

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e  
Marchi**

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Massimo Scuffi

Mario Libertini, relatore

**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

*ex art. 136 cod. propr. ind.*

sul ricorso numero di registro generale 7649, presentato in data 13 febbraio 2018 da:

AURELIO CERESA, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in None (TO),  
rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Tarocco e prof. Marco Ricolfi, ed elettivamente  
domiciliato presso il loro studio in Torino, corso Galileo Ferraris 42

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione  
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Commissione Opposizioni (Divisione II - Affari  
giuridici e normativi) - via Molise, 19 Roma,

e nei confronti di

CIRESA s.r.l., con sede in via Vittorio Emanuele 62. Introbio (Lecco)



per l'annullamento della decisione n. 448/2017 del 23 novembre 2017, resa nella procedura di opposizione n. 139/2015 contro la registrazione della domanda di marchio italiano n. BR2014C000023.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 22 ottobre 2018 il prof. avv. Mario Libertini e udito, per l'Ufficio, il dott. Alberto Penna.

### Svolgimento del processo

In data 7 aprile 2014 l'attuale ricorrente presentava domanda di registrazione del marchio qui di seguito riprodotto



Il segno risulta formato da uno stemma di forma irregolare dentro il quale sono presenti alcuni raggi che circondano il nome AURELIO CERESA, preceduto e seguito da due piccole sfere nere. Il marchio in questione è volto a contraddistinguere prodotti della classe 29 "latte e prodotti derivati dal latte; formaggi freschi, formaggi stagionati, prodotti di un caseificio; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, olii e grassi commestibili".

La domanda è stata pubblicata sul Bollettino in data 24 novembre 2014.

In data 20 febbraio 2015 Ciresa s.r.l. ha presentato opposizione sulla base dei seguenti marchi anteriori

1. marchio anteriore denominativo nazionale «CIRESA», registrato il 24 luglio 1968 con n. 229667, da ultimo rinnovato il 9 giugno 2010, a protezione dei prodotti della classe 29 "formaggi, burri e latticini";



2. marchio nazionale figurativo registrato il 28 dicembre 1994 con n. 641284, da ultimo rinnovato il 17.5.2012, a protezione dei prodotti della classe 29 *“formaggi, latte, latticini, derivati dal latte, yogurt”*;
3. marchio comunitario denominativo «**PRELIBATO CIRESA**» registrato il 17 novembre 2010 con n. 9214289, a protezione dei prodotti della classe 29 *“Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, oli e grassi commestibili”*.

L'opposizione è fondata sull'art. 12, comma 1, lett. d, c.p.i., ed è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio del richiedente.

\* \* \*

Nella decisione impugnata l'esaminatore, per asseriti *“motivi di opportunità procedurale”*, ha effettuato l'esame solo con riferimento al terzo dei marchi sopra elencati, avendo *“constatato che esso è simile al segno contestato e protegge i medesimi prodotti nella classe 29”*. All'esito dell'esame, avendo ritenuto accoglibile l'opposizione con riferimento al marchio *de quo*, ha ritenuto assorbite le questioni relative alla possibile rilevanza degli altri due marchi.

Nel merito, l'esaminatore ha ritenuto, in primo luogo, che i prodotti contestati debbano considerarsi identici, per ciò che riguarda i diversi prodotti della classe 29 rivendicati dal richiedente e, in particolare, per ciò che riguarda *“latte e prodotti derivanti dal latte”*, coperti dal marchio dell'opponente, a confronto con i *“formaggi freschi, formaggi stagionati, prodotti di caseificio”*, rivendicati dal richiedente.

Per ciò che riguarda i segni, l'esaminatore ha ravvisato:

- Una somiglianza visiva di grado medio.
- Una somiglianza fonetica di grado basso (per la differenza fra *“Prelibato”* e *“Aurelio”*).

- L'impossibilità di confronto sul piano concettuale.

Nel valutare l'impressione complessiva prodotta dai due marchi, ai fini della valutazione del rischio di confusione, l'esaminatore ha ritenuto che la distintività di ambedue sia costituita dai rispettivi patronimici (CIRESA/CERESA), costituenti "cuore" dei rispettivi segni. Ciò vale anche per il marchio del richiedente, in quanto il cognome ha - in linea generale ed anche nel caso di specie - una capacità distintiva nettamente superiore a quella del prenome; per quanto poi riguarda gli elementi grafici del marchio contestato, essi non sono apparsi idonei ad essere memorizzati dal consumatore a distanza di tempo e senza la possibilità di un confronto diretto.

L'esaminatore ha altresì riconosciuto che il marchio anteriore, alla stregua della documentazione prodotta dall'opponente (tratta dal sito web e dall'archivio storico della società), è dotato di capacità distintiva rafforzata, in quanto l'attività produttiva è iniziata più di 80 anni fa e ha raggiunto significative affermazioni nel settore merceologico di competenza.

L'esaminatore ha altresì ritenuto che il pubblico di riferimento sia in questo caso un pubblico generale e non specializzato.

