

RICORSO N. 7859

UDIENZA DEL 28/02/2022

SENTENZA N. 67/22

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. Dott. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

HBG On Line Gaming S.r.l.


CONTRO

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

nei confronti della:

S.I.P. S.A.

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 21 ottobre 2016 HBG On Line Gaming S.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302016000106381  per contrassegnare, a seguito di istanza di limitazione dell'11 gennaio 2018, i seguenti prodotti e servizi:

- *“Software di videogiochi d'azzardo scaricabili; programmi di giochi d'azzardo e scommesse per computer interattivi multimediali; software per giochi di denaro che producono o visualizzano risultati di scommesse di macchine per giochi di denaro; software scaricabili in forma d'applicazioni cellulari per giochi d'azzardo e scommesse; hardware e software per casinò e sale per il gioco d'azzardo, slot machine; apparecchi per giochi di azzardo on line, su Internet per apparecchi automatici per il gioco d'azzardo”* della classe 9 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche “Classificazione di Nizza”);
- *“Biglietti e tagliandi per le scommesse, i giochi di azzardo, le lotterie, le lotterie istantanee; manuali, guide, pubblicazioni in materia di scommesse e giochi d'azzardo”* della classe 16 della Classificazione;
- *“Apparecchi per divertimento per sale giochi d'azzardo e di scommesse; apparecchi per videogiochi d'azzardo e per scommesse, apparecchiature per giochi di denaro funzionanti a banconota; dadi, gettoni, fiches da gioco; giochi automatici a moneta; giochi automatici [macchine] a pagamento anticipato; giochi di carte del tipo gratta e vinci; giochi elettrici d'azzardo; giochi elettronici per sale giochi d'azzardo e di scommesse (apparecchi funzionanti a moneta o gettone), giochi relativi a scommesse, giochi d'azzardo e lotterie; macchine da gioco per i giochi d'azzardo; macchine per giochi di denaro ovvero dispositivi che accettano scommesse; macchine per poker; set da roulette; slot-machine (apparecchi per il divertimento a gettone); tavoli per giochi d'azzardo; tavoli per roulette e per giochi d'azzardo”* della classe 28 della Classificazione;
- *“Servizi relativi ad affari commerciali, lavori di ufficio, pubblicità, amministrazione, tutti relativi a scommesse, giochi di azzardo e lotterie”* della classe 35 della Classificazione;
- *“Affari finanziari e monetari nell'ambito delle scommesse, delle lotterie, della raccolta e pagamento delle scommesse”* della classe 36 della Classificazione;
- *“Telecomunicazioni; fornitura di accesso a giochi su Internet, on line, e con qualsiasi mezzo di comunicazione”* della classe 38 della Classificazione;

- *“Organizzazione di lotterie; formazione nel settore dei giochi d'azzardo e delle scommesse; servizi di sale giochi per scommesse e per giochi d'azzardo; servizi di intrattenimento sotto forma di giochi d'azzardo e scommesse on-line e mediante telefonia o Internet; giochi d'azzardo e giochi in denaro tombola e casinò; giochi di fortuna; giochi d'azzardo o scommesse; servizi relativi a giochi d'azzardo e scommesse; servizi nel settore dei giochi di denaro; gestione di sale giochi, casinò, sale da gioco e ricevitorie; fornitura di servizi di divertimento per sale giochi d'azzardo e di scommesse; servizi connessi alle scommesse; offerta sale con slot-machine; servizi di casinò, giochi di denaro e giochi d'azzardo; servizi d'intrattenimento mediante macchine per giochi di denaro; giochi d'azzardo via Internet [non scaricabili]; fornitura di giochi d'azzardo e scommesse per computer on-line; servizi di giochi di denaro ovvero giochi d'azzardo on-line; servizi di giochi di denaro ovvero gestione di un casinò on-line per offerta id slot-machine da utilizzare tramite una rete informatica globale; giochi di denaro on line; servizi di divertimento ovvero conduzione di un gioco di fortuna simultaneamente in più locali per giochi di denaro multipli, indipendenti; divertimento ovvero giochi per computer on-line; lotterie; gestione di lotterie; sorteggi di premi [lotterie]; conduzione di lotterie per conto di terzi; uffici per la realizzazione di bingo e lotterie; gestione d'agenzie di scommesse” della classe 41 della Classificazione;*
- *“Programmazione di computer, noleggio di software, affitto di computer e di software, consulenza informatica, tutti nel settore delle scommesse e dei giochi d'azzardo” della classe 42 della Classificazione;*
- *“Servizi di ristorazione e di alloggio” della classe 43 della Classificazione.*

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 70 del 7 luglio 2017.

