

RICORSO N. 7781

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 36/22

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

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MANIFATTURA RIESE SPA

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

TISSOT S.A.

* ***** *

Svolgimento del processo

In data 16.7.2015 la **MANIFATTURA RIESE** spa depositava domanda di registrazione di marchio nazionale consistente nel seguente segno complesso



formato dalla dicitura "NAVIGARE" in caratteri maiuscoli di fantasia doppiamente profilati, sormontata in corrispondenza delle lettere "IG" da una vela stilizzata inclinata verso destra ed avente bordi curvilinei, per rivendicare i prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 24, 25 e 35.

Nella classe 14, la sola ad essere oggetto di parziale opposizione, erano designati i seguenti prodotti: *"Gioielli e bigiotteria collane gioielleria ciondoli segna bicchiere ciondoli decorativi per telefoni cellulari ciondoli in pelle per portachiavi ciondoli in metallo comune per portachiavi portachiavi in metallo orecchini braccialetti spille ornamentali anelli bigiotteria gemelli catene bigiotteria articoli di bigiotteria di plastica articoli di bigiotteria placcati con metalli preziosi cofanetti per gioielli spille per cravatte ferma cravatte figurine statuine in metalli preziosi medaglie orologi da polso orologi da tasca orologi da tavolo orologi sportivi orologi subacquei cronografi orologi parti di orologi quadranti di orologi astucci per orologi contenitori per orologi cinturini in pelle per orologi orologi in metallo prezioso o placcati metalli preziosi e loro leghe gioielleria bigiotteria pietre preziose orologeria e strumenti cronometrici"*.

La **TISSOT,SA** proponeva opposizione contro parte dei prodotti della domanda di registrazione in classe 14 (*"Orologi da polso; orologi da tasca; orologi da tavolo; orologi sportivi; orologi subacquei; cronografi (orologi); parti di orologi; quadranti di orologi; astucci per orologi; contenitori per orologi; cinturini in pelle per orologi; orologi in metallo prezioso o placcati; orologeria e strumenti cronometrici"*) basandolo sulla frazione italiana del marchio internazionale

NAVIGATOR

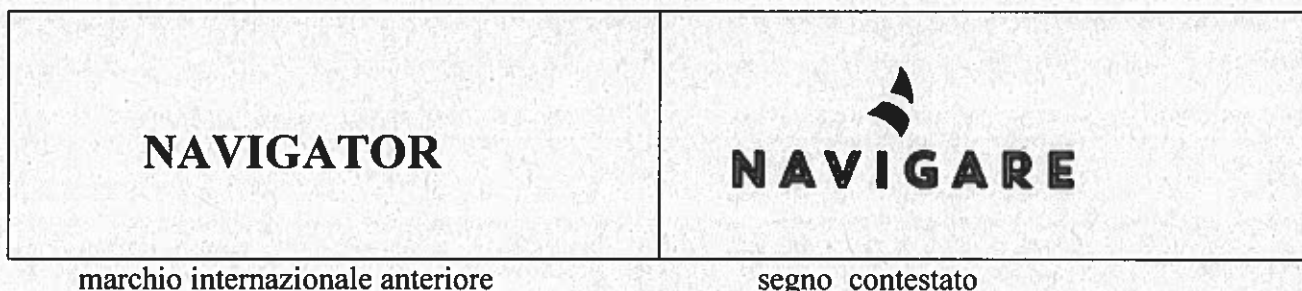
che proteggeva nella classe suddetta i prodotti *"Orologi subacquei e loro parti"*, ritenendo sussistere rischio di confusione/associazione fra i consumatori dovuto all'identità o somiglianza fra i marchi ed all'identità o affinità fra i prodotti rivendicati.

L'esaminatore rilevava -innanzitutto- che il confronto operato fra i prodotti designati dalle parti faceva emergere l'identità fra *orologi subacquei* del marchio anteriore e *orologi da polso, orologi subacquei, orologi sportivi cronografi, orologi in metallo prezioso o placcati*.

Gli *orologi da tasca* e gli *orologi da tavolo*, pur avendo collocazioni diverse e potendo i primi essere considerati come un complemento dell'abbigliamento ed i secondi dell'arredamento, tuttavia avevano la stessa natura e funzione degli orologi subacquei ed erano da considerare affini.

Infine le *parti di orologi, quadranti di orologi, astucci per orologi, contenitori per orologi, cinturini in pelle per orologi* risultavano legati da un rapporto di affinità per complementarietà posto che gli uni erano indispensabili per l'utilizzo degli altri e normalmente reperibili presso gli stessi punti vendita.

Procedendo quindi al confronto dei segni



l'esaminatore rilevava -sul piano visivo-una somiglianza di grado medio vista la parziale identità delle parti distintive, cioè la coincidenza delle prime sei lettere degli stessi (N-A-V-I-G-A) a fronte di una lunghezza complessiva rispettivamente di nove ed otto lettere mentre le diversità delle parti finali dei termini (TOR // RE) non appariva idonea a contrastare la suddetta somiglianza creata dalla condivisione delle prime sei lettere .

