

RICORSO N. 7658

UDIENZA DEL 19/11/2018

SENTENZA N. 14/19

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

Mario Libertini, relatore

Valeria Falce

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7658, notificato in data 13 febbraio 2018 da:

G.F.R. s.r.l. (precedentemente Spinalbelli Kety), con sede in None (TO), rappresentata e difesa dagli avv. Luca Trevisan e Vincenzo Acquafredda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via Brera 6

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

EATALY DISTRIBUZIONE s.r.l. (anche quale incorporante Eataly s.r.l.), rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Antonelli d'Oulx e Nicola Bottero

per l'annullamento della decisione n. 23/2018 del 29 dicembre 2017, notificata in data 12 febbraio 2018, resa nella procedura di opposizione n. 647/2015 contro la registrazione della domanda di marchio italiano n. PG2014C000353.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 19 novembre 2018 il prof. Mario Libertini e uditi, per il ricorrente, l'avv. Luca Trevisan, per la resistente l'avv. Nicola Bottero, nonché, per l'Ufficio, la dott. Loredana Mancuso.

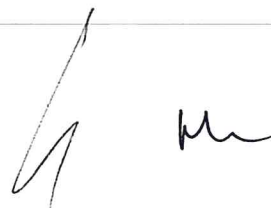
Svolgimento del processo

In data 20 giugno 2014 Spinalbelli Kety presentava domanda di registrazione del marchio verbale **MEATALY** per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle classi 29 (*carne, pesce, pollame; selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; latte e prodotti derivati dal latte; olio e grassi commestibili*), 41 (*attività culturali, corsi di formazione; manifestazioni; eventi*) e 43 (*ristorazione; fast food, steak house; pizzeria, piadineria; servizi di ristorazione veloce e non; alloggi temporanei*) della classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

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

In data 23 febbraio 2015 hanno presentato opposizione contro detta domanda le società Eataly s.r.l. e Eataly Distribuzione s.r.l. (successivamente fuse per incorporazione della prima nella seconda, come indicato in epigrafe), sulla base dei seguenti marchi anteriori

1. marchio anteriore denominativo nazionale n. 946617 "**EATALY**", richiesto l'11 febbraio 2003, da ultimo rinnovato il 12 febbraio 2013, per contraddistinguere prodotti delle classi 35 (*pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio*), 39 (*trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi*) e 43 (*ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei*);



2. marchio anteriore denominativo nazionale n. 1082129 "EATALY", richiesto il 27 dicembre 2006, rinnovato il 6 settembre 2017, per contraddistinguere prodotti e servizi della classe 41 (*educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali*).

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 ha ritenuto che:

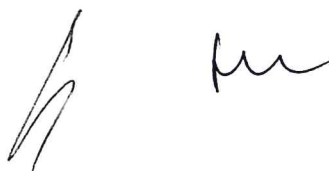
- i prodotti contestati in classe 29 (prodotti alimentari) siano affini, anche se in grado non elevato, ai servizi tutelati dal marchio anteriore nella classe 43 (ristorazione); infatti, i servizi di ristorazione utilizzano necessariamente i prodotti delle classi sopra citate e, d'altra parte, prodotti alimentari possono essere offerti in vendita negli esercizi di ristorazione;
- i servizi contestati in classe 41 sono praticamente identici a quelli in classe 41 tutelati dal marchio dell'opponente;
- i servizi contestati in classe 43 sono praticamente identici a quelli in classe 41 tutelati dal marchio dell'opponente;

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

- una somiglianza visiva molto alta;
- una somiglianza fonetica molto alta;
- una non comparabilità dei marchi sul piano concettuale in quanto, ad avviso dell'esaminatore, è probabile che i segni siano percepiti, dal consumatore medio italiano, come espressioni di fantasia.

L'esaminatore ha inoltre ritenuto che:

- i marchi dell'opponente abbiano un significato distintivo normale; la decisione di opposizione dà atto della circostanza che l'opponente ha addotto numerosi documenti volti a dimostrare la notorietà del proprio marchio, ma ha ritenuto di

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

potere omettere l'esame di tali documenti, per ragioni di economia procedimentale;

- il pubblico di riferimento sia costituito dal pubblico in generale, dotato di un normale grado di attenzione e informazione.

Nel valutare l'impressione complessiva prodotta dai due marchi, ai fini della valutazione del rischio di confusione, l'esaminatore ha ritenuto che, soprattutto in considerazione dell'elevato grado di somiglianza visiva e fonetica, debba riconoscersi l'esistenza di un rischio di confusione, anche in forma di associazione, fra i due marchi oggetto di controversia.

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 G.F.R. s.r.l. (in qualità di successore a titolo particolare di Spinalbelli Kety), affidandosi ai seguenti motivi:

1. Comparazione tra i prodotti e i servizi

La ricorrente contesta il giudizio di affinità espresso dall'esaminatore con riferimento a prodotti e servizi delle classi 29 e 43, sostenendo che la complementarietà tra servizi di ristorazione e prodotti alimentari opera in senso unidirezionale (cioè nel senso che i servizi di ristorazione devono necessariamente usare prodotti alimentari) ma non anche in senso inverso (non essendo necessario, per un produttore alimentare, offrire i propri prodotti mediante servizi di ristorazione).

