



Giulia Ponticelli

Firmato da: uibm-10  
Roma, 29/01/2024

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

Spett.le PERANI & PARTNERS S.P.A.  
PIAZZA ARMANDO DIAZ 7  
20123 MILANO

A: SONG XIANG

VIA C. PISACANE 22 - 80022 ARZANO (NA)

Roma, il 29/01/2024

Oggetto: Opposizione 652023000124209 - richiesta deduzioni e eventuale prova d'uso

Con riferimento all'atto di opposizione in oggetto, si fa presente quanto segue.

Questa Divisione, con nota del 21/09/2023, ha trasmesso l'atto di opposizione informando che le parti avrebbero avuto la facoltà di raggiungere l'accordo di conciliazione entro due mesi dal ricevimento della citata comunicazione. Essendo scaduto detto termine, senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'opponente ha inviato, ai sensi dell'art. 176, comma 4 CPI, le osservazioni a sostegno dell'opposizione in oggetto, che si trasmettono in allegato. Si fa presente che il richiedente il marchio opposto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, potrà inviare per iscritto alla scrivente Divisione, ai sensi dell'art. 178, comma 2 CPI, le proprie deduzioni ed, ai sensi dell'art. 178, comma 4 CPI, per i soli marchi registrati da almeno 5 anni, l'eventuale istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio da parte dell'opponente.

*È possibile depositare documentazione in risposta alla presente nota esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:*

- *modalità telematica, attraverso il sistema di deposito telematico UIBM raggiungibile all'indirizzo [servizionline.uibm.gov.it](http://servizionline.uibm.gov.it), indicando il numero del procedimento di opposizione cui si fa riferimento (**modalità consigliata in quanto consente l'acquisizione immediata della documentazione al fascicolo dell'opposizione**). Per eventuale assistenza tecnica è possibile scrivere all'indirizzo: [hdl.deposito@mise.gov.it](mailto:hdl.deposito@mise.gov.it);*
- *modalità cartacea, inviando la documentazione tramite il servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione che attestino il tempestivo invio e ricezione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi- via Molise, n. 19 – 00187 Roma.*

Il Dirigente della Div. II

*Giulia Ponticelli*

***MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY***  
***DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE***  
***- UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI -***  
***DIVISIONE II***  
***AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI***

Domanda Italiana No.: 302022000090611

Richiedente: SONG XIANG (di seguito, il  
Richiedente)

Marchio: 

Data di deposito: 15/06/2022

Data pubblicazione: 09/05/2023

Opponente: Allegrini S.p.A. (di seguito,  
l'Opponente)

Opposizione no.: 652023000124209

Ns. rif.: Q015702/OPP/FS/gz

## OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELL'OPPOSIZIONE

Con la presente, l'Opponente desidera presentare all'Ufficio le proprie osservazioni a sostegno dell'opposizione No. 652023000124209.

L'Opponente ritiene che, sulla base delle argomentazioni di cui al presente scritto, la domanda di registrazione italiana No. 302022000090611



“ ” debba essere rigettata, in relazione ai prodotti rivendicati nella classe 21.






### I. INFATTO

In data 15 giugno 2022, la Richiedente ha presentato la domanda di



registrazione di marchio italiano “ ” che ha ricevuto il numero 302022000090611 ed è stata pubblicata il 9 maggio 2023. In data 9 agosto 2023, l'Opponente ha presentato opposizione nei confronti dei prodotti rivendicati in classe 21 dalla suddetta domanda. L'opposizione, che è stata ricevuta dall'Ufficio nella medesima data, ha ricevuto il numero 652023000124209.

L'opposizione in esame è fondata sulle seguenti RegISTRAZIONI anteriori di marchio, di titolarità dell'OppONENTE:

- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 18197386  
 “allegriini.”, richiesta il 18 febbraio 2020, concessa il 28 agosto 2020, tra le altre in classe 21;
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 18197384  
 “”, richiesta il 18 febbraio 2020, concessa il 28 agosto 2020, tra le altre in classe 21;
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 18197392  
 “allegriini.”, richiesta il 18 febbraio 2020, concessa il 28 agosto 2020, tra le altre in classe 21;
- Registrazione di marchio internazionale, estesa all'unione Europea, n. 986222 “ALLEGRIINI”, concessa il 17 settembre 2008, tra gli altri per i seguenti prodotti in classe 21 “*Articoli per la pulizia*”;
- Registrazione di marchio italiana n. 302020000041203  
 “allegriini.”, richiesta il 28 maggio 2020, concessa il 30 ottobre 2020, tra le altre in classe 21;

- Registrazione di marchio italiana n. 0000954174 “ALLEGGRINI” (di cui si è indicato nell’atto di opposizione il numero dell’ultimo rinnovo n. 362021000005996) richiesta il 16 gennaio 2001, concessa 1° febbraio 2005, tra gli altri per i seguenti prodotti in classe 21 “*materiale per pulizia*”.

