

RICORSO N. 7811

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 28/22

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

Sentito il relatore;

Sentite le parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

LOTTO SPORT ITALIA SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

IDARICA SRL

Svolgimento del processo

La srl Aunida depositava domanda di registrazione di marchio (figura romboidale) per le classi 14 (*metalli preziosi e loro leghe,oreficeria,gioielleria,pietre preziose*) e 25 (*articoli di abbigliamento ,scarpe ,cappelleria*).

Proponeva opposizione la Lotto Sport Italia spa facendo valere i seguenti diritti anteriori :

1.marchio UE(2 figure di parallelogramma parzialmente sovrapposte) per contraddistinguere i prodotti nelle classi 14 (*metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie non compresi in altre classi ;gioielleria e pietre preziose ;orologeria e strumenti cronometrici*) e 25 (*articoli di abbigliamento,scarpe ,cappelleria*)

2.marchio nazionale(in negativo)per i prodotti in classe 25 (*calzature sportive,dopo sci*).

Stante la somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti l'opponente denunciava il rischio di confusione per il pubblico .

Il richiedente contestava le avverse deduzioni e richiedeva la prova d'uso dei marchi anteriori nei cinque anni precedenti la pubblicazione del segno contestato .

L'esaminatore osservava che dalla globale valutazione del materiale depositato dall'opponente risultava dimostrato l'uso effettivo in relazione ai prodotti delle classi 14 (limitatamente agli orologi) e 25 (articoli di abbigliamento ,scarpe e pelletteria).

Passando al raffronto tra i prodotti delle parti in causa l'Ufficio rilevava che quelli in classe 14 (metalli preziosi e loro leghe,pietre preziose)non presentavano punti di contatto sul piano dell'affinità con l'orologeria mentre i prodotti di orficeria e gioielleria erano affini ai prodotti di orologeria .

Articoli di abbigliamento ,scarpe e cappelleria(classe 25) rivendicati da entrambi erano invece da considerare identici .

Quanto alla comparazione tra i segni l'esaminatore osservava-innanzitutto- che il marchio contestato era un segno complesso costituito dalla dicitura CHIGLO sovrappontesi ad un rombo nero di piccole dimensioni all'interno di un piu'ampio rombo di colore bianco a sua volta all'interno di una cornice romboidale nera.

I marchi figurativi anteriori erano invece costituiti da losanghe parzialmente sovrapposte la cui bordatura accennava un otto stilizzato.

Assumeva che la dicitura CHIGLO benché non particolarmente appariscente bastava ad accentuare le differenze visive con i marchi anteriori per cui i segni in conflitto risultavano simili ,sia pur a livello basso ;erano invece dissimili a livello fonetico perché i marchi anteriori non avevano inserito alcun elemento verbale;erano infine simili a livello basso sul piano concettuale.

Sulla base di ulteriore documentazione allegata dall'opponente l'Ufficio riconosceva poi ai marchi anteriori un carattere distintivo superiore al grado normale e quindi una tutela piu' ampia , con possibile insorgenza di rischio di confusione nonostante l'esaminatore il tenue grado di somiglianza dei segni.

Cio' nondimeno l'esaminatore rilevava che notevoli restavano le differenze riscontrabili in relazione al design ed allo stile dei medesimi elementi figurativi(contorni,forme ,inclinazioni delle figure) senza considerare la presenza della parola CHIGLO che non aveva corrispettivo nei segni anteriori per cui era altamente improbabile che il consumatore di riferimento potesse confondere i rispettivi marchi a prescindere dalla notorieta' dei primi .

L'opposizione veniva pertanto rigettata.

Proponeva ricorso la Lotto Sport Italia spa lamentando l'omessa considerazione dello spiccato carattere distintivo dei marchi anteriori dotati di notorieta' su tutto il territorio UE con ricadute sul piano della confondibilita' da parte del pubblico sull'origine dei rispettivi prodotti.

Contraddittoria appariva dunque la decisione che aveva valorizzato insignificanti elementi differenziatori quando il "cuore" dei marchi anteriori (figura romboidale articolata)era integralmente ed identicamente ripreso nel marchio contestato.

Assumeva inoltre che la componente verbale CHIGLO veniva a perdersi in quella figurativa del segno per posizione dimensione,carattere delle parole quindi non poteva assurgere ad elemento caratterizzante ne' era possibile un confronto a livello fonetico con il marchio anteriore.

L'opponente si doleva poi che non fosse stato valutato il livello di attenzione del pubblico di riferimento che -in quanto medio basso-faceva insorgere un maggior rischio di confusione e che neppure fosse stato applicato il principio di interdipendenza tra fattori rilevanti stante la identita'/elevata affinita' dei prodotti rivendicati.

Aggiungeva che -contrariamente a quanto ritenuto dall'esaminatore-i prodotti in classe 14(metalli preziosi e loro leghe,oreficeria,gioielleria,pietre preziose)presentavano un elevato grado di somiglianza con i prodotti di orologeria tutelati dal marchio anteriore.

Concludeva pertanto per l'integrale riforma della decisione impugnata con rigetto della domanda di registrazione avversaria.

