

RICORSO N. 7945

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 98 /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. Alberto Gambino | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente ;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

VIACOM INTERNATIONAL INC.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

TEMA PROMOTIONAL GIFTS S.R.L.

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 4 maggio 2017 la Tema Promotional Gifts S.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e



Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302017000072200 per contrassegnare i seguenti prodotti:

- *"album, bende gommate, buste, carta, carta da imballo, carte, cartelloni, cartone, copertine, elastici per ufficio, fermagli da ufficio, fumetti, immagini, libretti, libri, opuscoli, periodici, pubblicazioni, quaderni, rappresentazioni grafiche, riviste, sacchetti di carta, scatole di carta o di cartone, schede, tubi di cartone"* designati nella classe 16 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione");
- *"apparecchi per giochi, bolle di sapone, figure giocattolo, giocattoli, giochi, giochi di anelli, giochi di costruzioni, giochi di società, modellini giocattolo, pelouche, trottole, veicoli"* designati nella classe 28 della Classificazione.

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 74 del 12 ottobre 2017.

Il successivo 11 gennaio 2018, la Viacom International Inc. presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio comunitario denominativo n. 9233966 **SLIME**, depositato l'8 luglio 2010 e registrato il 22 dicembre 2010, atto a designare i seguenti prodotti *"registrazioni sonore o videoregistrazioni teatrali o musicali; occhiali da sole; magneti; apparecchiature ed accessori senza filo per telefoni cellulari, piastre frontali per telefoni cellulari; suonerie, ovvero suonerie scaricabili, musica, MP3, grafica, immagini video per dispositivi di radiocomunicazione cellulari; radiotrasmissione d'immissione in rete e scaricamento di suonerie, voce, musica, MP3, grafica, immagini video, informazioni e notizie attraverso una rete informatica globale a un dispositivo di radiocomunicazione cellulare; votazione e ricezione di messaggi vocali e testuali tra dispositivi di radiocomunicazione cellulare; votazione e ricezione di messaggi vocali e testuali tra dispositivi di radiocomunicazione cellulari; programmi per videogiochi registrati su cartucce, dischi, CD-Rom, cassette, nastri e minidischi; computer; software per giochi per computer registrati su dischi, CD-ROM e minidischi"* della classe 9 della Classificazione, *"Abbigliamento; costumi da bagno, accappatoi, vestiario da spiaggia, cinture (abbigliamento), pantaloncini, giacche, cappotti, calzini, calzature, bandane, maglioni, costumi da halloween, costumi per feste in maschera, costumi di personaggi, costumi di scena, abiti, guanti, pantaloncini da ginnastica,*

paraorecchie, accessori da portare al collo, pigiama, pantaloni, camicie, felpe, abbigliamento da sci, calzoncini larghi, visiere parasole, bretelle, dolcevita, biancheria personale, gilet, tute da riscaldamento, cappelleria” della classe 25 della Classificazione e “giochi, giocattoli; giochi di carte, freccette, bambole; giocattoli gonfiabili; bambole di peluche; giocattoli di peluche; personaggi di fantasia e accessori relativi; videogiochi (macchine) autonomi utilizzando CD-ROM; videogiochi (macchine) indipendenti; macchine per giochi ad emissione audio autonome; giochi di società; articoli sportivi; mazze da golf, palle da baseball, palloni da calcio, palle per giochi con racchette, mazze da baseball, palle per attività; composti per attività; gel da gioco a scorrimento libero; skateboard; decorazioni per alberi di natale” della classe 28 della Classificazione;

