

RICORSO N. 7888

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 922

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. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante dell'Ufficio;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

MEDSPA srl

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA

* ***** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Reti televisive Italiane -RTI spa presentava domanda di registrazione del segno OMYAMO (con la A stilizzata a forma di casetta) seguito dalla dizione "soluzioni per la casa" per contraddistinguere i prodotti delle classi 3,4,8,21,22,24,27.

Avverso tale domanda proponeva opposizione la Medspa srl che faceva valere il marchio nazionale anteriore MIAMO per contraddistinguere i prodotti di classe 3 e 5, denunciando il rischio di confusione a sensi dell'art.12 .1 lett.d cpi.

Nella comparazione dei prodotti delle rispettive classi l'esaminatore ne rilevava per taluni la diversità per natura, destinazione d'uso, modalità di utilizzo, pubblico di riferimento e canali di vendita ,per altri una affinità di grado medio basso ovvero una affinità di livello medio.

Quanto al confronto tra i segni l'esaminatore stabiliva che il segno richiesto generava una impressione visiva molto diversa dal marchio anteriore per la presenza di lettera a forma di casetta nella parte centrale della parola e per la scritta aggiuntiva SOLUZIONI PER LA CASA per cui la somiglianza era da ritenere molto bassa.

Anche sul piano fonetico la somiglianza era bassa per distanza delle rispettive pronunzie secondo ritmo e cadenza mentre concettualmente i segni evocavano significati diversi.

L'Ufficio assumeva ancora che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo normale, che il livello di attenzione del pubblico rientrava nella normalità trattandosi di prodotti di largo consumo ,che i marchi a confronto avevano un tenue grado di somiglianza, che i ricordati tratti differenziali escludevano ogni rischio confusorio .

Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e disponeva il proseguimento dell'iter della registrazione.

Proponeva ricorso la Medspa srl che censurava la decisione ritenuta viziata da plurimi errori di fatto e di diritto .

Lamentava innanzitutto la mancata e/o erronea comparazione tra i prodotti posti a base dell'opposizione e quelli opposti della RTI.

In particolare in classe 3- che l'Ufficio aveva limitato ai prodotti per la cura e pulizia della persona -erano ricompresi anche i detergenti ;in classe 8 le forbici non erano solo prodotti per tagliare oggetti ma erano normalmente usate anche per la cura della persona e dunque erano affini a smalti e lacche per le unghie di classe 3;in classe 21 gli attrezzi ed utensili per la pulizia della casa erano affini ai prodotti per la pulizia;i prodotti quali tavole da stiro, stenditori per biancheria, mollette etc. in classe 21 ed i ferri da stiro non elettrici in classe 8 condividevano affinità con i detergenti in quanto riguardavano sempre attività connesse alla gestione della pulizia domestica e degli ambienti;i distributori e porta sapone in classe 21 erano complementari ai saponi in classe 3 e così gli utensili per toilette in classe 21 erano simili ai prodotti per la cura e l'igiene della persona in classe 3 ; rapporto di complementarietà sussisteva infine tra i vasi per bruciare profumi in classe 21 ed i prodotti di profumeria in classe 3.

Il giudizio di diversità o basso grado di affinità espresso dall'esaminatore tra i prodotti a confronto non era dunque attendibile.

Anche la comparazione tra i segni portava ad escludere la ritenuta somiglianza in quanto gli stessi (l'uno puramente denominativo "MIAMO" l'altro figurativo dove la dicitura "OMYAMO" sovrastava lo slogan "SOLUZIONI PER LA CASA") condividevano una fortissima somiglianza visiva e fonetica essendo l'un marchio ricompreso interamente nell'altro ed essendo predominante il comune elemento verbale da solo sufficiente ad attirare l'attenzione del pubblico.

Denunciava infine la mancata applicazione del principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti nonostante la riconosciuta identità/affinità dei prodotti.

Chiedeva pertanto la riforma della decisione con rigetto della altrui domanda di registrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato avendo l'esaminatore basato il rischio confusorio su parametri inesatti sia in relazione alla comparazione dei prodotti nelle classi prescelte dalle parti in causa sia sul piano della somiglianza visiva dei rispettivi segni.

Con riferimento a taluni specifici articoli presi in considerazione dall'Ufficio si nota, innanzitutto, che alla riconosciuta affinità (media e medio bassa) di alcuni di essi (che come tale può già influenzare l'opinione del pubblico) è stata contrapposta la diversità di taluni altri presi a campione che al contrario -ad opinione della Commissione- presentano nell'insieme eterogeneo dei prodotti a confronto nelle classi di appartenenza- caratteristiche di contiguità merceologica- non solo sul piano della clientela e dei bisogni da soddisfare -ma anche per la ragionevole supposizione del consumatore che essi provengano da una stessa impresa o imprese collegate.

