorifiche, calzini, camicie, cappelleria, cappelli, cappotti, cappucci, cinture, cinture portafoglio, collant, costumi, costumi da bagno, costumi in maschera, cravatte, cravatte, cuffie, cuffie da bagno, cuffiette per la doccia, impermeabili, indumenti da ginnastica, maglie, maglieria, maglioni, mutande, pantaloni, pullover, scarpe, scarpe da bagno, slip, sottovesti antisudorifiche, t-shirt, zoccoli*" designati nella classe 25 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione").

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 66 del 12 gennaio 2017.

Il 23 febbraio 2017 la Dot Holding S.r.l. si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare del marchio nazionale **DOTOUT** n. 1611353, depositato il 13 febbraio 2014 e registrato il 15 ottobre 2014, atto a designare *inter alia* i seguenti prodotti appartenenti alla classe 25 della Classificazione "*abbigliamento; calzature; cappelleria; articoli d'abbigliamento impermeabili; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per lo sci; abbigliamento sportivo; abbigliamento intimo; abbigliamento intimo termico; giacche resistenti al vento; giubbotti; gilet antivento; giacche termiche; cardigan; casacche sportive; polo; t-shirt; pullover; maglie; maglie per lo sport; maglioni; camicette; camicie; camicie sportive; canotte; canottiere; canottiere da sport; body; calzamaglia per atletica; felpe; felpe in pelle; fasce per la testa contro il sudore; foulard da collo; cravatte; cinture; abiti; bermuda; calzoncini; pantaloni; jeans; leggings; pantaloncini; gonne; scaldamuscoli; guanti; guanti da sci; guanti per ciclisti; calze; calzini; calzini per lo sport; calzature per lo sport; scarponi per lo sport; scarpe per andare in bicicletta; stivali; ghette; bandane; berretti; berretti da sci; visiere parasole; copricapi per lo sport; copriorecchie; passamontagna; sciarpe; scalda collo; cappelli di lana; costumi da bagno; cuffie da bagno*".

L'opposizione era basata sui prodotti rivendicati dal marchio anteriore nella classe 25 della Classificazione ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Nell'opposizione la Dot Holding S.r.l. contestava che il marchio **DOT** fosse confondibile con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. 0192779 del 23 maggio 2017, l'Ufficio informava i Sig.ri Corrado Forchetti, Pasquale Bagnare e Domenico Moschetta 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, con nota prot. 78698 del 28 febbraio 2018 l'Ufficio trasmetteva ai Sig.ri Corrado Forchetti, Pasquale Bagnare e Domenico Moschetta la memoria argomentativa depositata dalla Dot Holding S.r.l. il 29 settembre 2017 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con decisione del 30 maggio 2019, l'Ufficio stabiliva che *“Relativamente all'esame dei segni è stata riconosciuta una dissomiglianza fra gli stessi. La lettera iniziale del marchio anteriore è risultata di non rapida percezione, è estremamente improbabile che il pubblico di riferimento possa, immediatamente, identificarla come una lettera D; pertanto, la comunanza dei segni si riduce alle sole lettere OT. La condivisione di tali lettere non è sufficiente ad ammettere l'esistenza di un rischio di confusione, che, invece, deve essere escluso alla luce delle differenze riscontrate, che rendono i marchi nel loro complesso diversi. Il pubblico di riferimento, come già detto, è da individuarsi nel pubblico in generale, dotato di un normale grado di attenzione e selettività e sarà, comunque, in grado di distinguere con sicurezza i marchi, anche in relazione a prodotti identici, senza alcun rischio di supporre che tali marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro. Alla luce di quanto rappresentato ne consegue che l'opposizione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) CPI, va respinta e, conseguentemente, la domanda di registrazione del marchio UA2016C88862 può proseguire il suo iter di registrazione”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 5 luglio 2019 la Dot Holding S.r.l. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Ricorrente ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. e alla precedente udienza del 20 settembre 2021 Codesta Commissione ha disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei Sig.ri Pasquale Bagnara e Corrado Forchetti con notifica entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del verbale d'udienza.

Il 24 gennaio 2022 la Ricorrente provvedeva a notificare il ricorso ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri Pasquale Bagnara e Corrado Forchetti.

All'udienza del 26 settembre 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha respinto l'opposizione dalla stessa proposta e accolto la domanda di marchio n. UA2016C088862.

Segnatamente, la Ricorrente lamenta la sussistenza del rischio confusorio tra i marchi in esame attesa l'identità dei prodotti contrassegnati e la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni.

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è fondato e deve essere accolto.

Infatti, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame porta a riconoscere 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).

