

RICORSO N. 7874

UDIENZA DEL 28/02/2022

SENTENZA N. 68/22

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. 302016000106382  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 e servizi identici o affini.

L'opposizione era basata 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. 692018000002249 del 11 gennaio 2018, la HBG On Line Gaming S.r.l. limitava l'ambito dei prodotti e servizi 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 10 febbraio 2020, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva alla S.I.P. S.A. le deduzioni della controparte tempestivamente depositate.

Con decisione del 9 aprile 2020, l'Ufficio stabiliva che *"..alla luce di quanto emerso si tiene sussistere nella fattispecie esaminata un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori in relazione a tutti i prodotti e servizi contestati, così come previsto dall'art. 12, c. 1, lettera d) del Codice di proprietà industriale. L'opposizione, pertanto, è accolta e la domanda di registrazione di marchio è respinta."*

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 30 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 20 gennaio 2022 l'Ufficio depositava la propria memoria e il successivo 7 febbraio 2022 la Resistente S.I.P. S.A. depositava la propria memoria ex art. 136 – *quinqüies* Cod. Prop. Ind.

Il 16 febbraio 2022 la Ricorrente depositava la propria memoria di replica e all'udienza del successivo 28 febbraio 2022 la Commissione si riuniva 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 lo stesso ha dichiarato ammissibile l'opposizione promossa dalla S.I.P. S.A. nonostante quest'ultima non avesse depositato il documento attestante la conformità della traduzione italiana degli atti redatti in lingua straniera.

La censura è infondata.

L'atto di opposizione depositato dalla S.I.P. S.A. consente, infatti, l'identificazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa applicabile in materia.

Sul punto l'art. 176, co. 2 Cod. Prop. Ind. richiede, anzitutto, che l'opponente 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.”.

A nulla rileva, invece, l'art. 148, co. 5 Cod. Prop. Ind. richiamato dal Ricorrente, in tema di ricevibilità ed integrazione delle domande, secondo cui *“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.”.*

Ciò in quanto, come risulta dalla lettura del testo riportato, tale disposizione non prescrive a pena di inammissibilità che l'Opponente depositi il documento attestante la conformità della traduzione italiana, prevedendo una mera facoltà.

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


Ciò deve ritenersi sufficiente, sebbene la traduzione depositata dalla Resistente fosse priva della dichiarazione di conformità al documento originale, poiché dalla documentazione l'Ufficio ha potuto: identificare correttamente l'opponente, il marchio anteriore, i prodotti e servizi su cui è basata l'opposizione e i motivi dell'opposizione in applicazione di quanto previsto ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione dall'art. 176, co. 2 Cod. Prop. Ind.

Ne consegue che l'Ufficio ha correttamente ritenuto ammissibile l'opposizione presentata dalla S.I.P. S.A.


Il Ricorrente lamenta inoltre che l'Ufficio avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il rischio di confusione e associazione ex art. 12, co.1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra i marchi in esame e sostiene che la decisione sia da ritenersi *“viziata nel riconoscere l'identità e/o affinità di tutti i prodotti e dei servizi nelle classi 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 e 43 rivendicati dalla domanda di registrazione opposta rispetto a quelli oggetto della registrazione anteriore dell'Opponente nelle classi 9, 16, 28, 35 e 41”.*

In merito 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 comprendono *“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 in carattere maiuscolo. Le lettere sono di colore nero su sfondo bianco, ad eccezione della lettera iniziale S, di colore bianco, posta all'interno di un elemento figurativo consistente in un cerchio di colore nero. 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 unite fra loro e riprodotte in diversi colori (rosso, viola, blu, verde, giallo) su uno sfondo di colore bianco; al di sotto dell'elemento figurativo sono riportate le parole *“Smart Games”*, riprodotte su due righe diverse, in carattere stampatello maiuscolo, di colore nero su sfondo bianco.

I segni in esame hanno in comune 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, bianco e nero nel marchio contestato) e il font che



connotano il marchio

SMART
GAMES

Il grado di somiglianza visiva è pertanto medio.


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

Pertanto, sotto tale profilo i marchi sono identici.

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".

Anche sotto tale profilo i marchi sono pertanto identici.

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

Per quanto attiene i "*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 senz'altro 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" tutelati dal marchio anteriore  sempre alla classe 9 della Classificazione.


Inoltre, anche 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 negli “apparecchi e strumenti elettronici” tutelati dal marchio


anteriore  SMART GAMES.

Da ciò consegue che sussiste una relazione di identità tra i prodotti rivendicati dai marchi in conflitto nella classe 9 della Classificazione.

Con riferimento 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”

contraddistinti dal marchio anteriore  SMART GAMES. Sussiste, pertanto, rapporto di affinità di grado basso tra gli stessi.

Si rinviene un rapporto di affinità di grado medio anche rispetto 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



SMART GAMES nella classe 28 della Classificazione.

Quanto ai servizi contraddistinti alla classe 35 dal marchio  non sussiste, invece,





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

Vi è poi un grado di affinità di tipo medio tra i servizi rivendicati dal marchio anteriore nella classe 41 della Classificazione, ovvero *“organizzazione di eventi culturali, sportivi e di svago; giochi online; organizzazione di concorsi per giocatori”* e i servizi di *“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]”* designati dal marchio **SmartGames**.

Non si riscontra, poi, alcun rapporto di identità o affinità tra i seguenti servizi designati dai marchi in conflitto: *“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.



Posto quanto sopra, occorre ora rilevare che il marchio anteriore **SMART GAMES** rientra nella categoria dei c.d. marchi “deboli”, in quanto l’espressione “SmartGames” utilizzata rinvia ai prodotti e ai servizi contraddistinti dal marchio stesso, con una funzione prettamente descrittiva.

Come noto, in tali ipotesi, per escludere il rischio confusorio *ex art. 12. Co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* sono sufficienti anche lievi modifiche o aggiunte apportate nel marchio successivo purché consentano al pubblico interessato di distinguere i segni tra loro (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12566).

Senonché, nel caso di specie – tenuto conto dell'identità fonetica e concettuale dei segni, del loro grado medio di somiglianza visiva e dell'identità e affinità dei prodotti e dei servizi – le variazioni apportate nel marchio successivo non consentono di distinguerlo da quello anteriore in modo da escludere il rischio di confusione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi.

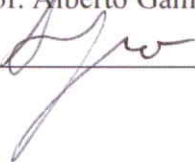
P.Q.M.

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

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



Handwritten notes or scribbles in the bottom right corner.