

RICORSO N. 7902

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 94/22

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;

sentito il rappresentante della parte resistente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

LA PETITE ROBE NOIRE SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

CHIARA BONI & SONS SRL

* **** *



FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 30.3.2017 la società LA PETITE ROBE NOIRE S.R.L. ha presentato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000035137 per il segno contenente la dicitura

LA PETITE ROBE NOIRE

per prodotti rientranti nelle classi 16, 18, 25 e 26 dell'Accordo di Nizza.

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 19.12.2017 presentava opposizione la società CHIARA BONI & SONS S.R.L. invocando il rischio di confusione del segno opposto con i seguentimarchi anteriori:

- marchio nazionale "LA PETITE ROBE DI CHIARA BONI" registrato in data 26 maggio 2010 con il n. 1290615;
- marchio UE n. 14671689 752118 registrato in data 9 marzo 2016

CHIARA BONI

La Petite Robe

entrambi per i prodotti appartenenti alla classe 18 cuoio e articoli in questo materiale) e 25 (abbigliamento).

All'esito del procedimento, l'Ufficio accoglieva l'opposizione ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i marchi anteriori e quello opposto.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierno 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 è fondato e merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere occorre in primo luogo rilevare la parziale identità tra i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione del marchio opposto e quelli realizzati

dall'opponente. Si tratta, in particolare, dei prodotti appartenenti alla classe 18 e 25, la quale ricomprende prodotti di abbigliamento e articoli in cuoio.

Il provvedimento dell'Ufficio, dopo aver dato atto che l'opponente non ha rivendicato una particolare notorietà dei marchi anteriori ed una conseguente accresciuta capacità distintiva, rileva un grado di somiglianza medio alto fra i segni in contestazione. Tale valutazione si basa, a sua volta, su un esame visivo, fonetico e concettuale dei marchi e sulla circostanza che la dicitura contenuta nel marchio opposto è quasi integralmente ricompresa nel marchio anteriore, costituendo di entrambi la parte iniziale che, come tale, rimane maggiormente impressa nella mente dei consumatori. Da qui il rischio che essi siano indotti se non a confondere i due segni, quanto meno a ritenere che essi provengano e siano utilizzati dalla stessa impresa (c.d. rischio di associazione).

Nessuna rilevanza viene invece attribuita nel provvedimento impugnato alla componente patronimica presente in entrambi i marchi anteriori registrati dall'opponente, nonostante la evidenza grafica con la quale il nome CHIARA BONI viene in essi rappresentato.

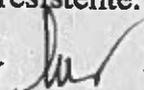
Si tratta di una evidente lacuna del provvedimento impugnato che, ad avviso del Collegio, avrebbe meritato più attenta considerazione e avrebbe dovuto indurre l'Ufficio ad una diversa conclusione in punto di confondibilità tra i due segni.

Se è vero infatti che il segno opposto e quello anteriore condividono la parte iniziale "la petite robe", non è senza rilievo che tale dicitura, se riferita a prodotti di abbigliamento, appare descrittiva e dotata di capacità distintiva assai ridotta, come implicitamente riconosciuto dallo stesso Ufficio là dove rileva che, per chi è in grado di tradurre la dicitura dal francese, il marchio anteriore ha un significato almeno in relazione ai prodotti di abbigliamento e quindi il suo carattere distintivo non può essere ritenuto forte. Ne consegue che la dicitura "Petit Robe" non può considerarsi l'elemento trainante della capacità distintiva dei marchi anteriori, la quale risiede piuttosto nell'elemento patronimico "Chiara Boni" che in essi campeggia e che, in mancanza di prova della loro "forza" da parte dell'opponente, costituisce un elemento di differenziazione idoneo ad evitare rischi di confusione con il segno opposto.



Pertanto, il provvedimento dell'Ufficio che ha accolto l'opposizione dev'essere annullato.

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

ACCOGLIE  P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna la resistente 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

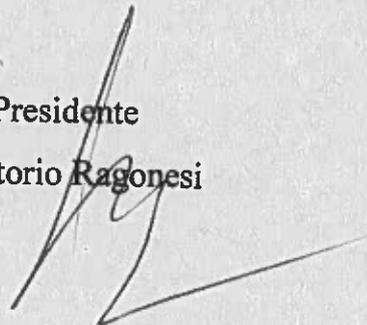
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 30/3/22

IL SEGRETARIO