L’opposizione in esame è diretta nei confronti dei prodotti designati dalla domanda contestata nella classe 21.

L’opposizione in esame è fondata sul rischio di confusione fra i marchi.

## II. IN DIRITTO

### A) **Diritti anteriori dell’Opponente e legittimazione dell’Opponente**

L’Opponente è titolare di diritti anteriori sul marchio “ALLEGGRINI”, sia in caratteri standard che nelle sue varianti caratterizzate graficamente



Gli estratti relativi alle registrazioni dei marchi sopra indicati sono stati depositati, unitamente alla prova del pagamento della tassa di opposizione, in data 9 agosto 2023 congiuntamente all’atto di opposizione; la procura

comprovante il conferimento dell'incarico al presente Studio è stata presentata in data 13 settembre 2023.

L'opposizione in esame, depositata entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione del marchio oggetto di opposizione (pubblicazione avvenuta il 9 maggio 2023), è fondata sulla previsione dell'Articolo 12, comma 1, lett. d) del Codice di Proprietà Industriale e, conseguentemente, sul rischio di confusione/associazione per il pubblico di riferimento derivante dalla coesistenza di marchi simili in relazione a prodotti identici e/o affini..

Sotto il profilo formale, si sottolinea che, con comunicazione dell'UIBM Protocollo No. 288952 del 21 settembre 2023, pervenuta all'Opponente via posta certificata in pari data, l'Ufficio ha confermato la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione in questione, fissando altresì i termini del procedimento, decorrenti dalla ricezione della comunicazione in questione.

Si è dunque considerato, quale termine per l'eventuale raggiungimento di un accordo di conciliazione (cosiddetto "cooling off period") il 21 novembre 2023 e quale termine per il deposito delle argomentazioni a sostegno del procedimento, per l'Opponente, il 21 gennaio 2024. Considerato che nessun accordo di conciliazione è stato raggiunto entro il termine sopra indicato,

l'Opponente desidera, con il presente scritto, sostanziare l'opposizione in esame.

**B) Fondamento dell'opposizione: rischio di confusione (Articolo 12, comma 1, lett. d) del Codice di Proprietà Industriale)**

Ai sensi dell'Articolo 12 comma 1, lett. d), *“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:*

*d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.*

**□ Esame comparativo dei prodotti**

Uno dei requisiti previsti dalla disposizione normativa di cui all'art. 12 comma 1 lett. d) c.p.i. per ammettere la sussistenza del rischio di confusione

è l'identità/affinità dei prodotti e/o servizi rispettivamente designati.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'esame comparativo deve essere effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti e/o servizi.

Nel caso di specie, occorre considerare che l'opposizione è diretta contro i prodotti rivendicati in classe 21 dalla domanda contestata, ed è fondata sui prodotti designati in classe 21 dalle registrazioni di marchio anteriore dell'Opponente.

I prodotti in esame sono dunque i seguenti:

<b>Prodotti registrazioni anteriori Opponente</b>	<b>Prodotti domanda contestata</b>
<p><b>Registrazione dell'Unione Europea n. 18197386</b></p> <p><b>Classe 21:</b> Ampolle; Apparecchi di deodorizzazione per uso personale; Apparecchi e macchine non elettriche per pulire per uso domestico; Apparecchi per profumare l'aria; Apparecchi per rimuovere il trucco, non elettrici; Applicatori per cosmetici; Applicatori per trucco; Articoli da spazzolificio; Articoli per la pulizia; Articoli per pulire i denti; Atomizzatori per profumi; Bacinelle; Battipanni per battere i tappeti; Cascami di cotone per pulire; Cascami di lana per pulire; Cenci;</p>	<p><b>Classe 21:</b> materiale per pulizia; pentole e vasellame, eccetto forchette, coltelli e cucchiari; pettini e spugne; spazzole eccetto i pennelli; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; vetreria, porcellana e maiolica.</p>



