

RICORSO N. 7993

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 32/22

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-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CAT SRL

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

SARA' srl e DONATELLA RAVA'

FATTI DEL PROCEDIMENTO

La Società CAT S.r.l., in data 24.4.2018, presentava domanda di registrazione nazionale n. 302018000015027 per il segno figurativo,



per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alle classi nn. 18, 24, 25.

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 84 del 31.8.2018 .

La Società Sarà S.r.l., in data 27.11.2018, depositava atto di opposizione avverso la citata domanda basato sul marchio figurativo comunitario, reg. n. 16385643 del 19.6.2017 (deposito del 20.2.2017),

FEZBAG

per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi nn. 18 e 25 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

In pari data anche ., la Sig.ra Donatella Ravà, depositava atto di opposizione avverso la domanda in questione basato sul marchio denominativo nazionale n. 302013902149236


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' or similar character.

FEZBAG

Colori, memoria di luoghi

concernente i prodotti della classe 18 .

L'opposizione n. 652018000063162 veniva riunita d'ufficio ex art. 178, co. 6 CPI con l'opposizione n. 652018000063200.

L'UAMI^{UIBM}, con decisione comunicata in data 2/9/21, ritenuta fornita  la prova d'uso dei marchi precedenti nonché l'esistenza di identità o affinità tra i prodotti, accoglieva entrambi i ricorsi riuniti e respingeva la domanda di registrazione.

Avverso il detto provvedimento la CAT srl ha proposto ricorso innanzi questa Commissione.

La Sara srl e Donatella Ravà hanno resistito con memoria.

Motivi della decisione.

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente contesta il provvedimento impugnato per avere ritenuto sussistere la somiglianza tra i segni ed il pericolo di confusione per i consumatori

Va preliminarmente esaminata la questione di nullità della notifica del ricorso sollevata dalle resistenti in quanto la stessa è stata effettuata a mezzo pec dal mandatario della ricorrente mentre tale tipo di notifica è riservata dalla legge ai soli avvocati.

L'eccezione è infondata.



L'art 156 cpc espressamente prevede che in caso di irritualità della notificazione trova comunque applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (Cass 6417/19).

E' quanto avvenuto nel caso di specie essendosi la resistente regolarmente costituita in giudizio avendo ricevuto l'atto di impugnazione.

Ciò posto, va in primo luogo rilevato che il ricorso non contiene censure contro la prova d'uso nè contro la ritenuta identità od affinità dei prodotti.

Nessuna decisione deve quindi prendersi riguardo a tali aspetti restando confermate le statuizioni del provvedimento amministrativo ..

Venendo all'esame del primo ed unico motivo di ricorso si riportano di seguito i segni oggetto del giudizio .

<p>FEZBAG</p> <p>marchio anteriore n. 16385643</p>	 <p>Segno contestato n. 302018000015027</p>
<p>FEZBAG</p> <p>Colori, memoria di luoghi</p> <p>marchio anteriore n. 302013902149236</p>	

G

L'UIBM ha effettuato la valutazione comparativa sulla somiglianza dei segni che si riporta di seguito.

“ Il segno del richiedente è figurativo e si compone della una scritta “ FEZ” realizzata a caratteri stilizzati “ neri maiuscoli di cui la “Z” è di dimensioni inferiori alle altre due e di un asterisco grigio posto sotto la “Z”. Il segno dell’opponente è figurativo e si compone della scritta “FEZBAG” realizzata a caratteri maiuscoli neri con la “F” iniziale leggermente più grande delle altre.

. Sotto il profilo visivo, va notato che quando un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi, in genere, sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, atteso che il consumatore, nel processo che porta a sintetizzare gli aspetti visivi di un’immagine nelle sue componenti essenziali, per ricordarli, sarà più facilmente portato a riferirsi ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivere gli elementi figurativi del marchio: infatti nella selezione e nella sedimentazione delle informazioni della memoria, l'elemento figurativo - data anche l'astrattezza del logo - tenderà a perdere di consistenza e verrà inconsciamente rimosso. In tal senso sono ampiamente consolidate sia la giurisprudenza comunitaria che quella dell’UIBM (in tal senso Dec. 4/2011, Dec. 107/2011, Dec. 309/2011, Dec. 99/2013, Dec. 104/2014 e altre successive).

Nel caso in questione, nel segno contestato l’asterisco può essere considerato per lo più come un elemento decorativo e lo stesso può dirsi della “F” iniziale che risulta appena percepibile come più grande delle altre; per questo ai fini del giudizio di somiglianza i segni ricordati in prevalenza per la componente verbale.

