

RICORSO N. 7818

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 61/22

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:

**ZALANDO SE**

Contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**BEIJING XLANDO CULTURE & MEDIA CO. LTD**

\*           \*\*\*\*           \*

## Svolgimento del processo

Beijing Xlando Culture & Media Co. Ltd. presentava una domanda di registrazione di marchio nazionale identificabile nel seguente segno complesso



consistente nella dicitura "X . LANDO" in stampatello maiuscolo le cui lettere "X" ed "L" erano separate da un punto; mentre la dicitura "X . LANDO" era sormontata da un simbolo grafico interpretabile come una grande "X" stilizzata.

La domanda veniva depositata per i seguenti prodotti della classe 25: *"abiti da sposa, biancheria intima, copricapo, cravatte, foulards, guaine, indumenti, confezionati, maglieria, scarpe, soprabiti, sottogonne."*

La società di diritto tedesco ZALANDO SE proponeva opposizione contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione basandola sul proprio marchio anteriore denominativo UE "ZALANDO" ottenuto per proteggere i prodotti della classe 25: *"Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria"*

L'opponente invocava l'applicazione dell'art.12, c.1°, lett.d), del C.P.I. ritenendo sussistere rischio di confusione/associazione per i consumatori, dovuto all'identità o somiglianza fra i marchi ed all'identità o affinità fra i prodotti rivendicati.

L'esaminatore osservava che i segni a confronto sul piano visivo erano differenti stante la prevalenza della componente figurativa del segno complesso del richiedente su quella denominativa del marchio dell'opponente creando solo il primo un significativo impatto sull'impressione di insieme del consumatore; anche sul piano fonetico non emergeva alcun grado di assonanza perché i rispettivi suoni si differenziavano e così pure sul piano concettuale perché i segni non trasmettevano al pubblico alcun significato comprensibile e dunque era impossibile fare un confronto concettuale tra gli stessi .a

L'esaminatore puntualizzava poi che l'identità dei rispettivi prodotti di classe 25 rendeva non necessaria la comparazione vista la sostanziale diversità dei segni nonostante la notorietà e diffusione sui mercati europei del marchio anteriore per cui rigettava l'opposizione e disponeva il prosieguo dell'iter di registrazione.

Proponeva ricorso la società tedesca lamentando -con I° motivo- l'omessa considerazione dello spiccato carattere distintivo del marchio anteriore che, espressione di fantasia, rappresentava un segno intrinsecamente forte dotato di intensità di tutela tale rendere irrilevante tutte quelle modifiche che non intervenivano sul nucleo ideologico.

La distintività del segno ZALANDO era inoltre rafforzata dal suo uso intenso e costante che lo rendeva notorio aumentando il rischio di sviamento ad opera del segno simile.

Assumeva che era stata disattesa la regola generale secondo cui l'elemento denominativo aveva un impatto più forte sul consumatore rispetto a quello figurativo, salvo che venissero in rilievo particolari elementi "caratterizzanti" come non erano presenti del caso.

Rilevava poi che erroneamente era stata esclusa la confondibilità -nonostante la identità di una parte estremamente significativa dei segni, cioè le 5 lettere finali nella medesima successione- mentre il giudizio comparativo era stato condotto non in via globale e sintetica come era corretto

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive-like shape.



fare ma in via analitica.

Ribadiva ancora la prevalenza nel marchio complesso dell'elemento verbale e che la X stilizzata contenuta nel segno del richiedente -priva di particolare caratterizzazione grafica-non poteva costituire una differenza essenziale ,

Adduceva infine -sul piano fonetico-che gli elementi verbali dei segni avevano un attacco di sonorità comparabile nella parte iniziale e perfettamente identica nella parte centrale e finale .

Con II° motivo il ricorrente deduceva l'omessa considerazione dell'attenzione del pubblico di riferimento che era medio- basso trattandosi di prodotti diretti al grande pubblico dove maggiormente si annidava il rischio di confusione.

Con III° motivo contestava l'omessa valutazione dell'identità dei prodotti nel giudizio comparativo con violazione del principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti posto che un ridotto grado di somiglianza tra i marchi poteva essere sempre compensato dal maggior grado di somiglianza dei primi.

Il ricorrente concludeva pertanto per la riforma della decisione con rifiuto della registrazione del segno opposto.

Con note difensive l'Ufficio confermava le argomentazioni dell'esaminatore che militavano per il rigetto dell'opposizione.

Il ricorrente eccepeva la inammissibilità della memoria difensiva per tardività e comunque la infondatezza nel merito.

Nessuno si costituiva per il resistente.