*Cestini a pedale [pattumiere]; Cestini per i rifiuti; Contagocce per uso cosmetico; Contenitori per rifiuti; Contenitori per sapone liquido; Contenitori per sapone; Dispenser di gel doccia; Dispositivi elettrici per l'attrazione e distruzione di insetti; Distributori di asciugamani di carta; Distributori di carta igienica; Distributori di prodotti per l'igiene del corpo; Distributori di sapone; Distributori di shampoo; Dosatori per detersivo; Erogatori per prodotti cosmetici; Guanti esfolianti; Guanti per pulire; Lana d'acciaio per la pulizia; Lavaggio di pavimenti (Panni per -); Lavavetri telescopici; Linee di lavaggio rotanti; Lucidatrici [apparecchi non elettrici]; Materiale per pulizia; Materiali [panni] per lucidare; Materiali per la fabbricazione di spazzole; Materiali per spazzole; Mocio; Mollette per bucato; Nebulizzatori per uso domestico; Nécessaire per la toilette; Paglia di ferro; Paglietta; Panni abrasivi; Panni per la pulizia; Pattumiere a pedale; Pattumiere; Peli [setole] per spazzole e pennelli; Pelle per pulire; Pelle scamosciata per la pulizia; Pennelli per cosmetici; Pennelli per il trucco; Pennelli per la barba; Pennelli per le labbra; Pettini per animali; Pettini radi; Pettini; Piumini per spolverare; Portarotoli per carta igienica; Porta-sapone; Portasaponette; Porta-spugne; Scope frangiate; Scope meccaniche; Scope*

*per la pulizia; Scope; Secchi con rotelle; Secchi per la spazzatura, pattumiere; Secchi per mocio contenenti il dispositivo di strizzatura; Secchi; Setaccio [utensile per la casa]; Setole d'animali [spazzole e pennelli]; Spazzole (eccetto i pennelli); Spazzole detergenti per la pelle; Spazzole e articoli per fabbricare le spazzole; Spazzole per capelli; Spazzole per lavare le stoviglie; Spazzole per l'igiene personale; Spazzole per pulire; Spazzole per sopracciglia; Spazzole per toilette; Spazzole per usi cosmetici; Spazzole; Spazzolini da denti elettrici; Spazzolini da denti; Spazzolini per unghie; Spazzoloni; Spolveratrici non elettriche; Spugne per la pulizia; Spugne per toilette; Spugne per uso domestico; Spugne; Spugnette abrasive per peeling della pelle; Spugnette per cosmetici; Stoppa per pulizia; Stracci per pulire; Striglie per il bestiame; Strizzatore per spazzoloni; Strofinacci per pulizie; Strofinacci per spolverare; Strumenti per la pulizia azionati manualmente; Sturalavandini a ventosa; Sturalavandini per WC; Tamponi metallici per lucidare; Tamponi per pulire; Tavoli da stiro; Tinozze da bucato; Trappole per insetti; Trappole per topi; Utensili cosmetici; Utensili per la toilette; Utensili per l'applicazione di cosmetici; Vaporizzatori di profumi; Vasche di pulizia per animali.*

**Registrazione dell'Unione Europea n. 18197384**

**Classe 21:** Ampolle; Apparecchi di deodorizzazione per uso personale; Apparecchi e macchine non elettriche per pulire per uso domestico; Apparecchi per profumare l'aria; Apparecchi per rimuovere il trucco, non elettrici; Applicatori per cosmetici; Applicatori per trucco; Articoli da spazzolificio; Articoli per la pulizia; Articoli per pulire i denti; Atomizzatori per profumi; Bacinelle; Battipanni per battere i tappeti; Cascami di cotone per pulire; Cascami di lana per pulire; Cenci; Cestini a pedale [pattumiere]; Cestini per i rifiuti; Contagocce per uso cosmetico; Contenitori per rifiuti; Contenitori per sapone liquido; Contenitori per sapone; Dispenser di gel doccia; Dispositivi elettrici per l'attrazione e distruzione di insetti; Distributori di asciugamani di carta; Distributori di carta igienica; Distributori di prodotti per l'igiene del corpo; Distributori di sapone; Distributori di shampoo; Dosatori per detersivo; Erogatori per prodotti cosmetici; Guanti esfolianti; Guanti per pulire; Lana d'acciaio per la pulizia; Lavaggio di pavimenti (Panni per -); Lavavetri telescopici; Linee di lavaggio rotanti; Lucidatrici [apparecchi non elettrici]; Materiale per pulizia; Materiali [panni] per lucidare; Materiali per la