- marchio comunitario denominativo n. 3678372 **SLIME**, depositato il 24 febbraio 2004 e registrato l'11 luglio 2005, atto a designare i prodotti *“apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti atti a condurre, interrompere, trasformare, accumulare, regolare e controllare elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione e la riproduzione del suono e delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, apparecchiature d'elaborazione di dati e computer; distributori automatici e meccanici per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, apparecchi per l'elaborazione di dati ed elaborati elettronici; estintori”* della classe 9 della Classificazione, *“abbigliamento, calzature e cappelleria”* della classe 25 della Classificazione e *“Giochi, giocattoli, giochi di carte; articoli per la ginnastica e per lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di natale; gel da gioco a scorrimento libero”* della classe 28 della Classificazione;
- marchio comunitario denominativo n. 9726514 **SLIME**, depositato il 10 febbraio 2011 e registrato il 14 luglio 2011, atto a designare i *“servizi di intrattenimento; servizi di parchi di divertimenti; servizi sportivi e culturali; produzione di programmi televisivi e radiofonici; produzione di film e spettacoli d'intrattenimento dal vivo; produzione di film animati e di spettacoli televisivi; servizi di studi cinematografici e televisivi; programmi e spettacoli d'intrattenimento dal vivo; edizione di libri, di riviste e di periodici; fornitura di informazioni su servizi d'intrattenimento a beneficio di più utenti tramite il World Wide Web, Internet o altre banche dati on-line; produzione di spettacoli di danza, spettacoli musicali e spettacoli televisivi d'assegnazione di premi; produzione, allestimento, organizzazione e presentazione di spettacoli comici, spettacoli di giochi e manifestazioni sportive a partecipazione di pubblico, trasmessi dal vivo o registrati per essere successivamente trasmessi; allestimento,*

organizzazione e presentazione di concerti musicali dal vivo; notiziari televisivi; organizzazione di gare di talento e di spettacoli televisivi a premi; organizzazione e presentazione di spettacoli di divertimento relativi allo stile ed alla moda; informazioni in materia di divertimento mediante una rete informatica globale” della classe 41 della Classificazione.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti tutelati dai marchi anteriori ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.



Nell'opposizione la Viacom International Inc. contestava che il marchio fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. n. 338398 del 19 settembre 2018, l'Ufficio informava la Tema Promotional Gifts S.r.l. dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, con nota del 7 giugno 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Tema Promotional Gifts S.r.l. la memoria ex art. 176, co. 4, Cod. Prop. Ind. depositata dalla Viacom International Inc. il 15 gennaio 2019 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 27 agosto 2019, l'Ufficio trasmetteva alla Viacom International Inc. le deduzioni della controparte tempestivamente depositate il 2 agosto 2019, con le quali la Tema Promotional Gifts S.r.l. aveva avanzato richiesta per la prova d'uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Con nota del 16 novembre 2020 l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva alla Tema Promotional Gifts S.r.l. la documentazione relativa alla prova d'uso del marchio anteriore depositata dalla Viacom International Inc.

Con decisione del 22 marzo 2021, l'Ufficio stabiliva che *“Ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I., l'opposizione n. 652018000002143 (465/2018) è da respingere integralmente.*

La domanda di registrazione di marchio n. 302017000072200 è da accogliere integralmente.”

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 14 maggio 2021 la Viacom International Inc. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Ricorrente adduceva l'esistenza di un elevato rischio confusorio tra i marchi in esame *“considerando l'identità/affinità dei prodotti rivendicati dai marchi in oggetto e le forti somiglianze tra i segni che coincidono nel loro nucleo distintivo”.*

All'udienza del 21 aprile 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Viacom International Inc. contesta la decisione emessa dall'Ufficio assumendo la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in esame. A sostegno della propria posizione, la Ricorrente ha rilevato l'accresciuta distintività e notorietà dei propri marchi anteriori, connesse al carattere "*forte*" degli stessi, nonché l'identità e l'affinità dei prodotti e servizi rivendicati dai marchi.

La censura non è fondata.


Come noto, il rischio di confusione deve essere valutato "*in via globale e sintetica, vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro"* (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021 n. 37355).

Nel caso di specie, non sussiste alcun rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in esame.

In tal senso si rileva che, sotto il profilo visivo:

- a) i marchi anteriori **SLIME** sono tutti e tre marchi denominativi, costituiti dal lemma "*Slime*" di n. 5 lettere, senza particolari rivendicazioni di forma o colori;




- b) il marchio  è invece un marchio figurativo complesso, registrato in bianco e nero, così composto: i) nella parte alta del marchio, è presente la dicitura "*Star & Flower*", posta su due piani di scrittura, riprodotta con caratteri di fantasia di colore nero, bordati di bianco e disposti in forma arcuata; accanto al lemma "*Star*", sulla destra, è raffigurata una stella di colore nero, mentre accanto all'espressione "*& Flower*", sulla sinistra, è presente il disegno stilizzato di un fiore di colore nero e bianco; ii) nella parte centrale del marchio è posta la figura di un nastro di colore nero, arrotolato nella parte finale sul lato destro, sul quale è riprodotto il lemma "*Melmito*" con caratteri stampatello maiuscolo, di colore bianco e in forma arcuata; iii) nella parte inferiore del marchio è

inserito il lemma “*Slime*”, riprodotto con caratteri stampatello minuscoli di fantasia, di colore nero, bordati di bianco. Tutti gli elementi sopra descritti sono inseriti su uno sfondo circolare di colore nero.


