

RICORSO N. 7869

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 91/22

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 - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

TEOREMA S.R.L.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

GIOCHI PREZIOSI S.P.A.

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 23.9.2016 la TEOREMA S.R.L. ha presentato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302016000095583 per il segno figurativo costituito dalla dicitura

**CIAO
CICCIO**

racchiusa in un ovale con tratteggio di colore azzurro nella parte esterna, per prodotti rientranti nella classe 28 (giocattoli e ninnoli per bambini).

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 21.12.2017 presentava opposizione la società GIOCHI PREZIOSI S.p.A. invocando il rischio di confusione del segno opposto con i marchi anteriori da essa registrati per la medesima classe merceologica e costituiti dalle parole:

CICCIO BELLO

tra loro staccate o anche unite ("CICCIABELLO") e talvolta accompagnate da ulteriori componenti denominative.

Per motivi di economia procedurale, l'esame dell'Ufficio si è incentrato sul marchio nazionale denominativo n. 269369, registrato in data 23.2.1073 e periodicamente rinnovato, composto anch'esso – come tutti gli altri marchi anteriori dell'opponente – dalle due parole sopra riportate, scritte in qualunque formato o carattere senza rivendicazione di alcun colore.

All'esito del procedimento, l'Ufficio ha accolto integralmente l'opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione paventato dall'opponente sia in virtù della identità dei prodotti per i quali viene chiesta la registrazione, sia della elevata capacità distintiva acquisita dal marchio anteriore.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento. Resiste la opponente, la quale chiede invece la integrale conferma del provvedimento impugnato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere occorre in primo luogo rilevare la sostanziale identità esistente tra i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione del marchio opposto e quelli realizzati dall'opponente. Si tratta infatti, in entrambi i casi, di prodotti appartenenti alla classe 28, la quale ricomprende, come noto, giochi e giocattoli.

Il ricorrente ritiene tuttavia che il rischio di confusione ravvisato dagli Uffici sarebbe da escludere a priori stanti le notevoli differenze tra i segni in contestazione sia dal punto di vista grafico che fonetico e semantico. L'unico elemento in comune sarebbe rappresentato dalla parola "Ciccio", che come tale avrebbe una scarsa capacità distintiva e che in ogni caso assumerebbe un diverso significato se posta in relazione con la parola "Ciao", presente nel marchio opposto, rispetto alla sua combinazione con l'aggettivo "bello" utilizzata dai marchi dell'opponente.

Infine, parte ricorrente fa leva su una presunta volgarizzazione del marchio anteriore, il quale a suo dire avrebbe perso l'originaria capacità distintiva a seguito dell'intenso uso commerciale e pubblicitario, finendo così per divenire nome comune di un genere di prodotto.

Nessuna di tali argomentazioni merita di essere condivisa.

Nel valutare il grado di somiglianza e di confondibilità tra i due segni, giova anzi tutto precisare che le caratteristiche grafiche e cromatiche del marchio opposto non appaiono rilevanti sotto il profilo che qui interessa, avendo una funzione meramente decorativa. Quanto alla composizione dei due segni dal punto di vista lessicale e semantico, non v'è dubbio che essi condividano esclusivamente la parola "Ciccio" abbinata, in un caso, al termine "Ciao", nell'altro all'aggettivo "bello"; ed è altrettanto evidente la diversità di significato e di suono che la parola "Ciccio" assume nei due contesti. Tuttavia, a differenza di quanto argomentato dal ricorrente, la parola "Ciccio" costituisce la componente denominativa che appare destinata ad imprimersi nella mente del consumatore ed a svolgere una funzione distintiva trainante sia nel marchio



dell'opponente, sia in quello opposto, dove la parola "ciao" appare priva di autonoma valenza distintiva.

La tesi secondo la quale la parola "Ciccio" sarebbe intrinsecamente debole e come tale inidonea a costituire il "cuore" di un marchio forte non coglie nel segno. La distanza concettuale che separa il significato comune del termine dai prodotti (giocattoli) per i quali esso è stato registrato come marchio costituisce già un primo elemento che induce a ritenere il contrario. A ciò si aggiunga che, come implicitamente ammesso dal ricorrente, l'intenso uso anche pubblicitario del marchio anteriore ne ha notevolmente rafforzato la capacità distintiva, mentre non vi è prova che tale rafforzamento si sia spinto fino al punto da determinare la sua volgarizzazione e la conseguente perdita di originalità del segno anteriore, come sostenuto nel ricorso.

Ne discende che al fine di valutare la confondibilità tra i segni in contestazione bisogna ricorrere ai principi giurisprudenziali elaborati in materia di marchi forti, che come noto impongono di verificare se il segno opposto si sia appropriato di elementi caratterizzanti o, addirittura, del "cuore" del marchio anteriore. Se, come nel caso che occupa, la risposta a tale quesito risulta affermativa, le differenze pure presenti nel marchio opposto non possono considerarsi sufficienti ad escludere il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori, anche in considerazione del livello di attenzione piuttosto modesto che essi pongono nelle scelte di acquisto dei prodotti in questione.

Pertanto, la decisione dell'Ufficio di accogliere l'opposizione del titolare dei marchi anteriori merita di essere integralmente confermata ed il ricorso dev'essere rigettato.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

- conferma il provvedimento impugnato;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.



§ § §

Roma, 21.03.2022

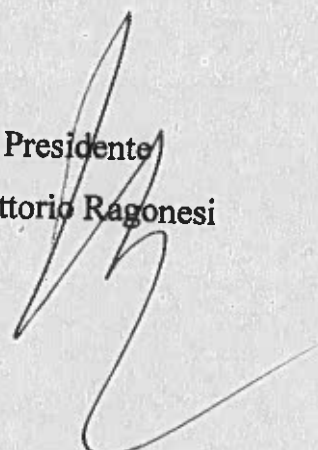
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 30 agosto 2022

IL SEGRETARIO

