

RICORSO N.7856

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 15/22

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 |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

LA CASANELLA DI ODICINI ROBERTO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

CHANEL S.a.s.

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 11.11.2015 il Sig. Stefano Odicini, ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. 302015000071178 (UA2015C064463) per il segno figurativo



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 33 dell'Accordo di Nizza (i.e.: bevande alcoliche ad esclusione della birra, liquori, rum, vodka, whisky, vino, aperitivi alcolici).

Nei confronti della citata domanda, la Società Chanel S.a.s., in data 6.4.2017, ha depositato un atto di opposizione basato sul rischio di confusione del segno opposto con il marchio figurativo internazionale, reg. n.1189929,



Registrato per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi nn. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, **33**, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Il richiedente, con nota del 10.7.2018, prot. MISE n. 277850 del 13.7.20108, ha trasmesso proprie deduzioni con richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio dell'opponente ai sensi dell'art. 178, comma 5 CPI. Tuttavia, non essendo ancora trascorsi cinque anni dalla registrazione del marchio dell'opponente, l'Ufficio ha ritenuto che quest'ultima non fosse tenuta a fornire la prova d'uso per i prodotti della classe 33.

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ha quindi accolto l'opposizione ritenendo sussistente un rischio di confusione tra il marchio di cui si chiede la registrazione e quello anteriore dell'opponente.

Avverso il citato provvedimento insorge l'odierno ricorrente, il quale ne chiede l'annullamento sulla scorta dei seguenti argomenti. Il ricorrente contesta, in primo luogo, una errata valutazione dell'Ufficio in merito all'asserita somiglianza tra i due segni, che a suo avviso non sussisterebbe stanti le plurime differenze riscontrabili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Lamenta altresì una non corretta valutazione della capacità distintiva del marchio dell'opponente, al quale viene attribuita una forza ed una tutela giuridica molto ampia che travalica i limiti merceologici entro i quali è stato sinora utilizzato. Sottolinea inoltre la diversità dei canali di distribuzione e del pubblico di riferimento al quale i prodotti contrassegnati dai rispettivi marchi sono rivolti come ulteriori elementi idonei ad evitare qualunque rischio di confusione o di associazione per i consumatori.

Resiste la società opponente, la quale conclude per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Anche l'Ufficio ha depositato una memoria nella quale insiste per la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente definito simili i segni in conflitto, obliterando le notevoli differenze riscontrabili dal punto di vista fonetico, lessicale e concettuale.

La censura è fondata. Il marchio figurativo registrato dall'opponente è costituito da due lettere C fra loro intrecciate che richiamano il nome della celebre casa di moda francese. Il marchio opposto, viceversa, è un marchio complesso nel quale campeggia la denominazione GIULIA CONTEA sovrastata da una corona e dalle iniziali G e C tra loro intrecciate. Pertanto, l'unico elemento in comune che tale marchio presenta

rispetto a quello della opponente è rappresentato dalle due lettere dell'alfabeto tra loro intrecciate, anche se in parte diverse. Secondo l'esaminatore, tale elemento comune costituirebbe in entrambi i marchi "l'elemento dotato di maggiore carattere distintivo", in grado d'imprimersi nella mente del consumatore e d'indurlo in confusione, mentre privi di autonoma valenza distintiva sarebbero i nomi "GIULIA" e "CONTEA" nonché la corona a nove punte che sovrasta la componente denominativa del marchio opposto. Il Collegio ritiene che la valutazione dell'Ufficio in punto di somiglianza tra i due segni non possa essere condivisa. Dal confronto tra i due marchi in conflitto emergono infatti rilevanti differenze di contenuto e di significato che rendono arduo ravvisare l'esistenza di un rischio di confusione per la clientela. Il marchio opposto è un segno complesso nel quale la componente denominativa formata dalle parole GIULIA CONTEA svolge un ruolo distintivo centrale sia da punto di vista visivo che lessicale, mentre le iniziali intrecciate hanno una valenza prevalentemente decorativa al pari della corona a nove punte che la sovrasta.

Diversamente, nel marchio dell'opponente, è proprio l'originale intreccio fra le due iniziali maiuscole a costituire il cuore del segno e ad attribuire ad esso capacità distintiva.

Le considerazioni che precedono sarebbero già sufficienti ad escludere il rischio di confusione paventato dall'Ufficio, stante la evidente diversità dei segni in conflitto.

Tuttavia, ad ulteriore conferma di tale conclusione, vale osservare come il provvedimento impugnato non abbia adeguatamente considerato la rilevanza che in questi mercati assume il pubblico di riferimento ed il livello di attenzione che i prodotti in questione richiedono. Sul punto, l'Ufficio si è limitato ad osservare come i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione siano identici (vini e prodotti alcolici) e siano rivolti ad un pubblico normalmente informato.

In realtà, i canali di distribuzione mediate i quali vengono commercializzati i prodotti del ricorrente sono molti diversi da quelli utilizzati dalla società opponente, la quale peraltro non ha (ancora) mai fatto uso del proprio marchio nel mercato dei vini e delle bevande alcoliche né ha mai palesato la propria intenzione di entravi. Appare dunque

quanto mai improbabile che un consumatore di vini mediamente accorto, di fronte ad una bottiglia recante il marchio dell'odierno ricorrente, possa essere indotto erroneamente a ritenere che tale prodotto provenga da, o sia in qualche modo collegato a, la nota casa di moda francese.

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento dell'Ufficio. Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della società resistente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto:

- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 29.11.2021

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITO IN MINISTRIA

Addi 26-1-22

Il Presidente

