

RICORSO N. 8007

UDIENZA DEL 17/10/22

SENTENZA N. 12/23

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. dr. Massimo Scuffi         | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**STREET ONE GMBH**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**BASILIOTTI SRL**

\*            \*\*\*\*\*            \*

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 15 novembre 2016 la Basilotti S.r.l. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di

seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale figurativo n. 302016000115046



per contrassegnare i seguenti prodotti:

- "buste per imballaggio, carta velina, nastri adesivi, sacchetti di protezione, sacchetti per imballaggio, sacchi per imballaggio, scatole di cartone" della classe 16 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione");
- "buste con manici di vario tipo, sacchetti con manici di vario tipo" della classe 17 della Classificazione;
- "cuoio, pelle" della classe 18 della Classificazione;
- "abbigliamento" della classe 25 della Classificazione.

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 75 del 30 novembre 2017.


Il 23 febbraio 2018 la Street One GmbH si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio comunitario figurativo n. 0000034439 **Street One**, depositato il 1° aprile 1996 e registrato il 13 novembre 1998, atto a designare i seguenti prodotti:
  - "profumeria, oli essenziali, cosmetici, in particolare articoli di cosmesi, compresi rossetti, trucchi per gli occhi, eye-liner, trucco, fard, lozioni per capelli" della classe 3 della Classificazione;
  - "occhiali da sole" della classe 9 della Classificazione;
  - "articoli di bigiotteria, bigiotteria alla moda; gemelli, spille per cravatte; orologi; astucci per gli orologi" della classe 14 della Classificazione;
  - "cancelleria, strumenti per scrivere e per disegnare; cartelle per scrivere; stampati e carta" della classe 16 della Classificazione;
  - "borse, sacchetti, zaini, cuoio, pelle e finta pelle nonché articoli di cuoio, pelle e finta pelle, ovvero contenitori in misura diversa rispetto a quella degli oggetti da riporre; articoli in pelle o cuoio di piccole dimensioni, in particolare portamonete, portafogli ed astucci per chiavi, bauli e valigie; set di borse da viaggio; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio" della classe 18 della Classificazione;
  - "fili e filati per uso tessile" della classe 23 della Classificazione;
  - "tessuti e prodotti tessili, ovvero materie tessili per tende; tende a rullo, biancheria per la casa, biancheria da tavola e da letto; coperte da letto e copritavoli" della classe 24 della Classificazione;

- *“articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; accessori per abbigliamento, ovvero cinture, bracciali per tener su le maniche, fazzoletti, guanti, fibbie per cinture, distintivi, bretelle, sciarpe, calze, calzini, fasce per la fronte”* della classe 25 della Classificazione;
- *“accessori per abbigliamento, ovvero bottoni; articoli d'ornamento per la capigliatura, fasce e fermagli per i capelli”* della classe 26 della Classificazione;
- Marchio comunitario denominativo n. 9842592 **STREET ONE**, depositato il 23 marzo 2011 e registrato il 14 ottobre 2011 atto a designare i seguenti prodotti e servizi:
- *“profumeria, oli essenziali, cosmetici, in particolare articoli di cosmesi, compresi rossetti, trucchi per gli occhi, eye-liner, trucco, fard, lozioni per capelli”* della classe 3 della Classificazione;
- *“occhiali da sole”* della classe 9 della Classificazione;
- *“articoli di bigiotteria, bigiotteria alla moda, gemelli, spille per cravatte, orologi, astucci per gli orologi”* della classe 14 della Classificazione;
- *“cancelleria, strumenti per scrivere e per disegnare; cartelle per scrivere; stampati e carta”* della classe 16 della Classificazione;
- *“borse, sacchetti, zaini, cuoio, pelle e finta pelle nonché articoli in cuoio, pelle e finta pelle, ovvero contenitori in misura diversa rispetto a quella degli oggetti da riporre; articoli in pelle o cuoio di piccole dimensioni, in particolare portamonete, portafogli ed astucci per chiavi, bauli e valigie; set da viaggio (in pelle); ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio”* della classe 18 della Classificazione;
- *“fili per uso tessile”* della classe 23 della Classificazione;
- *“tessuti e prodotti tessili, ovvero materie tessili per tende, tende a rullo, biancheria per la casa, biancheria da tavola e da letto, coperte da letto e copritavoli”* della classe 24 della Classificazione;
- *“articoli di abbigliamento, cappelleria, calzature; accessori per abbigliamento, ovvero cinture, fazzoletti, guanti, fibbie per cinture, bretelle, sciarpe, calze, calzini fasce per la fronte”* della classe 25 della Classificazione;
- *“gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale, lavori di ufficio, assicurazioni, servizi di commercio al dettaglio/all'ingrosso e on-line; servizi di commercio al dettaglio e all'ingrosso in riferimento alla profumeria, oli essenziali, cosmetici, in particolare articoli di cosmesi, compresi rossetti, trucco per occhi, eyeliner, trucco fard, lozioni per capelli, occhiali da sole, gioielleria, bigiotteria; gemelli, spille per cravatte, orologi, casse per orologi da parete, da polso e da tasca, articoli per scrittura e disegno, cartelle, carta, stampati, borse, borsellini, zaini, cuoio e sue imitazioni, ovvero contenitori*