. Sotto questo profilo, il segno del richiedente si dimostra simile a quello dell’opponente perché risulta interamente contenuto in quello anteriore e per giunta coincide con la prima parte del



verbale "FAZBAG" che è quella che si memorizza con maggiore facilità. Per questi motivi i segni sono da considerarsi simili in grado elevato.

Sotto il profilo fonetico il segno del richiedente è costituito da un'unica parola che si legge / fez /; il segno dell'opponente è costituito da un'unica parola che si legge / fez - bæg /. Il segno contestato è identico a quello anteriore per la prima sillaba, che si memorizza più facilmente. I segni, tenuto conto della posizione primaria della sillaba identica sono simili in grado elevato.

Sotto il profilo concettuale il segno del richiedente condivide il termine "FEZ" che indica il copricapo nazionale dei Paesi arabi del Mediterraneo e fino al 1925 anche della Turchia. Il segno dell'opponente è costituito da un'unica parola composta da "FEZ" e da "BAG", quest'ultima di derivazione anglosassone che significa borsa. Il segno del richiedente condivide lo stesso significato di una parte del segno anteriore e per questo è da considerarsi simile in grado elevato.

I segni a confronto, tenuto conto delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali e del loro grado di somiglianza sono da considerarsi simili in grado elevato."

La Commissione ritiene sostanzialmente corretta l'analisi descrittiva dei due segni effettuata dall'Ufficio.

Ciò posto, va rammentato che l'art.20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica, di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il

4


pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni". Ora, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. 15840/2015; Cass. 3118/2015; Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005), 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" (Cass.4405/2006).

Inoltre, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004; Cass 8942/20). In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza

aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.(Cass 9769/18).

A tale ultimo proposito è stato ripetutamente chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. (Cass 5924/96;Cass 39765/21).

Per il marchio debole la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. 14 giugno 2018, n. 13170: Cass. 18 giugno 2018, n. 15927).Peraltro , la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapposibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861); Nel caso di specie ,il cuore del marchio registrato è costituito dalla parola FEZ che assume un carattere particolarmente



distintivo rispetto al termine di lingua inglese BAG che, come già detto, significa borsa nella lingua italiana. In tale contesto il marchio deve ritenersi sostanzialmente forte.

Il termine FEZ non ha infatti alcun collegamento con le borse e con la pelletteria in genere essendo riferito dal consumatore medio italiano al tipico cappello arabo o turco a forma di mezzo cono. E' altresì vero, come sostenuto dalla ricorrente, che FEZ è anche il nome di una città del Marocco ove esiste una produzione di oggetti di pelletteria ma tale nozione, data la sua peculiarità, deve ritenersi normalmente non a conoscenza del consumatore medio.

Quanto al termine BAG, lo stesso è presumibilmente noto a quella parte della popolazione italiana che ha una discreta conoscenza della lingua inglese che potrà quindi collegare il marchio a prodotti di pelletteria.

In ogni caso la parola che assume carattere distintivo del marchio è certamente FEZ in quanto per il consumatore medio, incluso quello che conosce il significato del termine BAG, la stessa è priva di ogni riferimento con i prodotti di pelletteria e comunque è certamente il termine che viene percepito con carattere di assoluta prevalenza e che tende, quindi, a restare nella memoria del consumatore.

Da ciò necessariamente discende che il segno della ricorrente è in condizione di indurre il consumatore in errore circa l'effettivo produttore del genere di pelletteria che si accinge ad acquistare.

E' infatti indubbio che - come già detto - l'elemento distintivo

9

assolutamente prevalente del marchio della opponente è il termine Fez che è interamente riprodotto nel segno della ricorrente senza nessun ulteriore segno atto a creare una differenziazione rispetto al marchio della società opponente. .

Il ricorso va pertanto respinto..

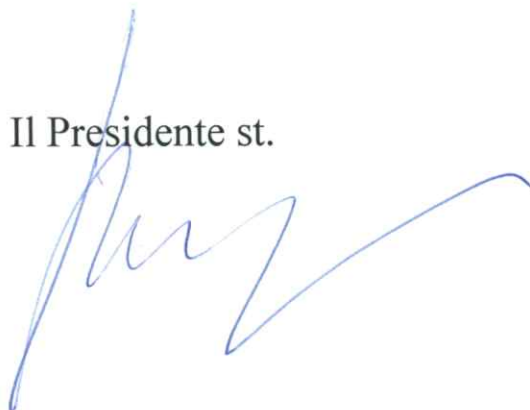
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo .

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro tremila oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma 28.2.22

Il Presidente st.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 9/3/2022

LA SEGRETERIA