*fabbricazione di spazzole; Materiali per spazzole; Mocio; Mollette per bucato; Nebulizzatori per uso domestico; Nécessaire per la toilette; Paglia di ferro; Paglietta; Panni abrasivi; Panni per la pulizia; Pattumiere a pedale; Pattumiere; Peli [setole] per spazzole e pennelli; Pelle per pulire; Pelle scamosciata per la pulizia; Pennelli per cosmetici; Pennelli per il trucco; Pennelli per la barba; Pennelli per le labbra; Pettini per animali; Pettini radi; Pettini; Piumini per spolverare; Portarotoli per carta igienica; Porta-sapone; Portasaponette; Porta-spugne; Scope frangiate; Scope meccaniche; Scope per la pulizia; Scope; Secchi con rotelle; Secchi per la spazzatura, pattumiere; Secchi per mocio contenenti il dispositivo di strizzatura; Secchi; Setaccio [utensile per la casa]; Setole d'animali [spazzole e pennelli]; Spazzole (eccetto i pennelli); Spazzole detergenti per la pelle; Spazzole e articoli per fabbricare le spazzole; Spazzole per capelli; Spazzole per lavare le stoviglie; Spazzole per l'igiene personale; Spazzole per pulire; Spazzole per sopracciglia; Spazzole per toilette; Spazzole per usi cosmetici; Spazzole; Spazzolini da denti elettrici; Spazzolini da denti; Spazzolini per unghie; Spazzoloni; Spolveratrici non elettriche; Spugne per la pulizia; Spugne per toilette; Spugne per uso domestico; Spugne;*

*Spugnette abrasive per peeling della pelle; Spugnette per cosmetici; Stoppa per pulizia; Stracci per pulire; Striglie per il bestiame; Strizzatore per spazzoloni; Strofinacci per pulizie; Strofinacci per spolverare; Strumenti per la pulizia azionati manualmente; Sturalavandini a ventosa; Sturalavandini per WC; Tamponi metallici per lucidare; Tamponi per pulire; Tavoli da stiro; Tinozze da bucato; Trappole per insetti; Trappole per topi; Utensili cosmetici; Utensili per la toilette; Utensili per l'applicazione di cosmetici; Vaporizzatori di profumi; Vasche di pulizia per animali.*

**Registrazione dell'Unione Europea n. 18197392**

**Classe 21:** *Ampolle; Apparecchi di deodorizzazione per uso personale; Apparecchi e macchine non elettriche per pulire per uso domestico; Apparecchi per profumare l'aria; Apparecchi per rimuovere il trucco, non elettrici; Applicatori per cosmetici; Applicatori per trucco; Articoli da spazzolificio; Articoli per la pulizia; Articoli per pulire i denti; Atomizzatori per profumi; Bacinelle; Battipanni per battere i tappeti; Cascami di cotone per pulire; Cascami di lana per pulire; Cenci; Cestini a pedale [pattumiere]; Cestini per i rifiuti; Contagocce per uso cosmetico; Contenitori per rifiuti; Contenitori per sapone liquido;*

<p> <i>Contenitori per sapone; Dispenser di gel doccia; Dispositivi elettrici per l'attrazione e distruzione di insetti; Distributori di asciugamani di carta; Distributori di carta igienica; Distributori di prodotti per l'igiene del corpo; Distributori di sapone; Distributori di shampoo; Dosatori per detersivo; Erogatori per prodotti cosmetici; Guanti esfolianti; Guanti per pulire; Lana d'acciaio per la pulizia; Lavaggio di pavimenti (Panni per -); Lavavetri telescopici; Linee di lavaggio rotanti; Lucidatrici [apparecchi non elettrici]; Materiale per pulizia; Materiali [panni] per lucidare; Materiali per la fabbricazione di spazzole; Materiali per spazzole; Mocio; Mollette per bucato; Nebulizzatori per uso domestico; Nécessaire per la toilette; Paglia di ferro; Paglietta; Panni abrasivi; Panni per la pulizia; Pattumiere a pedale; Pattumiere; Peli [setole] per spazzole e pennelli; Pelle per pulire; Pelle scamosciata per la pulizia; Pennelli per cosmetici; Pennelli per il trucco; Pennelli per la barba; Pennelli per le labbra; Pettini per animali; Pettini radi; Pettini; Piumini per spolverare; Portarotoli per carta igienica; Porta-sapone; Portasaponette; Porta-spugne; Scope frangiate; Scope meccaniche; Scope per la pulizia; Scope; Secchi con rotelle; Secchi per la spazzatura, pattumiere; Secchi per mocio contenenti il dispositivo di strizzatura;</i> </p>	
---	--

<p><i>Secchi; Setaccio [utensile per la casa]; Setole d'animali [spazzole e pennelli]; Spazzole (eccetto i pennelli); Spazzole detergenti per la pelle; Spazzole e articoli per fabbricare le spazzole; Spazzole per capelli; Spazzole per lavare le stoviglie; Spazzole per l'igiene personale; Spazzole per pulire; Spazzole per sopracciglia; Spazzole per toilette; Spazzole per usi cosmetici; Spazzole; Spazzolini da denti elettrici; Spazzolini da denti; Spazzolini per unghie; Spazzoloni; Spolveratrici non elettriche; Spugne per la pulizia; Spugne per toilette; Spugne per uso domestico; Spugne; Spugnette abrasive per peeling della pelle; Spugnette per cosmetici; Stoppa per pulizia; Stracci per pulire; Striglie per il bestiame; Strizzatore per spazzoloni; Strofinacci per pulizie; Strofinacci per spolverare; Strumenti per la pulizia azionati manualmente; Sturalavandini a ventosa; Sturalavandini per WC; Tamponi metallici per lucidare; Tamponi per pulire; Tavoli da stiro; Tinozze da bucato; Trappole per insetti; Trappole per topi; Utensili cosmetici; Utensili per la toilette; Utensili per l'applicazione di cosmetici; Vaporizzatori di profumi; Vasche di pulizia per animali.</i></p> <p><b>Registrazione internazionale, estesa all'Unione Europea, n. 0986222</b></p> <p><b>Classe 21: Articles for cleaning</b></p>	
---	--

<p><i>purposes</i></p> <p><b>Traduzione:</b> <i>Articoli per la pulizia</i></p> <p><b>Registrazione italiana n. 302020000041203</b></p> <p><b>Classe 21:</b> <i>Ampolle, Apparecchi di deodorizzazione per uso personale, Apparecchi e macchine non elettriche per pulire per uso domestico, Apparecchi per profumare l'aria, Apparecchi per rimuovere il trucco, non elettrici, Applicatori per cosmetici, Applicatori per trucco, Articoli da spazzolificio, Articoli per la pulizia, Articoli per pulire i denti, Atomizzatori per profumi, Bacinelle, Battipanni per battere i tappeti, Cascami di cotone per pulire, Cascami di lana per pulire, Cenci, Cestini a pedale [pattumiere], Cestini per i rifiuti, Contagocce per uso cosmetico, Contenitori per rifiuti, Contenitori per sapone liquido, Contenitori per sapone, Dispenser di gel doccia, Dispositivi elettrici per l'attrazione e distruzione di insetti, Distributori di asciugamani di carta, Distributori di carta igienica, Distributori di prodotti per l'igiene del corpo, Distributori di sapone, Distributori di shampoo, Dosatori per detersivo, Erogatori per prodotti cosmetici, Guanti esfolianti. Guanti per pulire, Lana d'acciaio per la pulizia, Lavaggio di pavimenti (Panni per -), Lavavetri telescopici, Linee di</i></p>	
---	--



<p>lavaggio rotanti, Lucidatrici [apparecchi non elettrici], Materiale per pulizia, Materiali [panni] per lucidare, Materiali per la fabbricazione di spazzole, Materiali per spazzole, Mocio, Mollette per bucato, Nebulizzatori per uso domestico, Nécessaire per la toilette, Paglia di ferro, Paglietta, Panni abrasivi, Panni per la pulizia, Pattumiere a pedale, Pattumiere, Peli [setole] per spazzole e pennelli, Pelle per pulire, Pelle scamosciata per la pulizia, Pennelli per cosmetici, Pennelli per il trucco, Pennelli per la barba, Pennelli per le labbra, Pettini per animali, Pettini radi, Pettini, Piumini per spolverare, Portarotoli per carta igienica, Porta-sapone, Portasaponette, Porta-spugne, Scope frangiate, Scope meccaniche, Scope per la pulizia, Scope, Secchi con rotelle, Secchi per la spazzatura, pattumiere, Secchi per mocio contenenti il dispositivo di strizzatura, Secchi, Setaccio [utensile per la casa], Setole d'animali [spazzole e pennelli], Spazzole (eccetto i pennelli), Spazzole detergenti per la pelle, Spazzole e articoli per fabbricare le spazzole, Spazzole per capelli, Spazzole per lavare le stoviglie, Spazzole per l'igiene personale, Spazzole per pulire, Spazzole per sopracciglia, Spazzole per toilette, Spazzole per usi cosmetici, Spazzole, Spazzolini da denti elettrici, Spazzolini da denti,</p>	
--	--

<p><i>Spazzolini per unghie, Spazzoloni, Spolveratrici non elettriche, Spugne per la pulizia, Spugne per toilette, Spugne per uso domestico, Spugne, Spugnette abrasive per peeling della pelle, Spugnette per cosmetici, Stoppa per pulizia, Stracci per pulire, Striglie per il bestiame, Strizzatore per spazzoloni, Strofinacci per pulizie, Strofinacci per spolverare, Strumenti per la pulizia azionati manualmente, Sturalavandini a ventosa, Sturalavandini per WC, Tamponi metallici per lucidare, Tamponi per pulire, Tavoli da stiro, Tinozze da bucato, Trappole per insetti, Trappole per topi, Utensili cosmetici, Utensili per la toilette, Utensili per l'applicazione di cosmetici, Vaporizzatori di profumi, Vasche di pulizia per animali.</i></p> <p><b>Registrazione italiana n. 362021000005996</b></p> <p><b>Classe 21:</b> <i>materiale per pulizia.</i></p>	
---	--

Già da un rapido confronto tra i rispettivi elenchi sopra riportati appare chiaro che i prodotti rivendicati dalla domanda del Richiedente in classe 21 e i prodotti rivendicati dai marchi dell'Opponente nella medesima classe risultano tra loro **identici**.

In particolare, i prodotti “*materiale per pulizia; pettini e spugne; spazzole*”

sono ugualmente rivendicate sia dalla domanda contestata che dalle registrazioni anteriori poste a fondamento dell'opposizione. Tali prodotti non possono quindi che essere considerati **identici**.

Le voci “*utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pentole e vasellame, eccetto forchette, coltelli e cucchiari*” rivendicata dalla domanda contestata sono sufficientemente ampie da ricomprendere, nel loro significato letterale, i seguenti prodotti rivendicati dalle registrazioni anteriori: “*Setaccio [utensile per la casa]; Apparecchi e macchine non elettriche per pulire per uso domestico; Cestini per i rifiuti; Bacinelle; Piumini per spolverare; Secchi con rotelle; Secchi per la spazzatura, pattumiere; Secchi per mocio contenenti il dispositivo di strizzatura; Secchi; Sturalavandini per WC; Tavoli da stiro; Lana d'acciaio per la pulizia; Lavaggio di pavimenti (Panni per -); Lavavetri telescopici; Tinozze da bucato*”. Pertanto, anche tali prodotti non possono che essere ritenuti **identici**.

Infine, le registrazioni anteriori a nome dell'Opponente rivendicano “*Atomizzatori per profumi; Bacinelle; Contenitori per sapone liquido; Contenitori per sapone; Dispenser di gel doccia; Nécessaire per la toilette; Portarotoli per carta igienica; Porta-sapone; Portasaponette; Porta-spugne*”, tutti prodotti che possono essere composti di vetro, porcellana o ceramica, e

che pertanto sono **identici** a “*vetreria, porcellana, maiolica*” rivendicati dalla domanda contestata.

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che tutti i prodotti rivendicati dalle registrazioni e dalla domanda in conflitto sono **identici**, dal momento che tutti coprono una vasta gamma di beni ed utensili per la pulizia.

□ **Esame comparativo tra i marchi**

I marchi oggetto dell’esame comparativo sono i seguenti:

Marchi anteriori dell’Opponente	Domanda contestata
	

In via preliminare, l’Opponente segnala che l’elemento verbale principale che compone il segno oggetto della domanda contestata, destinato a rimanere impresso nella memoria del consumatore, è il termine “ALLERINI”:

l'elemento verbale "UTENSILI DA CUCINA", oltre ad essere scritto in un carattere più piccolo rispetto ad "ALLERINI" ed essere posto in una posizione marginale, è infatti descrittivo in relazione ai prodotti rivendicati in classe 21 dalla domanda, cioè utensili che possono essere utilizzati in cucina. Pertanto, tale elemento non deve essere preso in considerazione nell'esame comparativo tra i segni, considerato che non può assolvere alcuna funzione tipica del marchio, essendo carente di capacità distintiva. L'attenzione del consumatore sarà pertanto senza dubbio focalizzata sul termine "ALLERINI" e sarà, dunque, su tale elemento che l'analisi comparativa sarà concentrata.

□ **Comparazione visiva**

Le registrazioni di marchio anteriori su cui si basa l'opposizione sono:

- il marchio denominativo "ALLEGGRINI", rappresentabile in qualunque carattere, colore e dimensione;


- i marchi figurativi "alleggrini." / "alleggrini."

e "alleggrini.", composti dall'elemento verbale "ALLEGGRINI" caratterizzato graficamente;

- il marchio figurativo "alleggrini: ITALIAN SOLUTIONS", composto dall'elemento

verbale principale “ALLEGRIINI”, in posizione dominante, sotto cui è leggibile “ITALIAN SOLUTIONS”, meno evidente alla luce anche delle dimensioni ridotte del suo carattere.



Il marchio contestato è il figurativo “”, composto dall’elemento verbale “ALLERINI”, in posizione dominante, sotto cui è leggibile, in carattere più piccolo ed in posizione marginale, la dicitura descrittiva “UTENSILI DA CUCINA”, all’interno di una cornice rettangolare grigia.

In primo luogo, è agevole osservare che gli elementi verbali principali dei segni in questione, “ALLERINI” del segno opposto e “ALLEGRIINI” delle registrazioni anteriori, presentano un’elevata similitudine visiva dal momento che il segno contestato è completamente incluso nei marchi anteriori:

A-L-L-E-G-R-I-N-I

A-L-L-E-\* -R-I-N-I

Gli elementi verbali, infatti, si distinguono solo ed esclusivamente per la mancanza della lettera “G” nel segno contestato. D’altro canto, i segni

coincidono integralmente nelle prime quattro e nelle ultime quattro lettere che li compongono: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere gli elementi iniziali e finali dei marchi come quelli tenuti maggiormente in considerazione dai consumatori.

Per quanto riguarda gli elementi figurativi dei segni in questione occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ad esempio in pubblicità oppure al momento di acquistare determinati prodotti o servizi. Posto di fronte ad un segno, esso lo compara semmai con l'immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria dei segni a lui noti operanti nel medesimo settore merceologico, oppure in un ambito affine. A ciò si aggiunga che i consumatori non ricordano in modo chiaro tutti i dettagli che compongono i marchi, ma piuttosto solo i loro elementi più distintivi e dominanti. Il marchio che si trova a portata di mano e la "memoria imperfetta" relativa ad un altro segno costituiscono il fondamento in base al quale il pubblico di riferimento può confondere segni quantomeno simili (si veda, in tal senso, sentenza *Lloyd*, punto 26).

Risulta, poi, pacifico che le particolari realizzazioni grafiche dei marchi in esame non sono in alcun modo sufficienti a differenziare i segni in conflitto.

A tal proposito giova ricordare che – rispetto ai marchi composti da elementi verbali e figurativi – la giurisprudenza dominante impone di dare prevalenza alla loro componente denominativa, in quanto il pubblico non tende ad esaminare nel dettaglio i segni ed è più propenso a fare riferimento agli elementi verbali che li compongono. Inoltre, *“il consumatore medio che si trovi di fronte a un marchio costituito sia da un elemento verbale che da un elemento figurativo, spesso utilizza, nella comunicazione scritta, solo la componente denominativa del segno”* (decisione del 28 novembre 2005, relativa all’opposizione n. B656407, Kurt Ludwig nota come Ludwig Consult vs. Eurisko S.p.A. – marchi “AUDITSTAR” / “AUDISTAR & Figura”). Ne deriva che due segni sono simili qualora, pur comprendendo elementi figurativi, essi contengono un elemento verbale quantomeno molto simile.

Nel caso di specie, le componenti figurative che concorrono a formare il marchio opposto potrà, quindi, assegnarsi una funzione decorativa e, in ogni caso, del tutto secondaria.

A ciò si aggiunga che l’Opponente è titolare di registrazioni per il marchio verbale denominativo “ALLEGRINI” che, in quanto tale, è tutelato in ogni sua variante grafica.