Nel caso di specie, sotto il profilo visivo si osserva che il marchio anteriore n. 1611353

DOTOUT

è un marchio figurativo, costituito dal lemma *“Dotout”* di n. 6 lettere, riprodotte in carattere stampatello maiuscolo e grassetto, di colore nero su sfondo bianco. La lettera iniziale D è raffigurata con una forma aperta, priva della stanghetta verticale.

Anche il marchio **DOT** è un marchio figurativo, costituito dall'elemento verbale *“Dot”*, di n. 3 lettere, riprodotte in carattere stampatello maiuscolo, di colore nero su sfondo bianco. La vocale centrale O è colorata all'interno.

I segni in esame hanno in comune il lemma *“Dot”*, mentre differiscono per tutti i restanti elementi.

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio.

Sotto il profilo fonetico, i marchi in esame sono accomunati dalla presenza del lemma *“Dot”*. Il marchio anteriore è però caratterizzato da una pronuncia complessivamente più lunga.

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque media.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore **DOTOUT** è costituito dal lemma *“Dotout”*, termine di fantasia, privo di un significato propria nella lingua italiana.

Il marchio **DOT** è invece costituito dal sostantivo inglese *“dot”*, di uso e significato comune, con il quale si indica il termine *“punto”*, ossia il segno grafico consistente in una macchiolina o in un trattino di limitatissime dimensioni.

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame non sono suscettibili di confronto.

Per quanto attiene ai prodotti, si rileva identità tra i prodotti *“abiti, camicie, calze, calzini, calzature, calzature per lo sport, cappelleria, cinture, costumi da bagno, cravatte, cuffie da bagno, maglie,*

maglioni, pantaloni, pullover, t-shirt” contraddistinti dal marchio anteriore **DOTOUT** alla classe

25 della Classificazione e i medesimi prodotti rivendicati dal marchio **DOT** nella classe 25 della Classificazione.

Si riscontra inoltre un alto grado di affinità tra:

- “*abbigliamento*” del marchio anteriore e “*abiti scamiciati, articoli di abbigliamento, maglieria*” del marchio **DOT**;
- “*abbigliamento sportivo, articoli d’abbigliamento impermeabili*” del marchio anteriore e “*indumenti da ginnastica, impermeabili*” del marchio **DOT**;
- “*abbigliamento intimo*” del marchio anteriore e “*biancheria personale, mutande, slip, sottovesti antisudorifiche*” del marchio **DOT**;
- “*calzature, calze*” del marchio anteriore e “*scarpe, scarpe da bagno, zoccoli, collant, calze antisudorifiche*” del marchio **DOT**;
- “*cappelleria, cuffie da bagno cinture, bandane; foulard da collo*” del marchio anteriore e “*cappelli, cappucci, cuffie, cuffiette per la doccia cinture a portafoglio bandane foulard*” del marchio **DOT**;

Di contro, non sussiste alcuna identità e/o affinità tra i prodotti rivendicati dal marchio anteriore **DOTOUT** e i prodotti “*abbigliamento per automobilisti, accappatoi da bagno, antisdruciolevoli per calzature, costumi in maschera*” contrassegnati dal marchio **DOT** alla classe 25 della Classificazione.

I prodotti rivendicati dai marchi in esame, in quanto prodotti di largo consumo, rientrano nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Si evidenzia il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore **DOTOUT** che rientra nella categoria dei c.d. marchi “*forti*”. E, invero, l’espressione “*Doutout*” non è in alcun modo allusiva o indicativa dei prodotti contrassegnati dal marchio di titolarità della Ricorrente.

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).

Ebbene, come noto, il rischio di confusione deve essere valutato “*in via globale e sintetica, vale a dire “con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero*

ricordo mnemonico dell'altro" (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021 n. 37355).

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che, nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore – porta a riconoscere la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi, attesa la sostanziale identità tra i prodotti rivendicati e il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

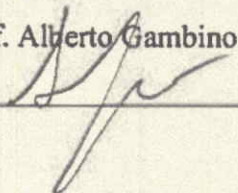
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna i Resistenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2022.

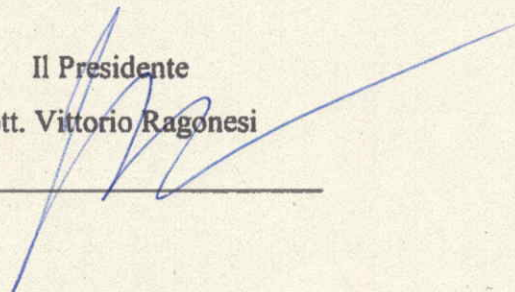
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/2022

IL SEGRETARIO