I segni in esame hanno in comune unicamente il lemma “*Slime*” mentre differiscono per tutti i restanti



elementi; in particolare, il marchio  si caratterizza per la sua natura complessa, data dalla presenza di diversi elementi figurativi (una stella, un fiore, il nastro, lo sfondo circolare) nonché dagli altri elementi verbali utilizzati “*Star & Flower Melmito*”, contraddistinti altresì dai caratteri di fantasia scelti per rappresentarli.

Ne consegue che il lemma “*slime*”, unico elemento in comune tra i marchi oggetto di confronto, non




rappresenta il cuore del marchio , essendo anzi posto in una posizione secondaria rispetto agli altri elementi che compongono il marchio.

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, basso.

Anche sotto il profilo fonetico, i marchi in esame sono accomunati unicamente dal lemma “*Slime*”. Il




marchio  si caratterizza per una pronuncia complessivamente più lunga in ragione dagli elementi verbali “*Star & Flower Melmito*” che precedono il lemma “*Slime*”.

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque bassa.

Sotto il profilo concettuale, i marchi anteriori **SLIME** sono composti dal lemma “*Slime*”, sostantivo di lingua inglese che indica “*una sostanza liquida appiccicosa e sgradevole al tatto, come il liquido prodotto da pesci e lumache, o la sostanza bruno-verdastra che si trova vicino all'acqua*” (definizione del Cambridge Dictionary). Tale termine ha acquisito una diffusione comune e un uso piuttosto popolare: lo Slime indica invero una particolare tipologia di gioco per bambini, costituita da una pasta malleabile e particolarmente elastica.



Il marchio  è invece costituito dai termini: i) “*Star*”, sostantivo inglese di uso e significato comune che indica una stella; ii) “*Flower*”, sostantivo inglese di uso e significato comune con il quale si indica un fiore; iii) “*Melmito*”, termine di fantasia privo di significato; iv) “*Slime*”, sostantivo di

lingua inglese che indica *“una sostanza liquida appiccicosa e sgradevole al tatto, come il liquido prodotto da pesci e lumache, o la sostanza bruno-verdastra che si trova vicino all'acqua”* (definizione del Cambridge Dictionary) ovvero anche un gioco per bambini.

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame presentano un grado di affinità medio.

Per quanto attiene ai prodotti, l'analisi sarà limitata ai prodotti e servizi per i quali, nel corso del giudizio di opposizione, la Ricorrente ha fornito la prova dell'uso effettivo dei propri marchi anteriori **SLIME**, e segnatamente:

- per il marchio denominativo comunitario **SLIME** n. 9233966 registrato il 22 dicembre 2010: *“registrazioni sonore o videoregistrazioni teatrali o musicali; musica, informazioni e notizie attraverso una rete informatica globale a un dispositivo di radiocomunicazione cellulare; votazione e ricezione di messaggi vocali e testuali tra dispositivi di radiocomunicazione cellulari”* della classe 9 della Classificazione, *“abbigliamento; costumi da bagno, vestiario da spiaggia, pantaloncini, costumi per feste in maschera, costumi di personaggi, costumi di scena, abiti, pantaloncini da ginnastica, felpe, calzoni larghi, cappelleria”* della classe 25 della Classificazione e *“giochi, giocattoli; giochi di società; articoli sportivi; composti per attività; gel da gioco a scorrimento libero”* della classe 28 della Classificazione;
- per il marchio denominativo comunitario **SLIME** n. 3678372 registrato l'11 luglio 2005: *“abbigliamento, calzature e cappelleria”* della classe 25 della Classificazione e *“giochi, giocattoli, gel da gioco a scorrimento libero”* della classe 28 della Classificazione;
- per il marchio denominativo comunitario **SLIME** n. 9726514 registrato il 14 luglio 2011: *“servizi di intrattenimento; produzione di programmi televisivi; produzione di film e spettacoli d'intrattenimento dal vivo; produzione di spettacoli televisivi; servizi in materia di spettacoli televisivi, programmi e spettacoli d'intrattenimento dal vivo; fornitura di informazioni su servizi d'intrattenimento a beneficio di più utenti tramite il World Wide Web, Internet o altre banche dati on-line; produzione di spettacoli di danza, spettacoli musicali e spettacoli televisivi d'assegnazione di premi; produzione, allestimento, organizzazione e presentazione di spettacoli comici, spettacoli di giochi e manifestazioni sportive a partecipazione di pubblico, trasmessi dal vivo o registrati per essere successivamente trasmessi; allestimenti, organizzazione e presentazione di concerti musicali dal vivo; organizzazione di gare di talento e di spettacoli televisivi a premi; organizzazione e presentazione di spettacoli di divertimento relativi allo stile ed alla moda; informazioni in materia di divertimento mediante una rete informatica globale”* della classe 41 della Classificazione.

