

RICORSO N. 7886

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 47/22

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;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GAP (ITM) INC.

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

SAN LORENZO GROUP S.R.L.

* ***** *



Svolgimento del processo

La San Lorenzo Group srl presentava domanda di registrazione nazionale per il segno figurativo



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi **24,25,29,30,43**.

Nei confronti di tale domanda proponeva opposizione la soc. Gap (ITM) Inc. sulla base di 5 di marchi europei anteriori (figurativi e denominativi) caratterizzati dalla parola **GAP** rivendicanti i prodotti delle classi **3,9,14,16,18,20,21,24,25,4,26,30,35,43** ritenuti suscettibili di creare confusione per il pubblico di riferimento.

L'esaminatore premetteva che i prodotti ed i servizi su cui si basava l'opposizione erano i seguenti:

- per il marchio denominativo comunitario, reg. n. 27292,

- **classe 24:** tessuti e articoli tessili, ovvero copriletti e copritavoli, biancheria da bagno, tappeti da bagno, coperte, cuscini per letti, lenzuola, lenzuola, trapunte, imbottiture per culle, federe per guanciali, tela e tovaglioli di tessuto, strofinacci per i piatti, strofinacci da cucina, tovaglie, sottobicchieri, coperte imbottite, piumini e copripiumini, fodere per materassi, tende da doccia, serpentoni di polvere, presine, asciugamani da cucina, biancheria da tavola, tovaglioli, fodere per guanciali, tovagliette all'americana, trapunte, fodere, striscia da tavola, strofinacci, tovaglioli di tessuto, tovagliette all'americana in materia tessile, asciugamani, forno e manopole da barbecue;

- **classe 25:** articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

- per il marchio denominativo comunitario, reg. n. 2593069

classe 30: caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; compresi olio, aceto, formaggi spalmabili, cioccolato, caramelle, frutta conservata (gelatine), noci, misto di formaggio e cracker, biscotteria e biscotti, condimenti;

- per il marchio figurativo comunitario, reg. n. 2623049

classe 43: servizi di ristoranti e caffè;

- per il marchio denominativo comunitario, reg. n. 11361003

classe 43: servizi per fornitura d'alimenti e bevande, tranne ristoranti, bar e bar-ristoranti; alloggi temporanei; servizi di alberghi, motel e alloggi temporanei, noleggi e prenotazioni, compresi i servizi forniti on-line;

- per il marchio figurativo comunitario, reg. n. 1710183

classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.


I prodotti ed i servizi contro i quali era rivolta l'opposizione erano invece i seguenti:

- **classe 24:** asciugamani da toilette in materie tessili, asciugamani in materie tessili, biancheria da bagno eccettuati i capi di abbigliamento, coperte da letto, coperte da viaggio, federe di guanciaie, federe di materassi, lenzuola, panni, trapunte;
- **classe 25:** abbigliamento impermeabili, abiti, articoli di abbigliamento, bandane [foulards] calzature, camice, canottiere da sport, cappelli, cappotti, cravatte, fazzoletti da taschino [abbigliamento] foulards [fazzoletti], giacche, girocollo [sciarpe], gonne, maglie sportive, maglieria, mantelline, pantofole, polsini [abbigliamento], Sandali da bagno, scarpe da bagno, sciarpe, T-shirt, toghe, vestaglie;
- **classe 29:** confetture, conserve di frutta, frutta conservata, marmellate, olio di oliva ad uso alimentare, prodotti di salumeria, sottaceti;
- **classe 30:** maccheroni, paste alimentari, spaghetti, tagliatelle;
- **classe 43:** servizi alberghieri, servizi di bar caffè, servizi di case di riposo per persone anziane, servizi di case per vacanze, servizi di pensioni, servizi di ristoranti.

L'esaminatore stabiliva quindi che i prodotti rivendicati in classe 24 erano in astratto identici o quanto meno affini ma siccome il richiedente assumeva che essi rientravano in un progetto finanziato dalla regione Sicilia per l'inserimento socio lavorativo dei detenuti dell'Ucciardone e dunque erano contrassegnati da una diversa provenienza e rete di vendita dove predominava la funzione solidaristica considerava tali prodotti in concreto differenti .

Analoghe argomentazioni adottava per tutti i prodotti delle altre classi(25,29,30,)considerandoli sostanzialmente diversi per le stesse ragioni.