Conclusivamente, l'esaminatore ha ritenuto che le somiglianze fra i due segni siano da ritenere preponderanti rispetto alle loro differenze ed ha pertanto ritenuto l'opposizione meritevole di accoglimento.

\* \* \*

Ha presentato tempestivo ricorso il sig. Aurelio Ceresa, affidandosi ai seguenti motivi:

1. Errata valutazione del rischio di confusione.

Il ricorrente lamenta che l'esaminatore avrebbe erroneamente individuato le componenti distintive dei marchi in contestazione. Richiama in proposito numerosi precedenti che hanno negato il rischio di confusione tra marchi costituiti l'uno da un semplice cognome e l'altro dallo stesso cognome, accompagnato dalla presenza caratterizzante di un prenome. Afferma che, nel caso di specie, non può negarsi l'evidenza del prenome "Aurelio" (di uso tutt'altro che comune) e della componente grafica del marchio del richiedente. Ciò vale particolarmente nel settore agroalimentare, ove operano



una miriade di imprese medio-piccole che usano segni distintivi comprendenti elementi patronimici. A ciò si aggiunge la circostanza che i prodotti del richiedente sono prodotti di nicchia, esclusivamente destinati al mercato locale, e non destinati ad incontrarsi con la produzione dell'opponente, avente invece carattere industriale.

2. Errata valutazione del carattere distintivo del segno anteriore.

Il ricorrente lamenta che al marchio dell'opponente sia stata attribuita una capacità distintiva rafforzata sulla base di una documentazione inconsistente. Ciò sarebbe avvenuto esclusivamente sulla base della prova del prolungato periodo di presenza sul mercato, senza alcuna particolare evidenza relativa a quote di mercato, attività promozionali e investimenti aziendali.

\* \* \*

Si è costituita, con apposita memoria, la Cirasa s.r.l., sostenendo, in primo luogo, che il giudizio di confondibilità dev'essere condotto prendendo in considerazione tutti e tre i marchi su cui si fonda l'opposizione, fra cui il marchio "CIRESA", meramente denominativo. Afferma poi la correttezza del ragionamento dell'esaminatore nell'aver individuato il "cuore" dei due marchi confrontati nell'elemento patronimico, e in particolare nel cognome. Ha richiamato, a tale proposito, la sentenza n. 23648/2014 della Suprema Corte, che ha riconosciuto la confondibilità con il marchio "CIRESA" del marchio "Gildo Ciresa", pur caratterizzato da una particolare evidenza grafica attribuita al prenome rispetto al cognome.

Parte resistente ha inoltre affermato l'irrilevanza del fatto che il marchio del richiedente abbia, allo stato, una limitata diffusione territoriale, dal momento che il giudizio di confondibilità dev'essere condotto considerando anche la concorrenza potenziale. Rivendica, infine, l'adeguatezza delle prove prodotte al fine di documentare l'esistenza di una capacità distintiva rafforzata e la necessità che di tale elevata distintività si tenga conto nel giudizio di confondibilità.

\* \* \*

Le parti si sono scambiate memorie di replica. In tali memorie il ricorrente ha sostenuto che l'oggetto del presente giudizio è limitato al confronto tra il marchio del richiedente e il

marchio "PRELIBATO CIRASA", su cui esclusivamente si è pronunciato l'esaminatore, mentre parte resistente ha ribadito la sua tesi, secondo cui deve darsi rilevanza, sia nel giudizio di confondibilità sia nella valutazione del livello di distintività, a tutti e tre i marchi su cui è fondata l'opposizione.

### Motivi della decisione

Si deve preliminarmente esaminare l'eccezione di parte ricorrente, secondo cui l'oggetto del presente giudizio sarebbe limitato al confronto fra il marchio del richiedente e il marchio "PRELIBATO CIRASA", dato che solo su di esso si è svolto l'esame che ha dato luogo alla decisione impugnata.

Questa tesi non può essere accolta. Il sindacato esercitato da questa Commissione è un sindacato pieno, che si estende alla valutazione di tutti i fatti di causa e che, in caso di annullamento di un atto dell'Ufficio, può estendersi fino all'adozione di provvedimenti sostitutivi di quello annullato (art. 136, comma 14, c.p.i.).

\* \* \*

Nel caso in esame, risulta insufficientemente motivata la scelta dell'esaminatore di incentrare il confronto sul solo marchio "PRELIBATO CIRESA" per "*motivi di opportunità procedurale*". Tali motivi sono stati probabilmente ravvisati nel fatto che il marchio in questione presenta una maggiore estensione merceologica rispetto agli altri due, tale da coprire l'intera gamma dei prodotti rivendicati dal richiedente, mentre gli altri due marchi sono destinati a contraddistinguere solo latticini e prodotti caseari e non anche altri prodotti alimentari appartenenti alla classe 29. L'esaminatore ha poi probabilmente ritenuto che, una volta accertata la confondibilità del marchio del richiedente con quello, fra i tre marchi dell'opponente, che presentava - accanto alla maggiore estensione merceologica - una maggiore diversità grafica e fonetica rispetto al marchio del richiedente, il giudizio di confondibilità dovesse valere, *a fortiori*, per gli altri due marchi.

