

RICORSO N. 7877

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 82/22

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. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**DANIELE LOMBARDI**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**NALUJI HOLDING B.V.**

\* \*\*\*\*\*

### **Ritenuto in fatto**

1. — L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha parzialmente accolto [con decisione n. 652017000112586] l'opposizione proposta (il 6.10.2017) dalla società **NALUJI HOLDING B.V. 70**, newyorkstraat, Leiden (NL), contro Sig. **Daniele LOMBARDI** [via Bologna n. 8, 81030 Lusciano (CE)] relativa alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. 302016000093027- UA2016C208998 (pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 70 del 7.7.2017) riguardante il marchio nazionale figurativo di seguito riprodotto:



per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza), nella

classe 14 "Amuleti, anelli, braccialetti, braccialetti per orologi, ciondoli, collane, cronografi, fermacravatta, gemelli, gioielleria, medaglioni, orecchini, ornamenti, orologi, orologi da polso, portachiavi, spille";

classe 18 "bauli da viaggio, borse, borse da spiaggia, borse da sport, borsellini, borsette, borsette da viaggio, cartelle e buste, cartelle scolastiche, portabiglietti da visita, portacarte, portacarte di credito, portafogli, portamusica, valigette, valigette per documenti, valigie, zaini";

e classe 25 "abbigliamento impermeabili, abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abbigliamento per ginnastica, abiti completi, abiti scamiciati, accappatoi da bagno, articoli di abbigliamento, bandane, berretti, biancheria intima, calzature per lo sport, calze, calzini, calzoncini, camicie, camicie a maniche corte, camiciole, canottiere da sport, cappelli, cappotti, cinture, collant, copricapo, costumi da bagno, costumi da spiaggia, cravatte, fazzoletti da taschino, foulards, giacche, girocollo, gonne, guanti, indumenti lavorati a maglia, leggings, pantaloni, maglieria, maglie sportive, maglioni, minigonne a pantalone, mutande, mutandine, panciotti, pantaloni, pantofole, paraorecchie, parka, pellicce indumenti, pigiama, poncho, pullover, reggiseni, sandali, scaldacollari, scaldamuscoli, scarpe con suola di sparto, scarpe da ginnastica, soprabiti, sopravvesti, stiva/etti, stivali, stivali con lacci, stole, tee-shirt, tute, vestaglie, zoccoli".

2.— L'opposizione era basata sui seguenti diritti anteriori:  
marchio internazionale denominativo designante l'Unione Europea

### **NOIZE**

registrato il 15.5.2013 con n. 1167366, che protegge i prodotti della classe 18 "cuoio e sue imitazioni, portafogli, borsellini, tracolle per borsette, borse e borse da viaggio, incluse borsette, bauli e zaini" (come da limitazione in data 11.12.2015) e

della classe 25 "Abbigliamento, calzature, cappelleria".

3.— Secondo l'opponente, vi sarebbe [art. 12, c.1°, lett.d) del C.P.I.] il rischio di confusione/associazione fra i consumatori dovuto alla somiglianza dei marchi a confronto e all'identità ed affinità dei servizi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

4. – Con riguardo ai prodotti sui quali è basata l'Ufficio premesso che essi sono:

classe 18 "cuoio e sue imitazioni, portafogli, borsellini, tracolle per borsette, borse e borse da viaggio, incluse borsette, bauli e zaini";

classe 25 "Abbigliamento, calzature, cappelleria"; ha osservato che: posto che la classe 25 del marchio anteriore esprime categorie generali come *Abbigliamento, calzature, cappelleria*, tutta la dettagliata elencazione di prodotti del segno del richiedente nella stessa classe deve essere considerata identica in quanto nella prima ricompresa. I prodotti contestati nella classe 18 quali *bauli da viaggio, zaini, borse, borse da spiaggia, da sport, borsette, borsette da viaggio, portafogli, borsellini* sono identici a *portafogli, borsellini, borse, borse da viaggio, bauli, zaini* protetti dal marchio anteriore. Sono invece affini *cartelle, buste, cartelle scolastiche, portabiglietti da visita, portacarte, portacarte di credito, portamusica, valigette, valigette per documenti, valigie* in quanto tutti finalizzati alla conservazione ed al trasporto di oggetti; possono condividere provenienza, pubblico di riferimento, canali di distribuzione e vendita. Per quanto riguarda i prodotti rivendicati dal richiedente in classe 14 essi non potrebbero essere considerati affini a quelli della classe 25 in quanto gli stessi, seppur costituenti ornamento della persona e del "look" della medesima in ragione di scelte estetiche (anche correlate ai criteri della moda), non condividerebbero con essi natura, destinazione e modalità d'uso oltre che i canali di produzione, distribuzione e vendita. Seppur rivolti anch'essi al pubblico di riferimento generalizzato potrebbero consistere in oggetti, anche di particolare valore, caratterizzati da elevati prezzi di vendita tali da indurre il consumatore ad attivare una particolare attenzione sulla loro provenienza con conseguente assenza di rischio di confusione.