Resisteva la srl Aunida in liqne (anche nerll'interesse della srl Idarica) replicando che un semplice raffronto ravvicinato dei segni era sufficiente ad escludere qualsiasi rischio di confondibilita' stante i numerosi elementi differenziatori che contrassegnavano le rispettive figure geometriche(l'una costituita da 3 rombi concentrici,l'altra formata da due rettangoli concentrici)ed il ruolo primario assunto dalla denominazione CHIGLO che doveva prevalere su ogni componente figurativa.

IL marchio contestato era dunque profondamente diverso dai marchi anteriori anche per la presenza di una parte verbale/fonetica mancante da questi ultimi per cui non residuava alcun dubbio sulla loro non confondibilita'.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Analoghe conclusioni assumeva l'Ufficio nella sua memoria di costituzione .

Motivi della decisione

Il nucleo fondante della decisione impugnata si basa sulla ritenuta diversità dei segni per le figure geometriche rappresentate e per la presenza nell'uno di una componente denominativa (CHIGLO) assente nell'altro.

Tutto ciò nonostante la riconosciuta notorietà dei marchi anteriori e la somiglianza/identità dei prodotti reciprocamente rivendicati.

La valutazione dell'esaminatore che ha escluso similitudine confusoria non è peraltro condivisibile alla luce dei motivi di censura articolati dal ricorrente.

Osserva la Commissione che nel segno del richiedente la capacità distintiva non risiede nell'elemento verbale costituito dalla sequenza di tre lettere dell'alfabeto ai margini superiori e di altre tre nella parte inferiore della composizione (che difficilmente - per il distanziamento l'una dall'altra - il pubblico di media attenzione sarebbe in grado di assemblare per ricostruirne un nominativo di provenienza, anche per le ridotte dimensioni rispetto alla grandezza complessiva del marchio) ma nella figura geometrica adottata che ne costituisce la componente caratterizzante e va messa a confronto con quella utilizzata nei marchi anteriori dell'opponente.

Ora le rispettive immagini geometriche sono costituite l'una da due rombi in verticale parzialmente interrotti che definiscono un rombo interno ulteriore, l'altra da losanghe inclinate anche esse parzialmente sovrapposte.

Trattasi di figure assimilabili nella loro struttura complessiva specie ove movimentate con diverse rotazioni suscettibili di indurre coincidenze confusorie nell'impatto visivo del pubblico che più che sulla dicitura (nel caso destinata a sfumare - come si è detto - nell'insieme per il posizionamento delle lettere) sofferma la sua attenzione sul simbolo costituito dalla rappresentazione geometrica.

Ebbene nonostante talune differenze compositive e l'aggiunta di elementi verbali il nucleo individualizzante si incentra sostanzialmente nel disegno romboidale utilizzato che è il concetto figurativo che cattura nell'immediato il consumatore che - lungi dall'analizzare le singole componenti - ne memorizza l'immagine colta nella sua globalità per cui le varianti che non siano caratterizzanti (tra cui - in primis - l'elemento letterale) si perdono nella rappresentazione geometrica dominante che gioca il vero ruolo distintivo nell'impressione del pubblico.

Quest'ultimo aspetto è stato messo in secondo piano dall'esaminatore che non ha tratto le dovute conseguenze dal riconoscimento della rinomanza dei marchi anteriori, quindi di un carattere distintivo rafforzato e di una tutela ampliata destinata a rendere illegittime tutte quelle modifiche inserite nel segno altrui che non mutino nella sostanza il nucleo identificativo.

E le differenze di contorno sul piano grafico e letterale non sono tali-come si e' visto- a sufficientemente differenziare i segni nell'ottica del consumatore, trattandosi di varianti minime e marginali rispetto alla preminenza del modello geometrico.

La notorieta' dei marchi anteriori induce anche a correggere le conclusioni dell'esaminatore laddove ha ritenuto non affini ai prodotti di orologeria i metalli preziosi e le loro leghe nonche' le pietre preziose (prodotti tutti ricompresi nella comune classe rivendicata -14).

Essi appaiono invece complementari se non altro perche' utilizzati come materia prima o in funzione di abbellimento/completamento condividendo cosi' analoghi canali distributivi e cerchia di consumatori.

Aggiungasi -in ogni caso - che il marchio di rinomanza autorizza criteri comparativi piu' larghi rispetto a quelli su cui poggia il marchio comune estendendo la portata dell'esclusiva anche su prodotti non contigui sul piano merceologico e dunque non necessariamente identici od affini.

Risulta infine completamente pretermesso il giudizio di interdipendenza tra i fattori rilevanti per cui anche la non perfetta somiglianza tra i segni puo' trovare compensazione nella identita' /similitudine dei prodotti a confronto.

Tutte queste ragioni portano dunque a riformare la decisione impugnata .

Di conseguenza -in accoglimento del ricorso- andra' rifiutata la registrazione del marchio del richiedente per tutti i prodotti rivendicati con di lui condanna a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi (tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi) - in € 3000 oltre accessori di legge

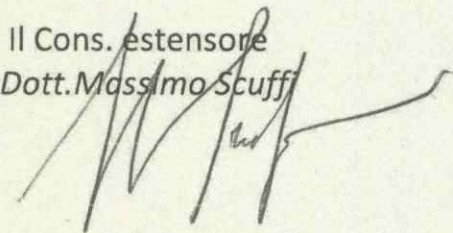
PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed ,in riforma della decisione impugnata ,rigetta la domanda di marchio della parte resistente condannandola a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 31.1.2022

Il Cons. estensore

Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

1/3/2022

LA SEGRETERIA

