

RICORSO N. 7904

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 42/22

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;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

EDIZIONI B SRL

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

G. & G. SRL

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 23 ottobre 2017 la EDIZIONI B s.r.l. con sede in Milano, depositava la domanda di registrazione di marchio figurativo contenente la dicitura "BD" n. 302017000119373, per contraddistinguere i servizi rientranti in 16 classi, tra cui i seguenti:

classe 18: borse; borsellini; ombrelli; portafogli; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in pelle; portafogli con portacarte; valigie; bauli e valigie; trolley (valigie a rotelle); portacarte; portabiglietti; borsette, portamonete e portafogli; cartelle (portadocumenti); abiti per animali; collari per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; coperte per animali; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bagagli e borse per il trasporto; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; collari, guinzagli e abbigliamento per animali

classe 25: magliette; magliette e pantaloncini per lo sport; magliette a maniche corte; magliette termiche; t-shirt; t-shirt stampate; t-shirt a maniche lunghe o a maniche corte; berretti; cappelli e berretti per lo sport; cappelli; visiere di cappelli; cappelli per feste (abbigliamento); cappelli di carta (abbigliamento); polo; ciabatte; ciabatte di plastica; stivali; camicie; camicie sportive; pigiami; guanti; calze; calze da uomo; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; calze per

lo sport; biancheria intima; abbigliamento per la ginnastica; scarpe da ginnastica; articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.


La domanda in questione veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 76 del 28 dicembre 2017.

In data 23 marzo 2018 la richiedente formulava istanza per la limitazione dei prodotti e servizi rivendicati nelle classi 18, 25 e 35.


In data 5 marzo 2018 la G. & G. s.r.l. ,con sede in Bologna, depositava atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione ai soli prodotti richiesti nelle classi 18 e 25, basando l'opposizione su parte o tutti i prodotti tutelati dai seguenti marchi anteriori:

- MUE verbale "BD BAGGIES" depositato in data 16 febbraio 2016, poi registrato al n. 015115926 in data 8 luglio 2016;



- MUE figurativo  depositato in data 11 maggio 2011, poi registrato al n. 009960998 in data 15 settembre 2011;



- MUE figurativo  depositato in data 17 giugno 2008, poi registrato al n. 006992581 in data 22 gennaio 2009;



- MUE figurativo depositato in data 17 marzo 2009, poi registrato al n. 006992581 in data 10 febbraio 2010;



- MUE figurativo depositato in data 3 marzo 2010, poi registrato al n. 008926503 in data 24 agosto 2010;



- MUE figurativo depositato in data 3 marzo 2010, poi registrato al n. 008926487 in data 24 agosto 2010.

L'opponente invocava l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI) rilevando che i marchi in conflitto condividevano l'elemento verbale "BD" che rappresentava la componente più rilevante dei segni anteriori, costituendone la parte maggiormente distintiva e riscontrava, inoltre, l'identità dei prodotti a confronto nonché il medesimo pubblico di riferimento .

La società richiedente depositava memoria di risposta all'opposizione in data 22 gennaio 2020. soffermandosi sulle caratteristiche grafiche del segno contestato composto solo da due lettere evidenziando che i marchi anteriori erano segni complessi, composti da diversi elementi, nessuno dei quali si rinveniva nel proprio il segno contestato.

In merito ai prodotti, asseriva l'assenza di affinità in ragione delle *“diverse finalità d'uso”* e dell'impiego in *“contesti diversi e destinati ad un pubblico diverso”*.

L'UIBM ,con provvedimento comunicato il 29.10.20, accoglieva l'opposizione con conseguente rigetto della domanda di registrazione di marchio avanzata dalla Edizioni B srl.

Quest'ultima ha proposto avverso tale decisione ricorso innanzi a questa Commissione cui ha resistito con memoria la G & G asrl..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente contesta la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni per cui è causa negando l'esistenza di qualsiasi somiglianza tra gli stessi


Inoltre i beni ed i servizi sarebbero dissimili, ancorchè rientranti nelle stesse classi, e destinati ad un pubblico diverso.

Lamenta inoltre il mancato esame dei documenti prodotti

Ciò posto , i segni esaminati dalla decisione impugnata sono i seguenti , anche se ,come dianzi riportato, l'opponente ha fatto valere anche altri marchi registrati.

I segni



BD BAGGIES	
Marchio anteriore	Marchio contro cui viene proposta opposizione

L'Analisi effettuata dall'UIBM è quella riportata qui di seguito.