Invero il giudizio di affinità e/o complementarietà tra prodotti non deve essere effettuato secondo un criterio astratto di valutazione che assegni ad essi il significato derivato da rigidi ed invalicabili dati oggettivi ma deve cercare di adeguarsi al contesto concreto in cui i consumatori verranno prevedibilmente a percepire il marchio che li contrassegna.

Corretta è dunque l'analisi del ricorrente che ha messo in luce "vicinanze" decettive tra le varie tipologie dei prodotti prese in esame.

In ogni caso va soggiunto che le ipotizzate diversità ben avrebbero potuto essere compensate -come vedremo- dall'altro grado di somiglianza dei segni con applicazione del principio equilibratore di interdipendenza tra i fattori rilevanti da prendere in considerazione (marchi e prodotti).

Anche sotto questo profilo l'analisi dell'esaminatore che ha escluso la confusoria valorizzando elementi privi di funzione distintiva non convince.

Va premesso che i segni da raffrontare sono da un lato quello del ricorrente puramente denominativo e privo di connotazioni grafiche (MIAMO), dall'altro quello del resistente (OMYAMO) che è parzialmente figurativo con una "i" greca (Y) e la A

centrale stilizzata a forma di casetta e la dicitura sottostante di dimensioni inferiori e carattere piu' esile(SOLUZIONI PER LA CASA):il tutto iscritto in una doppia cornice l'una delle quali assumente la forma di una freccia direzionale .

Ora non sembra possa esservi dubbio sulla coincidenza visiva e fonetica dei segni a confronto nella parte denominativa (che e' quella che sostanzialmente cattura l'attenzione del consumatore e rimane impressa nella sua memoria) essendo l'una dizione sostanzialmente ricompresa nell'altra .

Infatti le lettere I ed Y sono praticamente equivalenti per il pubblico ,la stilizzazione della lettera A inserita al centro in una sequenza di lettere identiche a quelle contenute nell'altro segno e' percepibile come tale senza alcuna particolare valenza derivata dalla conformazione stilistica ,l'aggiunta di una O iniziale lascia immutato il nucleo mentre la scritta sottostante risulta generica e descrittiva a mo' di slogan al pari degli elementi di sfondo assumenti un valore meramente decorativo.

In conclusione i tratti differenziali che l'esaminatore ha ravvisato negli elementi sopra descritti non sono tali da prevalere nell'economia dei segni incentrati sull'elemento verbale che e' l'unico che consente al consumatore di media avvedutezza(trattandosi di prodotti di largo consumo)una scelta distintiva consapevole.

Senza considerare l'insorgenza di un serio rischio di confusione anche in termini di rischio di associazione tra i segni in conflitto che potrebbero apparire appartenenti a imprese economicamente collegate tra loro.

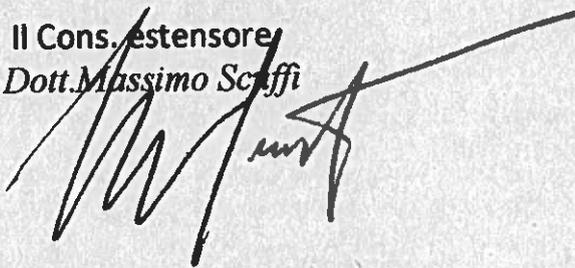
In riforma della decisione impugnata,andra' pertanto accolta l'opposizione e rifiutata la registrazione del segno del richiedente con di lui condanna a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi -in € 3000 oltre accessori di legge .

PQM

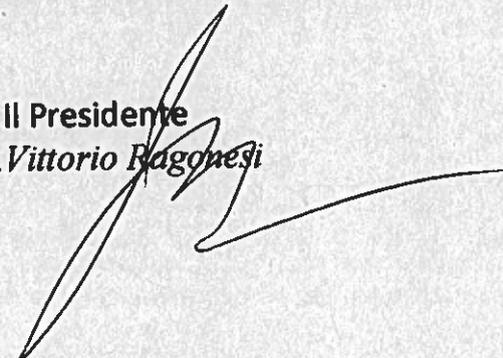
La Commissione accoglie il ricorso ed ,in riforma della decisione impugnata ,rigetta la domanda di marchio condannando la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione in € .3000 oltre accessori di legge.

Roma, 11.7.2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Sciffi



Il Presidente
dott. Vittorio Bagonesi



Depositata in Segreteria

Addi 30 agosto '22

IL SEGRETARIO