Passando al confronto tra i segni di seguito riportati:

<p>GAP</p> <p>Marchio anteriore n. 27292</p>	 <p>Segno contestato n. 302017000033916</p>
<p>GAP</p> <p>Marchio anteriore n. 2593069</p>	
<p>GAP</p> <p>Marchio anteriore n. 2623049</p>	
<p>GAP</p> <p>Marchio anteriore n. 11361003</p>	
<p>GAP</p> <p>Marchio anteriore n. 17101833</p>	

L'esaminatore prendeva innanzitutto in considerazione che tra i marchi dell'opponente quello che appariva nel complesso maggiormente simile al segno contestato era il marchio europeo denominativo n. 17101833 .



Osservava che sotto il profilo visivo quello del richiedente appariva diverso o tutt'al più simile in grado lieve, essendo la struttura sostanzialmente differente per la esaltazione della componente grafica (sorta di uomo stilizzato al centro delle due lettere) su quella verbale; anche sul piano fonetico la somiglianza era medio bassa vista la differenza di numero di sillabe che componevano i due segni (venendo letto l'uno in unione della parola GAP con la parola Ucciardone) e differenti risultavano pure concettualmente perché il termine GAP nel marchio dell'opponente richiamava una idea elogiativa di distinzione diversa da quella di dislivello sociale e condivisione che richiamava la stessa parola inserita nell'altrui segno con l'aggiunta del nome del carcere di Palermo e del termine jail (prigione).

Adduceva che il marchio dell'opponente apparteneva ad una "famiglia" di marchi ed aveva rinomanza internazionale per cui la sua accresciuta capacità distintiva lo annoverava tra quelli molto forti con tutela particolarmente ampia propria anche dei marchi seriali.

Cio' nondimeno la sostanziale diversità dei prodotti e servizi rivendicati sul rilievo della loro diversa origine, dello scopo prevalentemente sociale e solo in misura molto limitata economico, dei canali commerciali di distribuzione destinati a un pubblico del tutto diverso, in uno alle riscontrate differenze tra i rispettivi segni sul piano visivo, fonetico, concettuale portava l'esaminatore a concludere per l'assenza di rischio di confusione, in tale particolare contesto il consumatore essendo sia in grado di ricondurre correttamente il segno contestato all'impresa del richiedente nonostante l'indubbia forza del marchio dell'opponente che non era comunque accostabile al primo.

L'opposizione veniva pertanto rigettata.

Proponeva ricorso la GAP (ITM9) la quale preliminarmente censurava la decisione in quanto fondata su motivazioni non giuridiche avendo inizialmente riconosciuto l'identità/affinità dei prodotti messi a confronto e capovolgendo poi queste conclusioni con un giudizio di diversità basato su un supposto progetto solidaristico e/o su canali di vendita differenti.

Assumeva che i segni a confronto andavano considerati simili perché condividevano il cuore o nucleo ideologico "GAP" mentre l'ampia notorietà acquisita dal marchio anteriore aumentava il rischio confusorio presso il pubblico quanto meno sotto il profilo del rischio di associazione.

Chiedeva pertanto -in riforma della decisione impugnata- accoglimento della opposizione con rifiuto di registrazione della avversa domanda.

Resisteva con memoria difensiva la San Lorenzo group srl e l'UIBM con memoria di costituzione entrambi chiedendo rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Va premesso preliminarmente che la srl S.Lorenzo Group è rappresentata dal Sign. Miracula Emanuele che ha sottoscritto gli atti difensivi e la memoria di costituzione e dunque risulta validamente parte del processo. Non invece il terzo delegato (Todaro Biagio) che non riveste alcuna qualità abilitante per l'esercizio del diritto di tribuna.

Per passare al merito, osserva la Commissione che l'esaminatore ha fondato la valutazione di non confondibilità sul duplice presupposto che i prodotti /servizi rivendicati da entrambe le parti ancorché identici e/o affini in grado elevato erano da considerare in concreto differenti perché quelli della richiedente connotati da una provenienza diversa nonché da una funzione economico sociale solo parzialmente comune come pure diversa era la rete di vendita perché connessa a canali legati al mondo dell'associazionismo e della solidarietà ; inoltre anche la somiglianza dei segni a confronto era in qualche modo sminuita sul piano visivo (ed annullata su quello concettuale) per la particolare costruzione dei caratteri costituenti il segno del richiedente suggerenti , attraverso il simbolo di un abbraccio tra due lettere, i concetti di unione e di accoglienza (in contrasto con il concetto elogiativo proprio dei marchi dell'opponente) e dunque una idea di avvicinamento, di condivisione e di reinserimento sociale facendo supporre nel consumatore la convinzione che i prodotti ed i servizi siano realizzati o erogati da persone che provenivano da un carcere allo scopo di realizzare un progetto di reinserimento sociale.

