

RICORSO N. 8008

UDIENZA DEL 14/12/22

SENTENZA N. 19 /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 |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

MIGUEL TORRES S.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

D.A.T. s.r.l.

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 18.8.2017 la D.A.T. S.r.l. ha depositato la domanda n. 302017000094368 per la registrazione come marchio del segno figurativo complesso



per prodotti rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32 e 33 della classificazione allegata all'Accordo di Nizza.

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 21.2.2018, presentava opposizione la società MIGUEL TORRES S.A., invocando il rischio di confusione del segno opposto con il marchio dell'Unione Europea n. 000462432 composto dalla denominazione

SAN VALENTIN

da essa registrato per la prima volta il 12/2/1997 e successivamente rinnovato per i prodotti della classe 33.

All'esito del procedimento, l'Ufficio ha rigettato l'opposizione, ritenendo non sussistente il rischio di confusione paventato dall'opponente.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento. Resiste la richiedente, la quale chiede invece la integrale conferma del provvedimento impugnato.

4

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.

Parte ricorrente contesta la valutazione dell'Ufficio in punto di non confondibilità tra i due segni evidenziando come entrambi abbiano una componente denominativa comune, costituita dal nome "Valentin", il che potrebbe ingenerare nel pubblico il rischio di associazione tra le rispettive fonti produttive.

Tuttavia, mentre nel marchio anteriore il nome Valentin è preceduto dalla parola San, che induce a leggere ed a pronunciare i due lemmi in modo unitario "San Valentin"; nel marchio opposto la parola è seguita dalla lettera O, finendo così per formare il nome di persona Valentino. Il che conferisce alla componente denominativa presente nei due segni un significato diverso anche sotto il profilo concettuale.

A ciò si aggiunga che nel segno opposto vi sono componenti ulteriori tanto di natura denominativa, come la parola "excellence", quanto figurativa (la corona sovrastante e i ghirigori) che contribuiscono ad accentuare le differenze semantiche e fonetiche tra i due marchi.

Pertanto, dal confronto tra i due segni complessivamente considerati emergono differenze apprezzabili che appaiono in grado di escludere il rischio di confusione paventato dall'opponente, tenuto anche conto del fatto che per il marchio anteriore non è stata rivendicata una capacità distintiva particolare o accresciuta in conseguenza dell'uso sul mercato.

Infine, non è senza rilievo la circostanza, ben evidenziata nel provvedimento impugnato, che i prodotti per i quali è chiesta la registrazione del marchio opposto sono destinati ad essere venduti in un settore, come quello vitivinicolo, già densamente popolato di segni talora simili tra loro, dove anche differenze minime sono considerate sufficienti ad evitare rischi di confusione per il pubblico, tenuto anche conto del livello di attenzione e conoscenza degli acquirenti.

Per i motivi esposti, la decisione dell'Ufficio merita di essere integralmente confermata ed il ricorso dev'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

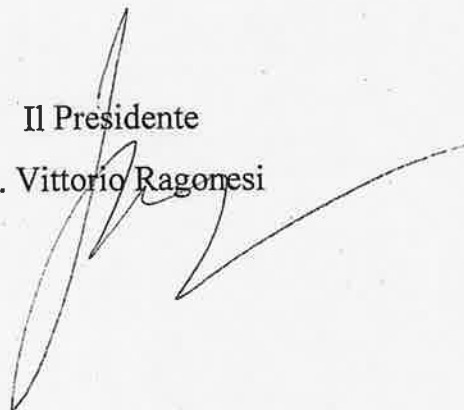
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addl. 26/4/23

IL SEGRETARIO