### **Motivi della decisione**

Osserva la Commissione che l'esaminatore ha escluso il rischio di confusione sul rilievo della sostanziale diversità dei segni a confronto per le riscontrate differenze delle componenti figurative e per la ridotta assonanza delle rispettive parti verbali ;cio' nonostante la riconosciuta notorietà e diffusione sul mercato di riferimento del marchio anteriore e la identità dei prodotti reciprocamente rivendicati.

Questa valutazione non è peraltro condivisibile .

Premesso che è stata rinunziata la eccezione preliminare di rito della parte ricorrente sulla tardività della memoria difensiva dell'Ufficio ,osserva la Commissione che la decisione impugnata non ha tratto le debite conseguenze dalla riconosciuta rinomanza del segno anteriore che -come è noto- incide sul carattere distintivo incrementandolo e così aumentando la possibilità che il pubblico si confonda sull'origine dei prodotti o servizi contraddistinti da un marchio simile .

Ora-nei segni costituiti da elementi verbali ed elementi figurativi(come nel caso del segno del richiedente)è di regola la componente denominativa quella caratterizzante in funzione distintiva che maggiormente si imprime nella memoria del pubblico .

Ebbene tra ZALANDO e X.LANDO vi è identità letterale di una parte estremamente significativa dei termini adottati quali le 5 lettere finali posti nella medesima sequenza e contiguità della sonorità iniziale (X e Z hanno un suono simile nella maggior parte delle lingue UE)accompagnata da suoni centrali e finali equivalenti.

Vi è dunque una indubbia similitudine dei segni tanto a livello visivo quanto a livello fonetico con necessità di una netta diversificazione ,il marchio anteriore presentandosi come marchio "forte" per acquisita notorietà e dunque imponendo nel segno posteriore l'inserimento di decise varianti atte a consentirne una sicura ed unequivoca distinzione dal primo recepibile dal pubblico di riferimento il cui grado di attenzione è da supporre medio- basso ,trattandosi di articoli di abbigliamento rivolti al consumatore generico .

Non sembra peraltro sufficiente allo scopo l'aggiunta di una lettera alfabetica stilizzata(X) costituita dall'intersezione di due linee curve tra loro speculari in funzione chiaramente ornamentale e dunque marginale nel contesto complessivo di quel segno (il cui "cuore" va incentrato -come si è visto-nella componente denominativa)per cui tale accorgimento non può costituire una differenza essenziale per escludere confondibilità rispetto al marchio anteriore.

In ogni modo va soggiunto che eventuali lacune sul confronto dei segni avrebbero dovuto essere colmate con ricorso al principio di "interdipendenza" dei fattori rilevanti secondo il quale anche un tenue grado di somiglianza tra i marchi in comparazione puo' essere superato da un elevato grado di similitudine dei prodotti che nel caso sono per lo piu' coincidenti come riconosciuto dallo stesso esaminatore.

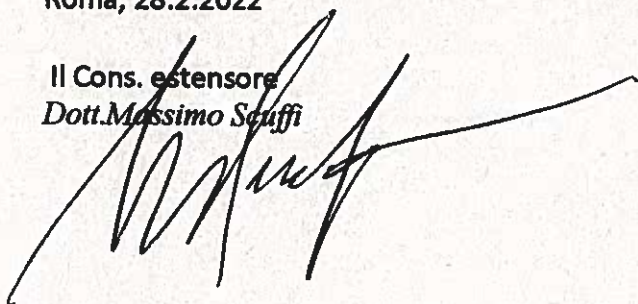
Ne deriva percio' un serio rischio di confusione anche in termini di rischio di associazione tra i segni in conflitto che potrebbero apparire appartenenti a imprese economicamente collegate tra loro. In riforma della decisione impugnata, andra' pertanto accolta l'opposizione e rifiutata la registrazione del segno del richiedente con di lui condanna a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi -in € 3000 oltre accessori di legge .

**PQM**

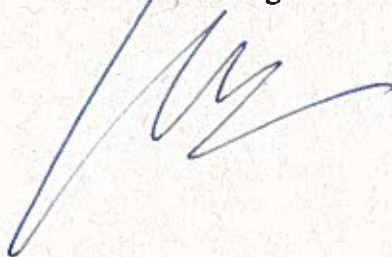
La Commissione accoglie il ricorso ed ,in riforma della decisione impugnata ,rigetta la domanda di marchio condannando la parte resistentel a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 28.2.2022

Il Cons. estensore  
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente  
dott. Vittorio Ragonesi



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

DEPOSITATA

Addi 12/04/2022.....

**IL SEGRETARIO**