Per quanto, concerne, poi il marchio opposto, si sottolinea quanto già addotto in premesse, e cioè che la grafia adottata dal Richiedente contribuisca ad incrementare ulteriormente la somiglianza tra i segni. È, infatti, evidente che – nell’ambito della struttura rettangolare in cui è riprodotta - la dicitura “ALLERINI” svolge un ruolo indiscutibilmente primario, per effetto della posizione principale in cui è collocata e della dimensione dei caratteri in cui è realizzata, maggiore di quelli che compongono l’altro elemento verbale, peraltro del tutto privo di capacità distintiva.

Alla luce di tali considerazioni, l’Opponente non ritiene possa esservi alcun dubbio circa il **forte grado di similitudine visiva** sussistente tra i propri marchi “ALLEGRINI” ed il segno contestato “ALLERINI”.

#### □ **Comparazione fonetica**

L’Opponente sottolinea che, per le ragioni già sopra ampiamente espresse, l’esame fonetico non potrà che riguardare i termini “ALLEGRINI” e “ALLERINI”. Gli ulteriori elementi verbali, essendo posti in secondo piano e scritti in un carattere più piccolo rispetto all’elemento principale, nonché il carattere descrittivo e non distintivo di quelli inclusi nel segno contestato, non verranno verosimilmente pronunciati dai consumatori.

Gli elementi verbali ALLEGRINI e ALLERINI sono composti entrambi da quattro sillabe, e comprendono quasi interamente le medesime lettere:

“AL-LE-GRI-NI”

“AL-LE-RI-NI”

La disposizione di consonanti e vocali, che coincide nelle prime quattro e nelle ultime quattro lettere (posizioni, come già detto, considerate come prevalenti dalla pacifica giurisprudenza), contribuisce alla rilevante somiglianza fonetica così come la ripetizione della consonante "L", collocata in posizione chiave. Pertanto, sotto un profilo fonetico, il segno contestato ed i marchi anteriori presentano un **altissimo grado di similitudine**.

□ **Comparazione concettuale**

Da un punto di vista concettuale, gli elementi dei marchi sotto esame non hanno alcun significato nella lingua italiana e, pertanto, una comparazione sotto questo aspetto non è possibile il che non esclude, ovviamente, una pronuncia in merito alla similitudine tra i segni.

□ **Valutazione globale del rischio di confusione**

La valutazione del rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione complessiva e deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Nel presente scritto, l'Opponente ha chiaramente dimostrato che i prodotti rispettivamente designati dai marchi posti a confronto nella classe 21 sono identici.

Nell'ambito di un dettagliato esame comparativo dei segni, l'Opponente ha poi posto in luce come quello oggetto di opposizione sia assai simile alle registrazioni anteriori dell'Opponente, soprattutto in ragione della condivisione delle prime quattro e delle ultime quattro lettere che compongono gli elementi verbali principali dei segni "ALLEGRINI" / "ALLERINI", e dal fatto che gli stessi si differenziano unicamente per la mancanza della lettera "G" nella domanda contestata.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, peraltro, *"costituisce un rischio di confusione (...) il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (...)"*.

Di conseguenza, il consumatore intenzionato ad avvalersi dei prodotti contraddistinti dal segno "ALLERINI", ben potrebbe credere che trattasi di

prodotti provenienti di Allegrini S.p.A. o, eventualmente, da un'impresa alla medesima economicamente collegata.

Le sopra citate considerazioni ed osservazioni permettono di concludere che tutti i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice di Proprietà Industriale devono considerarsi pienamente soddisfatti e che, conseguentemente, sussiste un rischio di confusione e/o di associazione fra i marchi oggetto del presente procedimento.

### III. CONCLUSIONI

In ragione della marcata somiglianza tra i marchi in conflitto e considerata l'identità tra i prodotti rispettivamente designati nella classe 21, l'Opponente ritiene che sussista un elevato ed effettivo rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Opponente richiede che la domanda di registrazione di marchio italiana n. 302022000090611



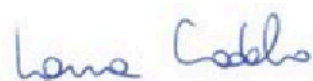
“ ”, a nome Song Xiang, sia rigettata in relazione a tutti i prodotti designati nella classe 21, contro cui è diretta la presente opposizione, giusto il disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del C.P.I.

Si richiede, altresì, che i costi del presente procedimento siano interamente sostenuti dal Richiedente, quale parte soccombente.

Per conto dell'Opponente,

Allegrini S.p.A.

Milano, 17 gennaio 2024



Laura Cadello

**PERANI & PARTNERS**

Piazza Armando Diaz, 7

20123 – Milano

ITALIA

Tel.: 02-76316161