5. – Con riferimento ai segni,



marchio internazionale anteriore

segno contestato

4

la decisione amministrativa ha premesso che il marchio anteriore denominativo è formato dalla parola *NOIZE* di cinque lettere standard di colore scuro; il segno contestato è della medesima lunghezza ma si diversifica per la quarta lettera ("S" invece di "Z") e per l'adozione di caratteri maiuscoli stilizzati geometrici.

**5.1.** – Essa ha poi concluso, per una somiglianza dei segni comparati ad un livello elevato dal punto di vista visivo; quasi identico dal punto di vista fonetico e non praticabile a livello concettuale. In particolare: a) a livello visivo [in quanto, *le rilevate differenze iconiche non apparirebbero idonee agli occhi del consumatore a rendere i marchi "non confondibili" fra loro: infatti, a distanza di tempo e senza la possibilità di operare un confronto fra i segni, il consumatore stesso conserverebbe in memoria soltanto la parte intellegibile degli stessi, cioè i termini - pressoché identici - NOIZE // NOISE e non i particolari elementi di diversità. In tal modo la somiglianza visiva si mostrerebbe elevata.*]; b) a livello fonetico [poiché *i termini, di pari estensione e progressione di lettere, differirebbero solo per la loro quarta lettera ("Z" Il "S") e, pertanto darebbero luogo ad una pronuncia che produce un suono somigliante in modo quasi identico*]; c) a livello concettuale, mentre il marchio anteriore non trasmette al pubblico alcun significato comprensibile, il segno del richiedente ha uno specifico significato nella lingua inglese ("rumore") ma al riguardo l'esaminatore dell'Ufficio ritiene che sia compreso solo dai consumatori in possesso di una conoscenza approfondita di questa lingua. Pertanto, non apparirebbe praticabile il confronto a livello concettuale.

**5.2.** – Dal difetto di un carattere distintivo particolare (a causa della sua notorietà a livello internazionale e diffusione sul mercato) del marchio anteriore (non rivendicato) consegue che è al carattere distintivo intrinseco che occorre fare riferimento: poiché il marchio anteriore non presenta alcun collegamento con i prodotti che protegge, esso – si conclude – possiede un carattere distintivo intrinseco di grado normale.

**5.3.** – Nel caso in esame i prodotti in conflitto sarebbero rivolti ad un grande pubblico che presta un livello di attenzione medio. A ciò conseguirebbe un normale rischio di confondibilità, compreso quello di associazione, tra i due segni.

**5.4.** – Poiché l'esame visivo e quello fonetico dei marchi in conflitto hanno evidenziato una somiglianza particolarmente elevata (anche se per le ragioni espresse non è risultato praticabile il confronto concettuale), tenuto conto del ricordato principio di interdipendenza, l'Ufficio ha concluso - ai sensi dell'art.12, c.1°, lett.d) del C.P.I. – per la sussistenza del rischio di confusione/associazione per il pubblico di riferimento limitatamente ai prodotti del marchio anteriore delle

classi 18 e 25 e che pertanto l'opposizione n. 652017000112586 debba essere accolta parzialmente.

**5.5.** — In conclusione, l'Ufficio ha concluso il procedimento con l'accoglimento parziale dell'opposizione per quanto attiene ai prodotti della classe 14. Mentre il marchio opposto ha proseguito il suo *iter* di registrazione per le classi 18 e 25.

**6.** — Avverso tale decisione amministrativa ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione il Sig. **Daniele LOMBARDI** con atto notificato il 29 settembre 2020, basato sul seguente motivo:

l'ente accertatore non ha considerato tutte le facce presenti nei due marchi, valutando tutte le circostanze del caso di specie, poiché se ciò fosse avvenuto il marchio registrato dall'odierno ricorrente sarebbe stato ritenuto valido *ab origine* ed avrebbe conservato la propria validità. Anche alla luce della disamina della giurisprudenza più recente, anche di matrice internazionale, sarebbe chiaro come i due marchi siano diversi e contemporaneamente validi.