Ora ritiene la Commissione che il criterio utilizzato dall'esaminatore sia contraddittorio e fuorviante perché ,dopo aver riconosciuto l'identità/affinità per genere di appartenenza tra i rispettivi prodotti e classi , ha ribaltato tali conclusioni sostenendone la diversità in base ad argomentazioni metagiuridiche di ordine sociale che nulla hanno a che vedere con il diritto dei marchi ; tanto più che nella descrizione della lista dei prodotti e servizi rivendicati nella richiesta di registrazione non si rinviene alcuna indicazione in tal senso tale da far presumere un qualche collegamento con progetti solidaristici e/ canali differenziati di vendita che non bastano comunque a trasformare la natura di prodotti intrinsecamente simili od identici.

Anche l'esame comparativo dei segni risente di questa impostazione che ha ommesso di incentrare la valutazione del rischio confusorio sulla parte dominante o cuore rappresentato dalla denominazione di fantasia (GAP) condivisa da entrambi i segni e chiaramente sovrapponibile sia sotto il profilo visivo sia sotto quello fonetico della pronuncia -nella impressione di insieme del consumatore di media attenzione (quale è quello riferibile a questo genere di prodotti) che non percepisce certo -specie in un ricordo a distanza- le secondarie modifiche di scomposizione grafica operata sulla lettera centrale o l'aggiunta marginale -in caratteri minuscoli e scarsamente leggibili - di termini a carattere descrittivo .

Neppure -sul piano concettuale- si può accreditare al pubblico un potere di selezione tale da indurlo ad associare il termine Gap , tradotto dall'inglese in "divario", al sistema carcerario per dedurre la diversità sociale dei detenuti in qualche modo giustificante le finalità solidaristiche cui sarebbero destinati i prodotti rivendicati.

Va inoltre soggiunto che al marchio anteriore è stato riconosciuto dall'esaminatore un carattere distintivo accresciuto per notorietà e dunque un tutela particolarmente ampia imponente -per consentire la coesistenza del segno contrapposto- che questi risultati munito di varianti decise e conclamate suscettibili di differenziarlo nettamente agli occhi del pubblico (come non è del caso) .

Infine ,anche ammettendo che il segno del richiedente sia destinato a comunicare un messaggio di solidarietà e fratellanza, non per questo potrebbe escludersi il rischio di confusione ,quanto meno sotto il profilo dell'associazione, perché si potrebbe sempre pensare ad una versione del marchio anteriore dedicata ad iniziative specifiche in ambito benefico.

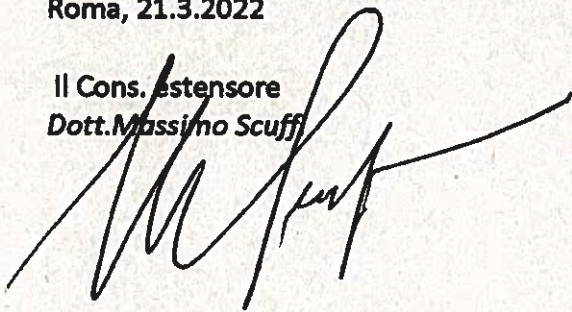
Per tutte queste ragioni la decisione impugnata va dunque riformata e ,in accoglimento del ricorso , rifiutata la registrazione del marchio del richiedente con di lui condanna a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi- in € 3000 oltre accessori di legge .

PQM

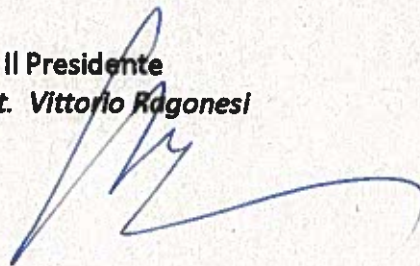
La Commissione accoglie il ricorso ed ,in riforma della decisione impugnata ,rigetta la domanda di marchio della parte resistente condannandola a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 21.3.2022

Il Cons. Estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott. Vittorio Rognesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 16/05/2022

IL SEGRETARIO