Vi è sostanziale identità tra gli “*apparecchi per giochi, giocattoli, giochi, giochi di anelli, giochi di costruzioni, giochi di società, modellini giocattolo*” designati nella classe 28 della Classificazione dal



marchio e i “*giochi, giocattoli; giochi di società; gel da gioco a scorrimento libero*” rivendicati nella medesima classe del marchio anteriore **SLIME** n. 9233966 nonché con i “*Giochi, giocattoli, giochi di carte; gel da gioco a scorrimento libero*” del marchio anteriore **SLIME** n. 3678372.

Di contro, non è riscontrabile alcun rapporto di identità o affinità tra i prodotti contrassegnati dal



marchio alle classi 16 e 28 della Classificazione e i servizi tutelati dal marchio anteriore **SLIME** alla classe 41 della Classificazione, ad eccezione di un’affinità di grado basso tra i servizi di “*edizione di libri, di riviste e di periodici*” di cui al marchio anteriore **SLIME** e i prodotti “*album, fumetti, libretti, libri, opuscoli, periodici, pubblicazioni, riviste*” designati nella classe 16 della

Classificazione dal marchio



Alcuna identità o affinità tra i prodotti contraddistinti dal marchio alle classi 16 e 28 della Classificazione sussiste neppure con i prodotti rivendicati dai marchi anteriori **SLIME** alle classi 9 e 25 della Classificazione.



I prodotti e i servizi rivendicati dai marchi in esame, in quanto prodotti di largo consumo, sono ricompresi nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio e sostenuto dalla Ricorrente, i marchi anteriori **SLIME** rientrano nella categoria dei c.d. marchi “*deboli*”, in quanto l’espressione “*Slime*” allude ai prodotti e ai servizi contraddistinti dai marchi stessi, con una funzione prettamente descrittiva.

La Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare che si verifica il fenomeno della volgarizzazione di un marchio ogni qualvolta la parola utilizzata nello stesso “*è acquisita alla realtà linguistica, in modo da avere perduto ogni collegamento con l’azienda di origine (c.d. spersonalizzazione del marchio)*” e che tale processo “*consiste nell’acquisizione al linguaggio comune, dei produttori e, soprattutto, dei consumatori, della parola che costituisce il marchio, in*

modo che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l'azienda d'origine e si sia, quindi, spersonalizzato" (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 21 luglio 2016 n. 15027).

Nel caso di specie, il lemma "slime" ha acquisito ormai un significato proprio nel linguaggio comune, indicando una determinata tipologia di giochi per bambini. Tale termine ha quindi perso la sua originaria capacità distintiva ed è diventato la denominazione generica di una categoria di prodotti.

Come noto, nel caso di marchio debole, per poter escludere il rischio confusorio *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* è sufficiente che il marchio successivo presenti lievi modifiche o aggiunte rispetto a quello anteriore, in modo da consentire al pubblico interessato di distinguere i segni tra loro (Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 12 maggio 2021 n. 12566).

La valutazione globale e sintetica dei fattori rilevanti – tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti e il carattere distintivo dei marchi anteriori – consente di escludere il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in esame.

Orbene il carattere distintivo ridotto dei marchi anteriori **SLIME** e gli elementi di differenziazione



introdotti nel marchio sono senz'altro idonei e sufficienti a differenziare quest'ultimo dai marchi anteriori **SLIME**.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Depositata in Segreteria

Addi 21/8/22

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese