

RICORSO N. 7923

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 56/22

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:

PARFUMS CHRISTIAN DIOR

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ROBERTO CAPUTO

* ***** *

FATTI E PROCEDIMENTO

Roberto Caputo presentava , in data 14/6/2018, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302018000020755**, pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 85 del 20/9/2018, di seguito rappresentato:



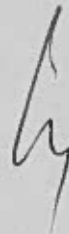
I prodotti contestati appartenevano alle seguenti

Classe 3: *cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, profumeria, olii essenziali, prodotti igienici, preparati per pulire lucidare, sgrassare e abradere, preparati per profumare gli ambienti*

Classe 4: *candele e stoppini per l'illuminazione*

Avverso tale domanda presentava opposizione, la società Parfums Christian Dior basata sul marchio internazionale n. 687422, registrato il 13/2/1998, consistente nel seguente segno:

J'ADORE

A handwritten signature or mark, possibly in ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

Ed avente ad oggetto i seguenti prodotti/servizi:

Classe 3: preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; prodotti per pulire, lucidare, sgrassare e abrasare; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici

Classe 25: abbigliamento, calzature, cappelleria

L'opposizione era diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti/servizi rivendicati.

L'Opponente, nella memoria prodotta a sostegno dei motivi di opposizione deduceva la violazione dell'art. 12, co. 1, lett. d, CPI. sostenendo l'identità e l'affinità tra i prodotti rivendicati per il marchio del richiedente con quelli oggetto del proprio marchio e la somiglianza tra i marchi in questione. Deduceva poi la distintività accresciuta del proprio marchio. Prospettando la sussistenza del rischio di confusione per il pubblico.

Il richiedente depositava argomentazioni difensive, negando la somiglianza tra i segni a confronto.

L'UIBM con decisione del 7.1.21 rigettava l'opposizione.

Avverso tale decisione la Parfums Christian Dior ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

Roberto Caputo non ha resistito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Parfumes Christian Dior deduce

che la decisione impugnata non ha dato alcuna rilevanza al riconosciuto carattere forte del proprio segno nel valutare la confondibilità con quello della controparte.

Con il secondo motivo contesta l'illogicità della valutazione comparativa tra i segni per cui è causa.

Con il terzo motivo contesta la ritenuta esclusione di similitudine tra i segni.

Il primo motivo è fondato.

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 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 di questa Corte, 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). 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). ”

Nel caso di specie il carattere forte del marchio della società ricorrente J'ADORE non può essere messo in discussione non

avendo esso alcuna connessione diretta con il prodotto cui si riferisce significando in lingua francese semplicemente “ io adoro”.

Inoltre la ricorrente ha dato dimostrazione della grande diffusione del marchio che è quello di uno dei profumi più venduti in Europa oggetto di pubblicità e di pubblicazioni. Il segno della resistente è invece un segno complesso costituito dalla parola ADDORE' sopra una foglia verde il tutto inserito in un rettangolo verticale giallo .

Il termine ADDORE' con l'accento non ha alcun significato nella lingua italiana altrettanto deve dirsi per la lingua francese nella quale il termine ADORER si scrive con una sola D.

Ciò rilevato deve osservarsi che le componenti letterali dei due segni condividono cinque delle complessive sei lettere, pur se in posizione differente ,che sono però quelle che costituiscono il cuore di entrambe le parole (ADORE) per cui deve ritenersi che per il consumatore italiano, in particolare per quella gran parte che non conosce la lingua, i due segni risultino confondibili ad un esame visivo non particolarmente attento che normalmente ricorre quando si esaminano i prodotti e poi soprattutto nel ricordo che si mantiene di tali segni.

Visivamente sussiste dunque certamente un rischio di confusione tra i segni per il consumatore .

Altrettanto deve dirsi sotto il profilo fonetico e concettuale poiché, a parte la diversa accentuazione, i due termini si presentano simili tra loro.

In particolare, per il profilo concettuale il consumatore italiano dalla composizione letterale delle parole e dalla loro pronuncia tenderà a riportarle al termine italiano di adorazione con il rischio quindi di confondere i prodotti.

Ciò detto, va osservato che il segno della resistente è un segno complesso poiché, come già rilevato in precedenza, è costituito da due foglie verdi sovrastate dalla parola, di sei lettere, A-D-D-O-R-È, contenute in un quadrato bianco a sua volta raffigurato su uno sfondo rettangolare di colore beige sabbia

In relazione a tali tipi di marchio la Corte di cassazione ha chiarito che il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del

fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendole solo la loro combinazione (1249/13.)

Nel caso di specie, in relazione a quanto già detto, il segno della resistente deve ritenersi debole dal momento che, come documentato dalla ricorrente, nei marchi complessi dei profumi l'uso di foglie è alquanto frequente onde lo stesso costituisce un puro elemento decorativo e non già distintivo.

Lo stesso deve dirsi per il riquadro verticale di colore arancione essendo anche in questo caso diffuso l'uso di inserire la denominazione di profumi all'interno di una figura geometrica.

Deve quindi concludersi che tra i segni in esame consista una somiglianza molto forte costituita tra le parti verbali che assumono il carattere distintivo prevalente mentre gli elementi grafico -decorativi del segno della richiedente rivestono un carattere di puro contorno e sono quindi di autonoma capacità distintiva.

Venendo ora a valutare la somiglianza tra i prodotti, quelli della classe 3 sono identici o comunque estremamente simili onde non c'è dubbio che il consumatore, data la somiglianza dei segni, possa essere tratto in errore al momento dell'acquisto circa l'effettivo produttore.

Non altrettanto deve dirsi per quanto concerne i prodotti della classe 4 (candele e stoppini per l'illuminazione).

La Commissione concorda infatti su questo punto con la valutazione effettuata dalla decisione dell'Ufficio laddove di è affermato che tali prodotti *“presentano una specifica destinazione funzionale, quella dell'illuminazione espressamente indicata. Non si può ritenere, pertanto, richiamabile in questa sede quella linea di precedenti che ha riconosciuta l'affinità delle candele con la profumeria, olii essenziali (richiamata dall'Opponente) sulla base della inclusione, nella categoria generale delle “candele”, anche delle candele profumate. Tali prodotti sono, pertanto, da considerare differenti.”*

In conclusione dunque il ricorso va accolto limitatamente ai prodotti della classe 3 mentre va rigettato rispetto a quelli della classe 4.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente ai prodotti della classe 3 e lo rigetta rispetto a quelli della classe 4 annullando il provvedimento impugnato in relazione alla parte accolta del ricorso; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma 21.4.22

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 29/5/2022

LA SEGRETERIA