

RICORSO N. 7915

UDIENZA DEL 14/12/22

SENTENZA N. 18 /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. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PROFILITEC S.P.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

Francisco e Consuelo MONTOLIO SAN BERNARDO

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 9/5/2017 la società PROFILITEC S.p.A. ha depositato la domanda n. 3020170000049981 per la registrazione come marchio del segno complesso composto dalla parola


profilitec

preceduta da un riquadro contenente un segno + evidenziato in colore diverso, per contrassegnare prodotti rientranti nelle classi 6, 8, 11, 17 e 19 della classificazione allegata all'Accordo di Nizza.

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 21.2.2018, presentavano opposizione i signori Francisco e Consuelo MONTOLIO SAN BERNARDO, invocando il rischio di confusione del segno opposto con i marchi anteriori dell'Unione Europea n. 1283266, registrato in data 13/10/2000 per prodotti delle classi 6 e 11, e n. 9560335, registrato in data 10/5/2011 per le classi 6, 11 e 19, entrambi costituiti dalla parola

PROFILTEK

Esperita la prova d'uso chiesta dal soggetto opposto, l'Ufficio ha parzialmente accolto l'opposizione, limitando la possibilità di ottenere la registrazione del nuovo marchio ad alcuni prodotti appartenenti alle classi: 6 (materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non elettrici, casseforti, minerali); 11 (apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione); e 19 (materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non metallici per la costruzione, asfalto, pece bitume, monumenti non metallici). L'ambito dei prodotti per i quali è stata ammessa la registrazione del marchio opposto veniva poi ulteriormente ristretto a seguito della rettifica operata dallo stesso Ufficio ai sensi dell'art. 182 del C.p.i., la quale escludeva anche i prodotti appartenenti alle classi 6 ed 11.



Avverso il provvedimento dell'Ufficio, così come successivamente rettificato, insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento. Resistono gli opposenti, i quali insistono per 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.

Tra le varie doglianze formulate da Parte ricorrente, è da ritenersi in primo luogo infondata quella basata sul mancato rigetto della opposizione per violazione dell'art. 176, co. 2, C.p.i., non avendo gli opposenti specificato a quali prodotti essa si riferisse. In realtà, nel corso del giudizio di opposizione, gli odierni resistenti hanno avuto modo di specificare i prodotti sui quali si basa la loro opposizione, appartenenti rispettivamente alle classi 6, 11 e 19. Rispetto a tali prodotti, l'Ufficio ha avuto quindi modo di rilevare la sostanziale identità o quanto meno la esistenza di un rapporto di affinità con quelli oggetto della domanda di registrazione opposta.

Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione relativa alla insufficienza della prova d'uso anteriore fornita dagli opposenti, la quale viene sollevata dalla ricorrente sotto un duplice profilo, soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, si sostiene che gli opposenti non avrebbero fornito la prova di aver effettivamente usato i segni anteriori, in quanto gli stessi vengono in realtà utilizzati da un soggetto diverso, ovvero dalla società PROFILTEK S.A. Quanto al secondo profilo, parte ricorrente lamenta che le prove d'uso versate in atti non sarebbero idonee a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 178, co. 4, C.p.i.

Entrambe le censure non meritano accoglimento. Per un verso, gli opposenti hanno affermato di essere soci della società che, evidentemente, utilizza i marchi anteriori da essi registrati sulla base di una licenza d'uso che, come tale, ben può essere concessa (e presunta) per fatti concludenti.

Per altro verso, la documentazione versata in atti, pur non essendo specificamente riferibile a tutti i singoli prodotti sui quali si basa l'opposizione, appare nel complesso sufficiente a dimostrare un uso effettivo dei marchi nel territorio dell'Unione europea

nel periodo di riferimento quanto meno con riferimento ad alcuni di essi, rispettivamente appartenenti alle classi 6, 11 e 19 ed analiticamente indicati nel provvedimento impugnato.

Quanto al giudizio di confondibilità tra i segni, esso appare esente da censure, essendo basato su una corretta analisi delle loro caratteristiche sotto il profilo visivo, fonetico, lessicale e logico. Sulla scorta di tali criteri, la conclusione alla quale giunge il provvedimento impugnato è che i marchi PROFILITEC E PROFILTEK siano simili in un grado sufficientemente elevato da generare un concreto rischio di confusione per il pubblico se utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini.

Si tratta di una conclusione pienamente condivisibile, tenuto anche conto del fatto che per i marchi anteriori è stata rivendicata una capacità distintiva accresciuta in conseguenza dell'uso prolungato sul mercato che aumenta i rischi di confondibilità tra i due segni anche sotto forma di rischio di associazione tra le rispettive fonti produttive. Per i motivi esposti, il Collegio ritiene che la decisione dell'Ufficio meriti di essere integralmente confermata e che il ricorso debba essere rigettato.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

- conferma il provvedimento impugnato;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente, che liquida in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

§ § §

Roma, 14.12.2022

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

DR. VITTORIO PAGONESI



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 16/4/23

IL SEGRETARIO