2. Comparazione tra i segni

La ricorrente contesta il giudizio di elevata somiglianza visiva e fonetica espresso dall'esaminatore, lamentando una sottovalutazione, da parte di questo, del peso da attribuire alla lettera iniziale "M" del marchio del richiedente; in base al consolidato criterio, secondo cui la prima parte del segno è destinata a generare un'influenza preponderante nella percezione del marchio da parte del consumatore, la lettera iniziale



dovrebbe essere considerata -nel caso in esame - elemento differenziatore determinante al fine di evitare il rischio di confusione.

In particolare, sul piano fonetico, il consumatore percepisce il segno "Eataly" come identico a "Italy" e quindi non può rimanere indifferente alla differenza costituita dal suono della consonante iniziale "M".

Sul piano concettuale, infine, la ricorrente lamenta che l'esaminatore abbia ritenuto il consumatore medio italiano probabilmente non in grado di attribuire a "Eataly" il significato di "mangiare italiano". Se, invece, più plausibilmente, si riconosce che tale significato è generalmente compreso, se ne deduce che anche il confronto concettuale fra i marchi non solo è possibile, ma porta a riconoscere una marcata differenza fra gli stessi.

La valutazione globale dovrebbe dunque tenere conto del fatto che la somiglianza visiva e fonetica è lieve, e non elevata, e che il confronto concettuale porta a differenziare i due marchi.

3. Carattere distintivo del marchio anteriore

La ricorrente rileva che il riconoscimento, da parte dell'esaminatore, del significato di "mangiare italiano", proprio del marchio "Eataly", conferisce allo stesso un carattere irrimediabilmente debole, in quanto descrittivo dell'offerta commerciale tipica dell'impresa titolare del marchio. In relazione a ciò, il rischio di confusione potrebbe essere affermato solo nel caso di assoluta identità fra i due segni (ciò che è chiaramente da escludere, nel caso in esame).

4. Pubblico di riferimento e livello di attenzione

La ricorrente, pur concordando con l'esaminatore nel ritenere che il pubblico di riferimento è quello generale, non particolarmente qualificato, ritiene che di tale criterio l'esaminatore abbia fatto una errata applicazione, trascurando il fatto che il livello di attenzione medio nell'acquisto di servizi di ristorazione è concentrato sull'insegna ed è nettamente più elevato di quello impiegato nell'acquisto "d'impulso" di prodotti alimentari confezionati.

Inoltre, per alcuni servizi per cui è controversia (ristorazione, educazione e altri) il consumatore è assistito, nelle proprie scelte, da personale specializzato.

Anche queste circostanze contribuirebbero a rendere improbabile il rischio di confusione.

In conclusione, il ricorrente afferma che gli elementi di differenziazione fra i due segni dovrebbero avere un peso prevalente su quelli di somiglianza e che la valutazione globale dei due segni dovrebbe portare ad escludere il rischio di confusione.

* * *

Si è costituita, con apposita memoria, Eataly Distribuzione s.r.l., sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità dei motivi di ricorso sopra elencati ai punti 1 e 4, in quanto comprendenti argomenti nuovi, non fatti valere di fronte all'esaminatore.

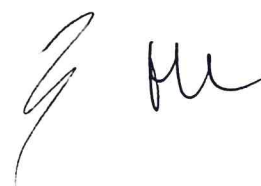
Parte resistente rileva inoltre che la materia del contendere deve ritenersi limitata alle rivendicazioni del richiedente riguardanti prodotti della classe 29, mentre nessuna contestazione è stata rivolta alle valutazioni del richiedente relative all'identità dei prodotti delle classi 41 e 43. Con riguardo alla parte delle decisione relativa a queste classi si sarebbe dunque formata acquiescenza.

Nel merito, la società resistente sostiene la correttezza del giudizio dell'esaminatore, con riguardo all'affinità tra prodotti e servizi, in quanto la realtà presenta frequenti esempi di marchi di prodotti alimentari transitati al settore della ristorazione, e viceversa. Il consumatore medio sarebbe dunque aduso a considerare strettamente collegati fra loro i prodotti e i servizi di cui si tratta.

Nella specie, il rischio di confusione o associazione a danno del marchio Eataly è accentuato - ad avviso della società resistente - per via della notorietà del marchio in questione, sostenuta da investimenti elevati nel campo della comunicazione commerciale.

Parte resistente insiste poi sull'elevata somiglianza visiva e fonetica, rilevando che la presenza della consonante iniziale "M" avrebbe un'incidenza minima nella percezione e nel richiamo del segno in eventuali conversazioni tra consumatori italiani che richiamassero i due segni. Richiama in proposito anche una decisione dell'USPTO americano, che, a seguito del confronto fra i due marchi per cui è controversia, ha riconosciuto il rischio di confusione a danno del marchio Eataly.

* * *



La società ricorrente ha depositato memoria di replica, contestando le eccezioni preliminari e di merito di parte resistente ed opponendosi alla produzione di nuovi documenti da parte di quest'ultima.