*di forma diversa rispetto a quella degli oggetti da riporre, articoli in cuoio di piccole dimensioni, in particolare borsellini, portafogli borselli portachiavi, valigie e borse da viaggio, nécessaire da viaggio (prodotti in pelle), ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni, fili e filati per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, ovvero tessuti per tende, avvolgibili, biancheria per la casa, biancheria da tavola e da letto, copriletti e copritavoli, articoli d'abbigliamento, copricapo, calzature, accessori per abbigliamento, ovvero cinture, salviettine, guanti, bretelle, sciarpe, calze, calzini, fasce per la fronte, accessori per abbigliamento, ovvero bottoni, articoli d'ornamento per la capigliatura, fasce e mollettoni per capelli, bracciali per tener su le maniche, distintivi, fibbie per cinture” della classe 35 della Classificazione.*

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

Nell'opposizione la Street One GmbH 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. 0370594 del 23 ottobre 2018, l'Ufficio informava la Basilotti 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 24 settembre 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Basilotti S.r.l. la memoria argomentativa depositata dalla Street One GmbH il 23 settembre 2019 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con decisione del 26 novembre 2021, l'Ufficio stabiliva che *“Per tutti questi motivi il rischio di confusione non sussiste. Ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I., l'opposizione n. 652018000011782 è da respingere integralmente. La domanda di registrazione di marchio n. 302016000115046 può proseguire il suo iter”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 13 gennaio 2022 la Street One GmbH ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

All'udienza del 17 ottobre 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta, accogliendo la domanda di registrazione di marchio n. 302016000115046.

Segnatamente, la Ricorrente lamenta la sussistenza del rischio confusorio tra i marchi in esame attesa l'identità dei prodotti contrassegnati e l'elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni.

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

Come noto, il giudizio di confondibilità tra due marchi in conflitto *“deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. 15840/2015, 3118/2015, 1906/2010, 4405/2006, 21086/2005), 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 il raffronto dei marchi in conflitto, effettuato globalmente e sinteticamente – tenendo in considerazione tutti i fattori ad essi pertinenti – consente di escludere il rischio confusorio ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.

Invero, si osserva che sotto il profilo visivo il marchio anteriore n. 34439 **Street One** è di tipo figurativo, composto dalle parole “*Street*” e “*one*”, riprodotte in carattere stampatello minuscolo – ad eccezione delle iniziali S e O che sono in carattere maiuscolo – su un unico piano di scrittura, di colore bianco su sfondo nero.

Il marchio anteriore n. 9842592 **STREET ONE** è di tipo denominativo, composto dalle parole “*Street*” e “*One*”, senza rivendicazioni di forma o colore.



Di contro, il marchio n. 302016000115046 **STREET BAG** è un marchio figurativo, composto dalle parole “*Street*” e “*Bag*”, di colore nero su sfondo bianco, ad eccezione dell'iniziale S che è di colore bianco ed è posizionata all'interno di una sfera nera. Il lemma “*Street*” è posto in alto, riprodotto in carattere stampatello maiuscolo. Il lemma “*Bag*” è invece posizionato al di sotto, con dimensioni significativamente maggiori rispetto al termine “*Street*” ed è riprodotto con un font di fantasia. La lettera “A” del lemma “*Bag*” è stilizzata, presenta una forma piramidale che rinvia la mente del pubblico di consumatori alla lettera A senza riprodurla fedelmente

I marchi hanno in comune l'utilizzo del lemma “*Street*”, che è presente in tutti e tre i marchi in esame. Il marchio del Resistente si differenzia per il carattere di fantasia scelto per la parola “*Bag*”

nonché per la forma circolare in cui è collocata l'iniziale S. In aggiunta si osserva che il marchio anteriore **Street One** si sviluppa solo in senso orizzontale mentre il marchio contestato anche in senso verticale (presenta infatti due piani di scrittura distinti).

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio-basso.

Sotto il profilo fonetico, i marchi in esame hanno in comune la porzione sonora iniziale "Street", presente in tutti i marchi. Inoltre, i due termini finali – "one" e "bag" – sono composti dallo stesso numero di sillabe e avranno pertanto una pronuncia simile per durata.

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque media.

Sotto il profilo concettuale, i marchi anteriori sono composti da due termini di lingua inglese: i) "Street", di uso e significato comune, utilizzato per indicare il sostantivo "strada"; ii) "One", di uso e significato comune, che indica il numero uno.

Il marchio **STREET BAG** è anch'esso costituito da due termini di lingua inglese: i) "Street", sopra analizzato; ii) "Bag", di uso e significato comune, che indica il sostantivo "borsa".

