

RICORSO N. 7959

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 63 /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. Alberto Gambino | - 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

GIOVANNI COSMETICS INC.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

NOTEK COMMERCIAL LTDA-EPP

*

*

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 13 ottobre 2017 la NOTEC COMERCIAL LTDA-EPP depositava domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000115706 pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 76 del 28 dicembre 2017, di seguito rappresentato:

· GIOVANNA BABY ·

al fine di contraddistinguere prodotti rientranti nella classe merceologica 3 della classificazione di Nizza.

Avverso detta domanda presentava opposizione, la società GIOVANNI COSMETICS, INC., basata sui seguenti diritti anteriori:

- **Marchio dell'Unione europea n. 2403509**, registrato il 28 marzo 2003, qui di seguito rappresentato:

giovanni

rivendicante protezione per prodotti rientranti nella classe merceologica 3 della classificazione di Nizza.

- **Marchio dell'Unione europea n. 2404283**, registrato il 19 dicembre 2002, qui di seguito indicato:

GIOVANNI

rivendicante protezione per prodotti rientranti nella classe merceologica 3 della classificazione di Nizza.

L'opposizione era basata tutti i prodotti protetti dal marchio anteriore e diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati.

L'opponente sosteneva la violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d) c.p.i. sostenendo la sostanziale identità dei marchi trattandosi dello stesso nome coniugato, nel caso dell'opponente, al maschile ed in quello del richiedente, al femminile. La presenza della parola "BABY" nel segno

M

contestato non riduceva il rischio di conflitto in quanto termine descrittivo; ed anche i prodotti rispettivamente rivendicati nella classe 3 erano parzialmente identici e comunque affini.

Il richiedente non presentava proprie deduzioni.

L'Ufficio rigettava l'opposizione.



Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso la Giovanni Cosmetics inc.

la Notec Comercial ntda non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la Giovanni Cosmetic inc sostiene la somiglianza dei marchi , l'identità dei prodotti ed il rischio di confusione per i consumatori.

L'UIBM con il proprio provvedimento ha effettuato la comparazione tra i segni che di seguito si riportano ,

| | |
|--|--|
|  GIOVANNI |  |
| <i>Marchio anteriore</i> | <i>Marchio contro cui viene proposta l'opposizione</i> |

A tale proposito l'Ufficio ha fornito la motivazione che segue

Esame visivo

Il primo marchio anteriore dell'Unione europea n. 2403509 è figurativo in quanto costituito dal nome di persona "Giovanni" scritto con caratteri speciali. Il font utilizzato è infatti particolare e composto da lettere minuscole piuttosto squadrate e dallo spessore accentuato; la prima consonante "g" si allunga fino a comporre una linea che si estende al di sotto delle altre lettere e si ricongiunge poi con l'ultima vocale "i".

Il secondo marchio anteriore dell'Unione europea n. 2404283 è denominativo e costituito dall'unico nome di persona "GIOVANNI", scritto con caratteri standard e non rivendicante alcuna forma, colore o dimensione.



Il segno contestato è anch'esso figurativo, in quanto le due parole che lo compongono "GIOVANNA BABY" sono realizzate con caratteri speciali ed in maiuscolo; la prima lettera del primo nome di persona e l'ultima lettera della seconda parola hanno una dimensione più grande rispetto alle altre; tutte le vocali "A" presenti sono prive della lineetta orizzontale; all'inizio e alla fine della porzione denominativa sono presenti due puntini e tutte le lettere centrali, di dimensioni più piccole, sono sottolineate da una linea sottile.

Dal confronto si evince che i marchi preesistenti ed il segno contro il quale è stata presentata l'opposizione condividono l'identità delle lettere "giovann"; con riguardo al primo marchio anteriore, inoltre, sussistono delle diversità date dal differente font di scrittura e dalle diverse caratterizzazioni grafiche utilizzate; essi differiscono anche per il diverso genere del nome di persona adoperato che è coniugato al maschile nei marchi dell'opponente e al femminile nel segno contestato. Inoltre, nel marchio del richiedente è presente l'ulteriore porzione verbali "BABY" che ovviamente ne accentua le differenze.

Pertanto, dal punto di vista visivo, i segni posti a confronto risultano avere un grado di somiglianza medio/basso.

Esame fonetico

Sotto il profilo fonetico sia i marchi dell'opponente sia il segno contestato condividono la pronuncia delle lettere "GIOVANN". La porzione denominativa dei marchi anteriori è comunque costituita da un'unica parola di 3 sillabe e 8 lettere, mentre quella del segno contestato è formata da due parole, 5 sillabe ed un totale di 12 lettere. Essi a livello sonoro si diversificano sia per la vocale "a" con cui si chiude la prima parola del segno opposto, in luogo della "i" posta alla fine del nome costituente i marchi preesistenti, sia per l'ulteriore termine "BABY" presente nel marchio per cui si chiede la registrazione. La dicitura di quest'ultimo, peraltro, essendo costituita da due parole distinte e separate, produce in fase di lettura un suono che si discosta sostanzialmente da quello dato dal termine costituente i marchi anteriori che non contiene spazi e pause.

Si ritiene, quindi, che anche a livello fonetico i marchi siano simili ad un livello medio/basso.

Esame concettuale

“Giovanni”, vocabolo che identifica i marchi preesistenti, è un nome proprio di persona italiano maschile; “Giovanna”, presente all’interno del segno contestato, è invece un nome proprio di persona italiano femminile, ad esso è associato l’ulteriore termine inglese “baby” che significa bambina, generalmente e diffusamente utilizzato e compreso anche in ambito nazionale. Le due parole del segno del richiedente lette insieme potrebbero quindi anche essere tradotte come “la bambina Giovanna” o, comunque, un consumatore potrebbe essere portato a pensare che i prodotti contraddistinti dal marchio in questione siano rivolti ai bambini.

A livello concettuale i marchi condividono solo il fatto di aver utilizzato un nome proprio: nei marchi anteriori esso è declinato al maschile, nel segno contestato è proposto al femminile; l’ulteriore termine presente in quest’ultimo ne accentua le differenze anche concettuali. Ne consegue che, anche da tale punto di vista, i segni posti a confronto presentino un grado di somiglianza medio/basso. “


La Commissione ritiene la valutazione testè riportata sostanzialmente corretta.

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,

LM

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).

A differenza del marchio forte, la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte..(Cass 14787/07)

Nel caso di specie va sottolineato che non trattasi di nomi patronimici indicanti la famiglia di origine nel produttore, che secondo costante giurisprudenza sono dei marchi forti, bensì di nomi propri di persone (Giovanni e Giovanna) che rivestono un bassissimo grado distintivo esistendo migliaia di persone aventi i suddetti nomi che quindi non sono in grado di consentire ai consumatori di far riferimento ad alcun specifico soggetto e quindi ad alcun specifico produttore.

I due marchi dell'Unione europea costituiti dal nome Giovanni sia pure scritti con diversi caratteri grafici hanno quindi per il consumatore un bassissimo grado di identificazione del produttore.

Ne consegue che alla luce della citata giurisprudenza è sufficiente che un diverso marchio recante il medesimo nome presenti dei caratteri di diversità e distintività ancorchè di modesta entità che consentano di escludere il pericolo di confusione.

E' quanto deve ritenersi avvenuto nel caso di specie ove il marchio del richiedente in luogo del nome GIOVANNI al maschile reca quello di GIOVANNA al femminile (senza la barra di congiunzione della lettera A) e presente inoltre l'aggiunta del termine BabY (con la Y di dimensioni più grandi rispetto alle altre lettere).

La diversità tra i segni esclude la necessità di verifica di ogni identità o similarità tra i prodotti oggetto delle richiesta di marchio con quelli del ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto. Non si procede a liquidazione delle spese non avendo la resistente svolto attività difensiva

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 16.5.22

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 31/5/2022

LA SEGRETERIA