Il successivo 6 ottobre 2017, la S.I.P. S.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda in




qualità di titolare del marchio internazionale esteso all'UE n. 1313292 SMART GAMES, concesso il 28 gennaio 2016, registrato per i prodotti e i servizi delle classi 9, 16, 28, 35 e 41 della Classificazione e atto a designare i seguenti prodotti e servizi:

- *“Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici ed elettronici; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono o delle immagini; supporti dati*


magnetici e/o ottici, dischi di registrazione; compact disc; CD-ROM, CD-I, DVD e altri supporti digitali; videocassette; apparecchiature per elaborazione dati e computer; software per giochi per computer; software da utilizzare come interfacce di programmazione di applicazioni (applicazioni) per software per abilitare i servizi online, la realizzazione di applicazioni e per il recupero, il caricamento, il download, l'accesso e la gestione dei dati; software per il caricamento, il download, l'accesso, l'inserimento o la visualizzazione, l'etichettatura, il blogging, lo streaming, il collegamento, la condivisione o altro fornendo supporti elettronici o informazioni tramite computer e comunicazione" della classe 9 della Classificazione;

- "Carta, cartone; stampe; cancelleria; materiale didattico e per l'istruzione (ad eccezione dell'apparecchiatura)" della classe 16 della Classificazione;
- "Giochi e giocattoli; carte da gioco; giochi elettrici ed elettronici, diversi da quelli utilizzati esclusivamente con un apparecchio televisivo; giocattoli elettrici ed elettronici, compresi dispositivi elettronici di gioco con schermo integrato in LCD; consolle di gioco; giochi per computer" della classe 28 della Classificazione;
- "Servizi di vendita al dettaglio di giochi elettronici e giocattoli; mediazione aziendale nel commercio all'ingrosso di giochi elettronici e giocattoli; servizi di vendita al dettaglio tramite internet (cosiddetti negozi online) di giochi e giocattoli; pubblicità; promozione; merchandising" della classe 35 della Classificazione;
- "Organizzazione di eventi culturali, sportivi e di svago; servizi di parchi di divertimento con corse; animazioni (intrattenimento); organizzazione di eventi di ballo e palle; organizzazione di spettacoli musicali; performance di circo; pubblicazione e modifica di libri e altre pubblicazioni; giochi online; organizzazione di concorsi per giocatori" della classe 41 della Classificazione.

Nell'opposizione la S.I.P. S.A. contestava che il marchio  fosse confondibile con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

L'opposizione si basava su tutti i prodotti e servizi tutelati dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti e i servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Con nota del 6 dicembre 2017 l'Ufficio informava HBG On Line Gaming S.r.l. dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Con domanda di limitazione n. 692018000002246 del 11 gennaio 2018, la HBG On Line Gaming S.r.l. limitava l'ambito dei prodotti contraddistinti dal proprio marchio .

Fallito il tentativo di conciliazione, in data 6 febbraio 2019, la S.I.P. S.A. trasmetteva memoria ex art. 176, co. 4, Cod. Prop. Ind. a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 17 dicembre 2019, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva alla S.I.P. S.A. le deduzioni della controparte tempestivamente depositate.

Con decisione del 7 febbraio 2020, l'Ufficio stabiliva che *“..alla luce delle valutazioni sopra svolte, l'atto di opposizione deve essere parzialmente accolto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI e, conseguentemente, la domanda di registrazione n. UA2016C220368 (302016000106381) è respinta per tutti i prodotti delle classi 09, 16 e 28, per i servizi pubblicità relativa a scommesse, giochi di azzardo, lotterie della classe 35 e per tutti i servizi delle classi 41 e 42.*

La domanda di registrazione n. UA2016C220368 (302016000106381) prosegue il suo iter di registrazione per i servizi appartenenti alle classi Servizi relativi ad affari commerciali, lavori di ufficio, amministrazione, tutti relativi a scommesse, giochi di azzardo, lotterie della classe 35 e per tutti i servizi delle classi 36, 38 e 43.”

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 9 giugno 2020 la HBG On Line Gaming S.r.l. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Ricorrente contestava l'esistenza del rischio confusorio e lamentava l'inammissibilità dell'opposizione ex comb. disp. artt. 148, co. 5 e 176 Cod. Prop. Ind.

Il 7 febbraio 2022 l'Ufficio e la Resistente S.I.P. S.A. depositavano le proprie memorie.

Il 16 febbraio 2022 la Ricorrente depositava la propria memoria di replica ex art. 136 – *quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 28 febbraio 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la HBG On Line Gaming S.r.l. contesta, in via preliminare, l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui lo stesso ha ritenuto ammissibile l'opposizione promossa dalla S.I.P. S.A.

Secondo la ricostruzione della Ricorrente, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto la S.I.P. S.A. non avrebbe adempiuto al preteso obbligo di attestare la conformità all'originale della traduzione in lingua italiana dell'originale ex art. 148, co. 5 Cod. Prop. Ind.



La censura è infondata.

L'atto di opposizione depositato dalla S.I.P. S.A. è, infatti, ammissibile ai sensi dell'art. 176, co. 2 Cod. Prop. Ind. essendo stato redatto in lingua italiana e consentendo l'identificazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente.

In particolare, l'art. 176, co. 2 Cod. Prop. Ind. richiede che l'opponente nel proprio atto di opposizione indichi a pena di inammissibilità: *“a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione; b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8; c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.”*

L'art.148, co. 5 Cod. Prop. Ind. richiamato dal Ricorrente dispone, poi, in tema di ricevibilità ed integrazione delle domande che *“Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.”*

Tale ultima disposizione non è tuttavia dettata a pena d'inammissibilità dell'opposizione, prevedendo la mera facoltà che il richiedente alleggi la traduzione italiana degli atti originali redatti in lingua straniera.

Nel caso di specie, la S.I.P. S.A. aveva prodotto nel giudizio di opposizione il certificato di registrazione del proprio marchio internazionale e la relativa traduzione in lingua italiana.


Sul punto non può trascurarsi che, sebbene la traduzione depositata dalla S.I.P. S.A. fosse priva della dichiarazione di conformità al documento originale, l'Ufficio ha potuto identificare correttamente l'opponente, il marchio anteriore, i prodotti e servizi su cui si basava l'opposizione nonché i motivi a sostegno della stessa come richiesto dall'art. 176, co. 2 Cod. Prop. Ind.

Ne consegue che l'Ufficio ha correttamente dichiarato ammissibile l'opposizione.


Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale la HBG Online Games S.r.l. contesta la sussistenza del rischio confusorio riconosciuto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 12, co.1, lett. d) Cod. Prop. Ind.

La giurisprudenza ha più volte avuto modo di precisare che la valutazione sull'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere condotta tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto, che includono *“il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi designati in questione nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisito con l'uso del marchio anteriore”* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Il rischio di confusione e di associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.*, deve essere valutato *“in via globale e sintetica, 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 ricorso mnemonico dell'altro”* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Nel caso di specie, si osserva che, sotto il profilo visivo, il marchio contestato  è un segno figurativo complesso costituito dalla dicitura “SmartGames”, composta da dieci lettere, poste sullo stesso piano di scrittura, riprodotte in carattere stampatello minuscolo ad eccezione delle lettere S e G che sono riportate in maiuscolo. Le lettere sono di colore nero su sfondo bianco, escluso la lettera iniziale S, di colore bianco, posta all'interno di un elemento figurativo consistente in un cerchio di colore arancione. La parola “Games” è riprodotta in grassetto.



Il marchio anteriore  è anch'esso un segno figurativo complesso, costituito da un elemento figurativo di forma circolare, rappresentante cinque sagome umane stilizzate e unite fra loro e riprodotte in diversi colori (rosso, viola, blu, verde, giallo) su uno sfondo bianco; al di sotto dell'elemento figurativo sono riportate le parole “Smart Games”, riprodotte su due piani di scrittura, in carattere stampatello maiuscolo, di colore nero su sfondo bianco.

I segni in esame condividono la dicitura “Smart Games” e si differenziano tra loro per gli elementi grafici (un cerchio rappresentante cinque sagome umane stilizzate per il marchio anteriore e un

cerchio con all'interno la lettera S per il marchio contestato), per i colori utilizzati (rosso, viola, blu, verde e giallo nel marchio anteriore e arancione nel marchio contestato) e i rispettivi font.


Il grado di somiglianza visiva è pertanto medio.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dell'elemento verbale dei due marchi in esame coincide.


Sotto il profilo concettuale, la dicitura "Smart Games" utilizzata in entrambi i marchi è costituita da due termini inglesi (smart e games), di uso comune e ampiamente diffuso. Tali sostantivi saranno percepiti dal consumatore nel loro significato letterale di "giochi intelligenti".


I marchi risultano, quindi, concettualmente identici.

Con riferimento ai prodotti e ai servizi contraddistinti dai marchi in esame, si osserva quanto segue.

I prodotti "*Software di videogiochi d'azzardo scaricabili; programmi di giochi d'azzardo e scommesse per computer interattivi multimediali; software per giochi di denaro che producono o visualizzano risultati di scommesse di macchine per giochi di denaro; software scaricabili in forma d'applicazioni cellulari per giochi d'azzardo e scommesse: hardware e software per casinò e sale per il gioco d'azzardo, slot machine;*" rivendicati dal marchio  alla classe 9 della Classificazione sono ricompresi nei "*software per giochi per computer; software da utilizzare come interfacce di programmazione di applicazioni (applicazioni) per software per abilitare i servizi online, la realizzazione di applicazioni e per il recupero, il caricamento, il download, l'accesso e la gestione dei dati; software per il caricamento, il download, l'accesso, l'inserimento o la visualizzazione, l'etichettatura, il blogging, lo streaming, il collegamento, la condivisione o altro fornendo supporti elettronici o informazioni tramite computer e comunicazione*" designati dal




marchio anteriore  sempre alla classe 9 della Classificazione.

Inoltre, gli "*apparecchi per giochi di azzardo on line, su Internet per apparecchi automatici per il gioco d'azzardo*" della classe 9 della Classificazione contraddistinti del marchio  rientrano nella più ampia categoria di "*apparecchi e strumenti elettronici*" di cui al marchio




anteriore .

Da ciò consegue che, per quanto riguarda i prodotti rivendicati nella classe 9 della Classificazione, sussiste identità tra i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto.

In relazione ai prodotti appartenenti alla classe 16 della Classificazione, deve osservarsi che i “Biglietti e tagliandi per le scommesse, i giochi di azzardo, le lotterie, le lotterie istantanee; manuali, guide, pubblicazioni in materia di scommesse e giochi d’azzardo” rivendicati dal marchio  sono riconducibili alla più generale categoria dei “Carta, cartone; stampe” di cui




al marchio anteriore ; sussiste pertanto un grado basso di affinità tra gli stessi.



Si registra, invece, un rapporto di affinità di grado medio con riguardo ai prodotti “Apparecchi per divertimento per sale giochi d’azzardo e di scommesse; apparecchi per videogiochi d’azzardo e per scommesse, apparecchiature per giochi di denaro funzionanti a banconota; dadi, gettoni, fiches da gioco; giochi automatici a moneta; giochi automatici [macchine] a pagamento anticipato; giochi di carte del tipo gratta e vinci; giochi elettrici d’azzardo; giochi elettronici per sale giochi d’azzardo e di scommesse (apparecchi funzionanti a moneta o gettone), giochi relativi a scommesse, giochi d’azzardo e lotterie; macchine da gioco per i giochi d’azzardo; macchine per giochi di denaro ovvero dispositivi che accettano scommesse; macchine per poker; set da roulette; slot-machine (apparecchi per il divertimento a gettone); tavoli per giochi d’azzardo; tavoli per roulette e per giochi d’azzardo” rivendicati dal marchio  e i “Giochi e giocattoli; carte da gioco; giochi elettrici ed elettronici, diversi da quelli utilizzati esclusivamente con un apparecchio televisivo; giocattoli elettrici ed elettronici, compresi dispositivi elettronici di gioco con schermo integrato in LCD; consolle di gioco; giochi per computer” contraddistinti dal marchio anteriore



nella classe 28 della Classificazione.

Quanto ai servizi contraddistinti alla classe 35 dal marchio  non sussiste identità o



affinità con i servizi di cui alla classe 35 del marchio anteriore  ad eccezione del servizio di “pubblicità relativa a scommesse, giochi di azzardo e lotteria” del marchio  che rientra nella più ampia categoria del servizio “pubblicità” rivendicato dal marchio anteriore.

Relativamente ai servizi della classe 41 della Classificazione, sussiste un rapporto di affinità di grado medio tra i servizi di “Organizzazione di eventi culturali, sportivi e di svago; giochi online; organizzazione di concorsi per giocatori” tutelati dal marchio anteriore e “organizzazione di lotterie; servizi di intrattenimento sotto forma di giochi d’azzardo e scommesse on-line; fornitura di

servizi di divertimento per sale giochi d'azzardo e di scommesse; servizi d'intrattenimento mediante macchine per giochi di denaro; giochi d'azzardo via Internet [non scaricabili]; fornitura di giochi d'azzardo e scommesse per computer on-line; servizi di giochi di denaro ovvero giochi d'azzardo on-line; giochi di denaro on line; servizi di divertimento ovvero conduzione di un gioco di fortuna simultaneamente in più locali per giochi di denaro multipli, indipendenti; divertimento ovvero giochi per computer on-line; sorteggi di premi [lotterie]" tutelati dal marchio



Non sussiste, invece, alcun rapporto di identità o affinità tra i prodotti e servizi tutelati dal marchio



anteriore e i servizi rivendicati dal marchio :

- "Affari finanziari e monetari nell'ambito delle scommesse, delle lotterie, della raccolta e pagamento delle scommesse" della classe 36 della Classificazione;
- "Telecomunicazioni; fornitura di accesso a giochi su Internet, on line, e con qualsiasi mezzo di comunicazione" della classe 38 della Classificazione;
- "Programmazione di computer, noleggio di software, affitto di computer e di software, consulenza informatica, tutti nel settore delle scommesse e dei giochi d'azzardo" della classe 42 della Classificazione;
- "servizi di ristorazione e di alloggio" della classe 43 della Classificazione.

I prodotti e i servizi designati dai marchi in esame rientrano nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.



Deve rilevarsi che il marchio anteriore rientra nella categoria dei c.d. marchi "deboli", in quanto l'espressione "SmartGames" allude ai prodotti e ai servizi contraddistinti dal marchio stesso, con una funzione prettamente descrittiva. Come noto, in tali ipotesi per poter escludere il rischio confusorio ex art 12. Co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. sono sufficienti anche lievi modifiche o aggiunte al marchio successivo rispetto a quello anteriore, in modo da consentire al pubblico interessato di distinguere i segni tra loro (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12566).

Tuttavia, nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica dei fattori rilevanti – tra cui l'identità fonetica e concettuale tra i segni, il grado medio di somiglianza visiva tra gli stessi, l'identità e

affinità dei prodotti e dei servizi – non consente di escludere il rischio di confusione e associazione ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra i segni in esame, nonostante il carattere “debole” del marchio anteriore.

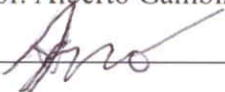
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2022.

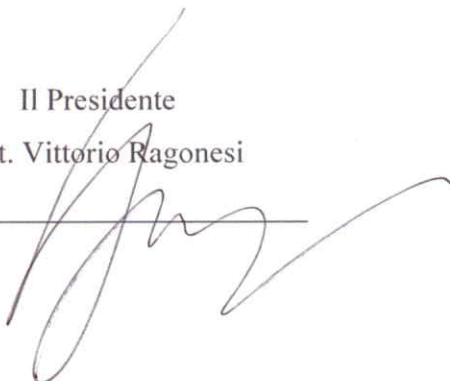
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 1/06/2022

LA SEGRETERIA



[Faint, illegible text covering the majority of the page]