Sotto il profilo concettuale, i marchi in esame presentano un grado medio-basso di affinità.

Per quanto attiene ai prodotti, si rileva identità o comunque un alto grado di affinità tra:

- i prodotti "abbigliamento" rivendicati dal marchio **STREET BAG** nella classe 25 della Classificazione e gli "articoli di abbigliamento" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella medesima classe;
- i prodotti "buste per imballaggio, carta velina, nastri adesivi, sacchetti di protezione, sacchetti per imballaggio, sacchi per imballaggio, scatole di cartone" rivendicati dal marchio **STREET BAG** nella classe 16 della Classificazione e i prodotti "cancelleria" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella medesima classe;
- i prodotti "cuoio, pelle" rivendicati dal marchio **STREET BAG** nella classe 18 della Classificazione e "cuoio, pelle" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella medesima classe;
- i prodotti "buste con manici di vario tipo, sacchetti con manici di vario tipo" rivendicati dal marchio **STREET BAG** nella classe 17 della Classificazione e "borse, sacchetti" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella classe 18 della Classificazione.

Di contro non sussiste alcuna identità/affinità tra i prodotti designati dal marchio **STREET BAG** e:

- i prodotti "*profumeria, oli essenziali, cosmetici, in particolare articoli di cosmesi, compresi rossetti, trucchi per gli occhi, eye-liner, trucco, fard, lozioni per capelli*" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella classe 3 della Classificazione;
- i prodotti "*occhiali da sole*" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella classe 9 della Classificazione;
- i prodotti "*articoli di bigiotteria, bigiotteria alla moda; gemelli, spille per cravatte; orologi; astucci per gli orologi*" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella classe 14 della Classificazione;
- i prodotti "*fili e filati per uso tessile*" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella classe 23 della Classificazione;
- i prodotti "*tessuti e prodotti tessili, ovvero materie tessili per tende; tende a rullo, biancheria per la casa, biancheria da tavola e da letto; coperte da letto e copritavoli*" contrassegnati da entrambi i marchi anteriori nella classe 24 della Classificazione;
- i prodotti "*accessori per abbigliamento, ovvero bottoni; articoli d'ornamento per la capigliatura, fasce e fermagli per i capelli*" contrassegnati dal marchio anteriore **STREET ONE** nella classe 26 della Classificazione;
- i servizi "*gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale, lavori di ufficio, assicurazioni, servizi di commercio al dettaglio/all'ingrosso e on-line; servizi di commercio al dettaglio e all'ingrosso in riferimento alla profumeria, oli essenziali, cosmetici, in particolare articoli di cosmesi, compresi rossetti, trucco per occhi, eyeliner, trucco fard, lozioni per capelli, occhiali da sole, gioielleria, bigiotteria; gemelli, spille per cravatte, orologi, casse per orologi da parete, da polso e da tasca, articoli per scrittura e disegno, cartelle, carta, stampati, borse, borsellini, zaini, cuoio e sue imitazioni, ovvero contenitori di forma diversa rispetto a quella degli oggetti da riporre, articoli in cuoio di piccole dimensioni, in particolare borsellini, portafogli borselli portachiavi, valigie e borse da viaggio, nécessaire da viaggio (prodotti in pelle), ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni, fili e filati per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, ovvero tessuti per tende, avvolgibili, biancheria per la casa, biancheria da tavola e da letto, copriletti e copritavoli, articoli d'abbigliamento, copricapo, calzature, accessori per abbigliamento, ovvero cinture, salviettine, guanti, bretelle, sciarpe, calze, calzini, fasce per la fronte, accessori per abbigliamento, ovvero bottoni, articoli d'ornamento per la capigliatura, fasce e mollettoni per capelli, bracciali per tener su le maniche, distintivi, fibbie per cinture*" contrassegnati dal marchio anteriore **STREET ONE** nella classe 35 della Classificazione.

I prodotti e i servizi designati dai marchi in esame rientrano nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Si evidenzia il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori che rientrano nella categoria dei c.d. marchi "forti". Invero, l'espressione "Street one" non è in alcun modo allusiva o indicativa dei prodotti contrassegnati dai marchi di titolarità della Ricorrente.

Come noto, nel caso di marchio forte affinché non sussista il rischio confusorio ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. è necessario che le variazioni introdotte nel segno posteriore non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore, ovvero l'idea espressiva che sintetizza in sé la sua attitudine individualizzante (Corte di Cassazione, sez. I, 18 giugno 2018, sentenza n. 15927).

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore e il livello di attenzione dedicato dal pubblico di riferimento – porta ad escludere la sussistenza del rischio di confusione e associazione ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra gli stessi, nonostante il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori, attese le differenze riscontrate nell'analisi dei segni e dei prodotti.

Invero, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati sono sufficienti a differenziare il marchio



dai marchi anteriori.

#### P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 22/13/23

IL SEGRETARIO