Sul piano fonetico assumeva poi che la struttura verbale dei marchi a confronto influiva significativamente anche sulla loro pronuncia che, a causa della presenza di lettere finali differenti (TOR // RE), creava un suono mediamente somigliante.

Sul piano concettuale- infine-i termini percepiti dal consumatore (navigatore, navigare) risultavano somiglianti in grado particolarmente elevato.

Rilevava che il marchio anteriore NAVIGATOR manteneva una capacità distintiva normale (e non accresciuta) in mancanza di qualsiasi collegamento con il prodotto e nonostante fosse stato apposto sugli orologi Tissot sin dal 1953 e recentemente oggetto di *restyling* nella versione "Heritage Navigator"; inoltre, visto il genere di articolo e quanto conservato nella memoria del pubblico, la somiglianza fra i marchi e la identità ed affinità esistente fra i prodotti, lasciava fondatamente supporre che il consumatore potesse essere indotto in rischio di confusione (o di associazione).

L'esaminatore adduceva ancora che la presenza sul mercato di marchi simili non poteva influire sulla registrabilità del marchio contestato e che esulava dal giudizio ogni questione afferente la convalidazione del segno.

Alla luce di tali argomentazioni l'opposizione veniva accolta per i prodotti contestati nella classe 14 "Orologi da polso; orologi da tasca; orologi da tavolo; orologi sportivi; orologi subacquei; cronografi (orologi); parti di orologi; quadranti di orologi; astucci per orologi; contenitori per orologi; cinturini in pelle per orologi; orologi in metallo prezioso o placcati; orologeria e strumenti cronometrici" e la domanda di marchio nazionale proseguiva in relazione ai prodotti e servizi non contestati nelle classi 3, 9, 14 (prodotti rimanenti), 18, 24, 25 e 35.

Proponeva ricorso la Manifattura Riese spa la quale lamentava che non solo il confronto grafico, visivo e concettuale tra i segni e quello tra i prodotti era stato condotto in maniera non condivisibile ma erano stati altresì trascurati tutti i fattori pertinenti al caso specifico, quali la estrema debolezza del marchio anteriore "navigator" (termine diventato ormai del tutto comune nel settore dell'orologeria sportiva da uomo), la particolare distintività del marchio "navigare" e della figura di vela sovrastando la parte denominativa, la coesistenza dei segni per molti anni con derivata convalidazione dei propri marchi storici anche per i prodotti di cui all'opposizione (classe 14).

In particolare il ricorrente rilevava che la figura della vela stilizzata non aveva valore secondario ed era in grado di catturare l'attenzione del pubblico assumendo un ruolo centrale e prevalente nell'economia del segno in funzione di cuore distintivo e caratterizzante rispetto alla parte denominativa.

Assumeva che le due parole in conflitto avevano suono differente (piu' duro quello inglese, piu' dolce quello italiano) e che "navigator" aveva una molteplicita' di significati non necessariamente ristretti a "colui che naviga per mare", espressione invece sottesa alla parola "navigare".

Aggiungeva comunque che stante la debolezza del segno anteriore erano sufficienti lievi differenze nel segno successivo per escludere ogni rischio di confusione,

Rilevava in particolare che i prodotti rivendicati da controparte erano relativi ad una specifica nicchia di mercato, quale quella degli orologi subacquei mentre i propri prodotti erano in parte incompatibili ed in ogni caso destinati a consumatori differenti con diligenza superiore alla media in grado di distinguere all'atto dell'acquisto le rispettive provenienze.

Precisava che il marchio navigare (da solo o con la figura della vela) era stato utilizzato sul mercato fin dagli anni 60' ben prima del deposito del marchio Tissot per cui -di fronte alla tolleranza consapevole di controparte -la prolungata coesistenza aveva convalidato il segno contestato in tutte le successive caratterizzazioni grafiche a sensi dell'art.28 cpi.

Per tali motivi chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione.

Nel corso del procedimento la Manifattura Riese srl in liquidazione cedeva la titolarita' della domanda di marchio italiano di cui si discute (con l'intero suo portafoglio marchi) alla N61 srl che -successore a titolo particolare della ricorrente nel diritto controverso -si costituiva richiamando tutte le pregresse conclusioni del suo dante causa.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura il giudizio di somiglianza dei segni a confronto (navigator-navigare) espresso dall'esaminatore che non avrebbe tenuto conto dell'estrema debolezza del marchio anteriore (navigator) e della particolare distintivita' del segno del richiedente usato da decenni sul mercato e caratterizzato dalla figura di una vela sovrastante la parte denominativa (navigare).