“Il marchio anteriore è un marchio verbale costituito dalla dicitura “BD BAGGIES” in qualunque carattere e formato riprodotta. Per il marchio non è stato rivendicato alcun colore. Il segno opposto consiste in un'impronta raffigurante un cerchio profilato, contenente la dicitura “BD” in caratteri di fantasia. Le lettere B e D, essendo ruotate di 90° e poste l'una sopra l'altra, evocano un viso fortemente stilizzato.

Esame visivo

I marchi condividono le lettere B e D. Differiscono per la realizzazione fortemente caratteristica del marchio contestato e per il vocabolo “BAGGIES”, presente nel segno anteriore.

Il grado di similitudine visiva fra i segni è molto basso.

Esame fonetico

In virtù di quanto appena evidenziato in sede di confronto visivo, i segni saranno pronunciati in modo identico per le lettere BD. La dizione differirà per la dicitura “BAGGIES” del segno anteriore.

Dal punto di vista fonetico, i marchi sono simili con grado basso.

Esame concettuale

Il marchio anteriore non ha alcun significato nella lingua del territorio di riferimento. Ne consegue che i segni non sono concettualmente simili.

64

Tenuto conto delle coincidenze visive e fonetiche, si afferma che i segni oggetto della comparazione sono simili con un grado basso.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

La giurisprudenza ha affermato che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione d'insieme da essi prodotta tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi o dominanti.

Gli elementi distintivi o dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare l'immagine del marchio e che il pubblico di riferimento conserva in memoria.

Tutte le altre componenti del marchio possono risultare trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

Al riguardo, va evidenziato che in sede di valutazione del carattere distintivo nei marchi complessi, formati appunto da componenti verbali e figurative, le prime, in generale, sono considerate maggiormente distintive rispetto alle seconde, atteso che il consumatore sarà più facilmente portato a riferirsi ai prodotti e servizi in questione citandone il nome, piuttosto che descrivendo gli elementi figurativi del marchio”.

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 nell'attività economica, senza il proprio consenso, , 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 pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni".

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari 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

64

sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861).

Nel caso di specie l'elemento caratterizzante i marchi dell'opponente, sia quello valutato in particolare dall'UIBM (BD Baggies) che tutti gli altri figurativi posti a base dell'opposizione contengono come elemento caratterizzante e distintivo la sigla DB. In tutti i marchi in questione, infatti, i termini verbali (baggies, studio o foundry) rivestono una funzione meramente descrittiva in lingua inglese (calzoncini, studio o fonderia) così come gli elementi figurativi (macchina da cucire e stampella) onde l'elemento distintivo dei segni in questione è la sigla DB che riveste un carattere forte.



Il segno della società richiedente costituito dalla medesima sigla, ancorché inserito in un cerchio e messa in orizzontale, è idonea a creare comunque confusione per i consumatori tenuto conto della identità dei prodotti quali risultano dalle classi oggetto della domanda.

Il pericolo di contraffazione è ulteriormente accresciuto da una ulteriore circostanza costituita dalla pluralità di marchi della opponente recanti la sigla DB con l'aggiunta di ulteriori varianti.

Tali marchi svolgono comunque una funzione difensiva o protettiva in quanto l'imprenditore può averli fatti registrare, anche senza usarli, al fine di conseguire maggior sicurezza

4

contro le successive imitazioni dei concorrenti. Cass 2060/83 ;Cass 2189/57).

Nel caso di specie infatti i consumatori, stante la pluralità di marchi della società opponente includenti la sigla **DB** *BD*  possono essere indotti in errore e ritenere che anche i prodotti della impresa richiedente recanti la medesima sigla **DB** *BD*  provengano dall'impresa della società opponente .(in tal senso, tra le medesime parti vedi decisione Commissione ricorsi EUIPO dell'11.3.20) .

Il ricorso va in conclusione respinto.

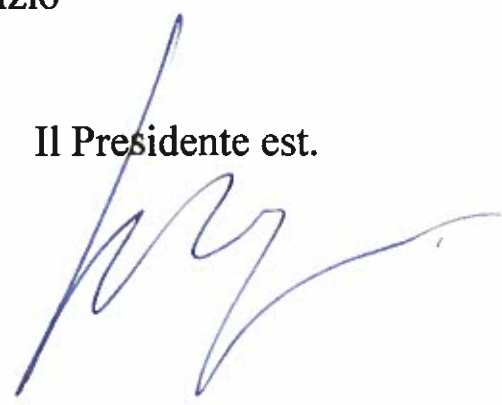
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso,; compensa le spese di giudizio

Roma 21.3.2022

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/4/22.....

IL SEGRETARIO



"