Queste considerazioni, peraltro soltanto implicite nella motivazione della decisione impugnata, non sono però sufficienti a giustificare la limitazione dell'esame all'opposizione fondata sul marchio "PRELIBATO CIRESA". Gli altri due marchi su cui si fonda l'opposizione devono essere ugualmente presi in considerazione, almeno in via

subordinata, per l'ipotesi in cui gli elementi di confondibilità del marchio del richiedente con il marchio "PRELIBATO CIRESA" non risultassero sufficienti.

Ciò premesso, si deve rilevare in primo luogo che la documentazione prodotta dall'opponente, al fine di dimostrare la capacità distintiva rafforzata del proprio marchio, si riferisce soltanto al marchio "CIRESA" (declinato con diverse, ma non sostanziali, varianti grafiche e, il più delle volte, presentato in una veste grafica corrispondente ad una versione semplificata del secondo dei marchi su cui si fonda l'opposizione) e non anche al marchio "PRELIBATO CIRESA".

La Commissione non condivide la tesi del ricorrente, secondo cui la documentazione di cui si tratta - presente sul sito web dell'impresa e in *dépliant* illustrativi - sarebbe inconsistente: in effetti, essa dimostra non solo che l'impresa Ciresa opera sul mercato da più di 80 anni, ma anche che in tale periodo essa ha avuto una significativa crescita, evidenziata dall'ampliamento degli stabilimenti e della "flotta aziendale" di automezzi destinati alla distribuzione del prodotto, nonché dalla ricchezza dell'assortimento di prodotti offerti (tutti relativi al settore caseario).

Ciò è sufficiente a dimostrare un discreto radicamento della presenza del prodotto nei mercati in cui l'impresa opera e quindi anche una capacità distintiva rafforzata. Tuttavia, questa considerazione può valere per il marchio denominativo "CIRESA" e non anche per il marchio "PRELIBATO CIRESA".

Per quanto riguarda poi il confronto fra il marchio del richiedente e quelli dell'opponente, il fatto che l'esaminatore abbia limitato il confronto al marchio "PRELIBATO CIRESA" lo ha indotto, comprensibilmente, a ravvisare una somiglianza bassa sotto il profilo fonetico, così indebolendo la valutazione sintetica finale di confondibilità fra i due marchi.

Tuttavia, se il confronto viene condotto tra il marchio del richiedente e il marchio "CIRESA", anche sul piano fonetico può riconoscersi una somiglianza di livello medio, data la forte assonanza fra le parole "CERESA" e "CIRESA", che assume un maggior peso relativo, in mancanza dell'elemento differenziatore "PRELIBATO".

Le altre considerazioni dell'opponente, che individuano il "cuore" dei due marchi negli elementi patronimici ("CERESA" e "CIRESA"), possono essere invece condivise, anche in coerenza con la *ratio decidendi* della sentenza n. 23648/2014 della Suprema Corte, richiamata da parte resistente. E' evidente però che queste considerazioni valgono *a fortiori* per il marchio denominativo semplice "CIRESA".

In conclusione, la Commissione ritiene che le motivazioni della decisione dell'esaminatore, con le precisazioni di cui sopra, consentano di affermare la confondibilità del marchio del richiedente con i marchi "CIRESA" dell'opponente, sia quello (n. 1 dell'elenco di cui sopra) di carattere meramente denominativo, sia quello (n. 2 dell'elenco di cui sopra) che presenta una modesta cornice figurativa attorno all'elemento denominativo "CIRESA".

In considerazione di ciò, l'opposizione dev'essere accolta per i prodotti della classe 29 "*formaggi, burri e latticini*" (cui si riferisce il primo marchio) e "*formaggi, latte, latticini, derivati dal latte, yogurt*" (cui si riferisce il secondo marchio). Rimane perciò preclusa la prosecuzione dell'esame del marchio del richiedente per ciò che riguarda i prodotti della classe 29 "*latte e prodotti derivati dal latte; formaggi freschi, formaggi stagionati, prodotti di un caseificio*".

\* \* \*

Per quanto riguarda le altre categorie di prodotti della classe 29 protetti dal marchio "PRELIBATO CERESA", si osserva che, per essi, non può estendersi la valutazione di capacità distintiva rafforzata del marchio "CIRESA", dal momento che non è acquisita agli atti documentazione circa una presenza del marchio in questione nei mercati di prodotti alimentari diversi da quelli caseari.

Ciò posto, deve ritenersi che - esclusa una capacità distintiva rafforzata - la maggiore differenza grafica e fonetica tra i marchi a confronto possa fare escludere, per queste altre categorie di prodotti, un rischio di confusione. Sono dunque meritevoli di accoglimento, sotto questo specifico profilo, i rilievi critici di parte ricorrente.

La complessità del caso e la parziale soccombenza delle parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, limitatamente ai prodotti della classe 29 "latte e prodotti derivati dal latte; formaggi freschi, formaggi stagionati, prodotti di un caseificio". Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2018.

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore

Depositata in Segreteria

Addi 22.3.2018

IL SEGRETARIO

