

RICORSO N. 8013

UDIENZA DEL 17/10/2022

SENTENZA N. 3 /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. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

GGZ s.r.l.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

ERIKA s.r.l.

*

*



FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 11 ottobre 2017 la ERIKA s.r.l. ha depositato domanda n. 302017000114432 per registrare come marchio complesso la denominazione

vicolo trivelli

sovrastante una immagine ovale al cui interno è rappresentata una serratura, per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza.

Avverso tale domanda, in data 26 aprile 2018, ha presentato opposizione la GGZ S.r.l., titolare del marchio UE n. 014066658 composto dalla parola

VICOLO

per distinguere prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza, lamentando un rischio di confusione del segno anteriore con quello opposto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

L'Ufficio ha rigettato l'opposizione avanzata dalla odierna ricorrente in quanto, a suo avviso, i due segni in conflitto, pur riferendosi a prodotti in parte identici e in parte affini, non sarebbero tra loro confondibili.

A sostegno del provvedimento impugnato, l'Ufficio ha rilevato che la componente patronimica presente nel marchio opposto, costituita dal nome Trivelli, costituirebbe l'elemento dominante e distintivo del marchio opposto, mentre la componente grafica sottostante avrebbe una funzione prevalentemente ornamentale.

Il marchio anteriore registrato dall'opponente condivide con il segno opposto la parola "vicolo", ma gli ulteriori elementi presenti nel marchio contestato sarebbero idonei a differenziare i due segni sia sul piano visivo, che fonetico e concettuale.

Per questo l'Ufficio conclude nel senso che il grado di somiglianza tra i segni in contestazione sia basso e tale da non dare adito a rischi di confusione per il pubblico ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Avverso il provvedimento di rigetto della opposizione insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma, con conseguente accoglimento dell'opposizione a suo tempo avanzata. Resiste la società opposta, la quale chiede la integrale conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La comparazione tra i due segni condotta nel provvedimento impugnato appare corretta e la decisione finale dell'Ufficio pienamente condivisibile.

Infatti, il marchio opposto è un segno complesso che, pur contenendo al suo interno la parola "vicolo" presente nel marchio anteriore, si differenzia da quest'ultimo sia per l'aggiunta dell'elemento patronimico "trivelli", che agli occhi del consumatore può assumere valenza toponomastica, sia per la componente grafica, costituita dalla raffigurazione stilizzata di una serratura.

Per contro, il marchio anteriore azionato dalla ricorrente si compone esclusivamente della denominazione generica "vicolo", senza ulteriori aggiunte o specificazioni di sorta. Pertanto, dal punto di vista grafico, fonetico e concettuale i due segni presentano caratteristiche alquanto diverse che li rendono difficilmente confondibili tra loro.

Considerato, altresì, che il segno anteriore appare dotato di una capacità distintiva ridotta proprio a causa della sua genericità, le differenze sopra richiamate, valutate alla luce dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, appaiono più che sufficienti ad escludere il rischio di confusione tra i due marchi paventato dalla odierna ricorrente.

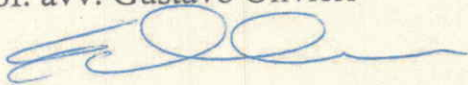
P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 17 ottobre 2022

Il Componente Relatore

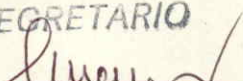
Prof. avv. Gustavo Olivieri



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 06/21/2023

IL SEGRETARIO



Il Presidente (VITTORIO RAGONESI)