**7.** — La società intimata non ha svolto difese.

#### **Considerato in diritto**

**1.** — È posta a questo Collegio, dal Sig. **Daniele LOMBARDI** la questione della registrabilità, anche in relazione ai prodotti della classe 29, del marchio costituito dal segno



per contraddistinguere i servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza), in classe **14** "*Amuleti, anelli, braccialetti, braccialetti per orologi, ciondoli, collane, cronografi, fermacravatta, gemelli, gioielleria, medaglioni, orecchini, ornamenti, orologi, orologi da polso, portachiavi, spille*";

**2.** — L'ufficio ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla **NALUJI HOLDING B.V. 70** e conseguentemente, ha respinto la domanda di registrazione del marchio sopra riportato, sulla base dei valori di seguito rappresentati:

marchio internazionale denominativo designante l'Unione Europea

### **NOIZE**

registrato il 15.5.2013 con n. 1167366, che protegge i prodotti della classe 18 "*cuoio e sue imitazioni, portafogli, borsellini, tracolle per borsette, borse e borse da viaggio, incluse borsette, bauli e zaini*" (come da limitazione in data 11.12.2015) e

della classe 25 "*Abbigliamento, calzature, cappelleria*".



**3.** — Osserva la Commissione che il ricorso dal Sig. **Daniele LOMBARDI**, al limite della inammissibilità, è infondato e deve essere respinto.

\*\*

**4.** — In disparte la non comprensibilità delle doglianze che assumono un errore dell'Ufficio (l'ente accertatore non ha considerato tutte le facce presenti nei due marchi, valutando tutte le circostanze del caso di specie, poiché se ciò fosse avvenuto il marchio registrato dall'odierno ricorrente sarebbe stato ritenuto valido ab origine ed avrebbe conservato la propria validità. Anche alla luce della disamina della giurisprudenza più recente, anche di matrice internazionale, sarebbe chiaro come i due marchi siano diversi e contemporaneamente validi) senza ulteriori specificazioni, si comprende come l'apparato argomentativo, posto a base del parziale accoglimento dell'opposizione della titolare del marchio anteriore, non sia stato scalfito dalle generiche doglianze proposte.

**4.1.** — Il ricorrente afferma la contemporanea validità dei due marchi senza entrare nel merito delle specifiche argomentazioni poste dall'Ufficio a base della sua decisione parzialmente reiettiva della registrazione.

**4.2.** — L'Ufficio ha rettamente rilevato la confondibilità dei segni sulla base del richiamato apparato argomentativo che, in considerazione della identità dei prodotti e della medietà del pubblico di riferimento, ha rilevato una somiglianza dei segni comparati ad un livello elevato dal punto di vista visivo; quasi identico dal punto di vista fonetico (anche se non praticabile a livello concettuale). In particolare: a) a livello visivo [in quanto, *le rilevate differenze iconiche non apparirebbero idonee agli occhi del consumatore a rendere i marchi "non confondibili" fra loro: infatti, a distanza di tempo e senza la possibilità di operare un confronto fra i segni, il consumatore stesso conserverebbe in memoria soltanto la parte intellegibile degli stessi, cioè i termini - pressoché identici - NOIZE // NOISE e non i particolari elementi di diversità. In tal modo la somiglianza visiva si mostrerebbe elevata.*]; b) a livello fonetico [poiché i termini, di pari estensione e progressione di lettere, differirebbero solo per la loro quarta lettera ("Z" Il "S") e, pertanto darebbero luogo ad una pronuncia che produce un suono somigliante in modo quasi identico].

**4.3.** — Ne risulta una impressione complessiva dei segni comparati che - alla stregua delle considerazioni svolte - dimostra il pericolo della confusione (o agganciamento) tra i marchi.

**4.4.** — Tali passaggi vanno confermati e, sulla base di essi, anche il tenore della decisione, con il rigetto del ricorso odierno.

**5.** — In conclusione, il ricorso deve essere respinto senza che sia necessario provvedere sulle spese in difetto di difese da parte dell'intimata.

**PQM**

Respinge il ricorso in opposizione proposto dal Sig. **Daniele LOMBARDI**.  
Così deciso il 16 maggio 2022.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addl 12/07/2022

IL SEGRETARIO