Ora va subito detto che il segno denominativo in lingua inglese NAVIGATOR solo perche' facilmente comprensibile dal pubblico nazionale in quanto richiamante il termine italiano navigare non e' per questo da considerare debole in relazione alla classe protetta (orologi subacquei)rispetto alla quale non svolge alcuna funzione descrittiva se non in senso lato (per una supposta associazione con la strumentazione per viaggiare per terra o per mare)mantenendo dunque una sua distintivita' di base per l'uso traslato impiegato senza alcun stretto collegamento con i prodotti che e' destinato a proteggere.

Piuttosto non sembra corretta l'osservazione dell'esaminatore che esclude una capacita' distintiva accentuata del marchio in questione pur dando atto che tale nome e' stato scelto sin dal 1953 per rappresentare uno dei modelli di punta della famosa *maison* svizzera (nella categoria degli orologi da polso tendenzialmente sportivi)per cui non puo' non essere valorizzata questa circostanza che attesta implicitamente una presenza sul mercato protratta nel tempo e-di rilievo- una conoscenza consolidata di quel nome da parte del pubblico .

Su queste premesse la comparazione del livello distintivo del marchio anteriore (*navigator*)con il segno del richiedente (*navigare*),conduce necessariamente -come esattamente rilevato dalla decisione impugnata -ad una somiglianza confusoria perche' i prodotti rivendicati sono identici e in parte affini rientrando comunque tutti nella categoria degli articoli di orologeria (la cui funzione principale e' quella di indicare l'ora) destinati ad un pubblico di normale attenzione ed avvedutezza che non opera certo sofisticate distinzioni ed approfondite comparazioni e che puo' sopporre la provenienza da una stessa impresa come nuovo modello o da imprese economicamente collegate. (rischio di associazione).

Ebbene i rispettivi segni sono pressocche' coincidenti condividendo le prime sei lettere(naviga)a fronte di una lunghezza complessiva rispettivamente di nove ed otto lettere (tor-re) che non basta certo a diversificare i termini la cui struttura verbale influenza altresì la fonetica,creando assonanza di suono.

Piccole differenze letterali non sono sufficienti ad ostacolare la somiglianza /identita' visiva che investe le parti iniziali dei termini a confronto su cui si intrattiene *in primis* l'attenzione del lettore che-come e' noto- legge da sinistra verso destra.

Quanto all'aggiunta del simbolo costituito da una piccola figura di "vela stilizzata" posta sopra la parola navigare, premesso che la parte caratterizzante va individuata nella componente denominativa che e' di regola quella che rimane piu' impressa nella memoria del pubblico (e non in quella figurativa che non risulti "dominante" come non e' del caso), il disegno rappresenta nell'economia del segno una connotazione grafica di scarso impatto visivo strettamente correlato alla dicitura sottostante in funzione ornamentale e dunque variante inidonea a differenziarlo da marchio anteriore.

Quanto infine alla eccepita coesistenza ed all'affollamento di segni che avrebbero portato ad una supposta convalidazione ex art.28 cpi va detto -al di la' del difetto di prova sulla conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore della registrazione e dell'uso ininterrotto in periodi coincidenti di segni posteriori di aspetto confusorio (tolleranza consapevole)-non sembra che l'oggetto ristretto del procedimento di opposizione volto ad evitare la registrazione di segni confusori esclusivamente sulla base di giudizi comparativi dei prodotti rivendicati e dei segni in conflitto (escluso ogni profilo di nullita') possa essere esteso ad indagini del genere che coinvolgono aspetti di piu' ampia portata.

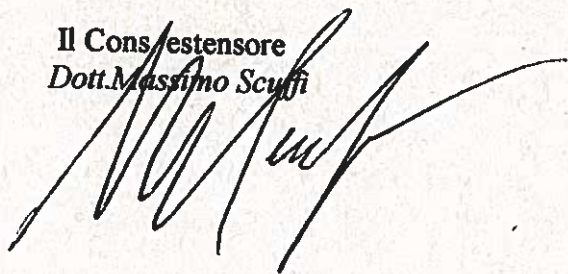
Corretto risulta dunque l'operato dell'esaminatore che ha limitato la sua indagine alla ricerca dei presupposti prescritti dall'art.12 co.1°lett.d cpi

La decisione impugnata,andra' pertanto confermata senza liquidazione di spese in assenza di attivita' difensiva della parte resistente.

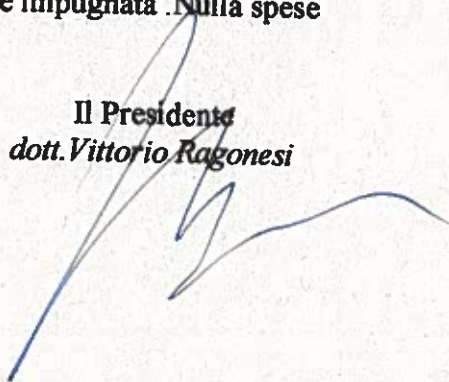
PQM

La Commissione rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata .Nulla spese
Roma, 28.2.2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 12/04/2022

IL SEGRETARIO

