

RICORSO N. 7903

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 93/22

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

ZENG CHENCHEN

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ZUCCOLO ROCHET FRANCE

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 24,7,2017 la impresa individuale Zeng Chenchen ha presentato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000084179 per il segno denominativo costituito dalla dicitura

ZCC

per prodotti rientranti nella classe 14 dell'Accordo di Nizza (orologi).

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 20.3.2018 presentava opposizione la società Zuccolo Rochet France invocando il rischio di confusione del segno opposto con il marchio anteriore internazionale n. 752118 da essa registrato in data 10 gennaio 2001 per la medesima classe merceologica (orologi) e costituito dalle lettere:

ZRC

Nel corso del procedimento, il titolare del segno opposto chiedeva la prova dell'uso anteriore del marchio registrato dall'opponente, il quale assolveva a detto onere depositando idonea documentazione a supporto. L'Ufficio accoglieva quindi l'opposizione ritenendo fondato il rischio di confusione tra il marchio opposto e quello anteriore fatto valere dall'opponente.

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 l'odierno ricorrente, il 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 14, la quale ricomprende prodotti di orologeria e cinturini per orologi.

Il ricorrente contesta il provvedimento dell'Ufficio sotto un duplice profilo. In primo luogo ritiene che la documentazione depositata dall'opponente per fornire la prova d'uso non sia idonea a tal fine, in quanto limitata sia nel tempo che nei contenuti.

In secondo luogo, ritiene che i segni in contestazione non siano tra loro confondibili, essendo quello anteriore debole e come tale meritevole di tutela solo a fronte di una sua riproduzione integrale, che nella specie mancherebbe.

Inoltre, ad escludere eventuali rischi di confusione vi sarebbe anche la notevole differenza di prezzo tra i rispettivi prodotti, che non potrebbe non essere notata dai potenziali acquirenti dei beni in questione.

Nessuna di tali argomentazioni merita di essere condivisa.

Sulla base della documentazione versata in atti, l'Ufficio ha ritenuto che l'opponente abbia dimostrato un uso serio e genuino del marchio nel territorio di riferimento e nel periodo considerato tanto in relazione alla vendita di cinturini per orologi, quanto per gli orologi.

Nel valutare la confondibilità tra i due segni, il provvedimento impugnato ha dato rilievo alla notorietà acquisita dal marchio anteriore ed al conseguente rafforzamento del suo carattere distintivo. Ne consegue che il rischio di confusione deve ritenersi sussistente non solo a fronte di una riproduzione integrale del segno, ma anche nell'ipotesi in cui il segno posteriore non si differenzi in maniera significativa da quello invocato dall'opponente. Nel caso che occupa, il marchio opposto condivide con quello anteriore due lettere su tre (Z e C) e si differenzia solo con riferimento alla terza lettera (la C al posto della R). Il che non appare sufficiente ad escludere il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori, i quali potrebbero essere indotti a ritenere la esistenza di un collegamento fra le rispettive fonti produttive; ipotesi, quest'ultima, non smentita



(ma anzi addirittura avvalorata) dalla esistenza di una rilevante differenza di prezzo fra le due linee di prodotti.

Anche la tesi secondo la quale il marchio dell'opponente, essendo composto esclusivamente da lettere dell'alfabeto, sarebbe intrinsecamente debole non può essere condivisa ed appare smentita dai dati di comune esperienza, atteso che proprio nel settore dell'abbigliamento si registra la presenza di marchi forti costituiti da lettere dell'alfabeto (si pensi, ad es., al marchio H&M).

Pertanto, la decisione dell'Ufficio di accogliere l'opposizione 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 del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

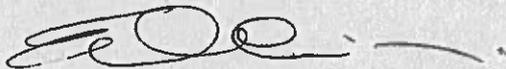
- conferma il provvedimento impugnato;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

§ § §

Roma, 21.03.2022

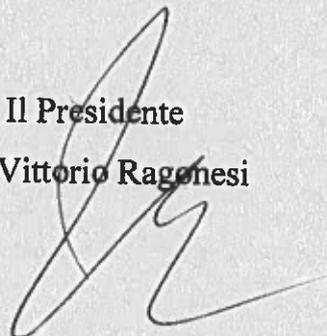
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 30/8/2022.....

IL SEGRETARIO