Motivi della decisione

Le eccezioni preliminari di parte resistente non possono essere accolte.

A prescindere da ogni più approfondita valutazione del tema, basta osservare che i motivi avanzati nel ricorso non si fondano su fatti o documenti nuovi, diversi da quelli presi in considerazione nella fase amministrativa di opposizione, bensì su valutazioni del materiale probatorio acquisito, diverse da quelle esposte dall'esaminatore nella sua decisione.

L'esame dei relativi argomenti è dunque ammissibile, perché 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.).

Non può neanche accettarsi la tesi secondo cui, su parti della decisione di opposizione, si sarebbe formata acquiescenza. E' bensì vero che, su alcuni degli argomenti della decisione (soprattutto sul punto dell'identità di alcune categorie merceologiche previste da ambedue i marchi per cui è controversia), non vi è stata contestazione; ma è anche vero che alcuni motivi di ricorso, e in particolare quelli che contestano il giudizio di confondibilità fra segni, sono logicamente riferibili non solo ai prodotti della classe 29, ma anche a quelli delle classi 41 e 43.

Riconosciuta dunque l'ammissibilità del ricorso, in tutti i suoi motivi, deve però anche riconoscersi che lo stesso è infondato.

La Commissione condivide il giudizio di affinità, espresso dall'esaminatore, tra i prodotti alimentari della classe 29 e i servizi di ristorazione della classe 43. Tale giudizio è fondato soprattutto su un dato di comune esperienza, che vede la frequente trasmigrazione di marchi di prodotti alimentari alla ristorazione e viceversa. Ciò è accaduto talora per alcuni noti marchi alimentari industriali, ma il fenomeno è

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' or similar character. The second signature is a more fluid, cursive signature, possibly 'M' or 'L'.

particolarmente frequente nei rapporti tra produzione alimentare artigianale e ristorazione artigianale (non solo nel senso che diversi produttori di successo [panifici, salumerie ecc.] offrono servizi di ristorazione nei propri locali, ma anche nel senso che diversi ristoranti offrono alla clientela prodotti alimentari pregiati di produzione propria). Il fenomeno, poi, costituisce elemento tipizzante, dal punto di vista merceologico, nel settore dell'agriturismo.

Fra produzione alimentare e ristorazione deve riconoscersi dunque almeno un rapporto di concorrenza potenziale prossima, che è sufficiente a sostenere il giudizio di affinità enunciato dall'esaminatore.

Appare poi adeguatamente motivata la decisione dell'esaminatore con riguardo al grado elevato di somiglianza visiva e fonetica. Su questo punto la presenza della lettera iniziale "M" non è, in effetti, in grado di modificare l'impressione complessiva suscitata dalla visione o dall'audizione del segno, caratterizzata dalla assoluta prevalenza degli elementi di somiglianza. L'affermazione corrente, secondo cui, nel giudizio di confondibilità, deve darsi gran peso alle componenti iniziali dei segni verbali, costituisce criterio di massima e non regola vincolante, ed ha comunque pieno significato per i marchi costituiti da una pluralità di segni verbali o per lo meno da parole composte, mentre ha poco valore in un caso, come quello in esame, in cui la struttura verbale e fonetica dei due segni è pressoché identica, fatta salva la differenza costituita da una singola lettera.

Per quanto riguarda il confronto concettuale, che l'esaminatore ha ritenuto irrilevante, può apparire plausibile la tesi della ricorrente, secondo cui il consumatore medio italiano è oggi in grado di percepire il significato di "Eataly" ("mangiare italiano"). Seguendo questa tesi, tuttavia, si determinerebbe una situazione in cui il rischio di confondibilità non è diminuito, perché analogo significato sarebbe attribuito - dal consumatore medio - al marchio del richiedente; anzi, nel caso in cui il significato di quest'ultimo sia interamente colto ("meat" = "carne"), il rischio di associazione fra i due marchi ne sarebbe, evidentemente, addirittura rafforzato.

La Commissione non concorda, inoltre, sull'affermazione di parte ricorrente, secondo cui "Eataly" dovrebbe qualificarsi come marchio debole. Il valore di tale marchio si incentra non sull'elemento fonetico in quanto tale (cioè sulla semplice corrispondenza



fonetica con "Italy"), ma sul gioco di parole che determina il valore semantico "mangiare italiano". Questo gioco di parole esprime un tratto di creatività, che consente di attribuire al marchio una capacità distintiva piena (così come ritenuto dall'esaminatore). La capacità distintiva del marchio è stata poi rafforzata dall'ampio investimento pubblicitario, documentato da parte resistente. E' irrilevante in questa sede stabilire se questo conferisca al marchio in questione una tutela extramerceologica, perché - come giustamente rileva parte ricorrente - l'attuale disciplina italiana dell'opposizione non consente di utilizzare tale procedimento per conseguire questo tipo di tutela. Tuttavia, nel caso in esame, non si pone alcun problema di tutela extramerceologica, perché i prodotti per cui è controversia sono identici o affini; si pone solo un problema di riconoscimento di una capacità distintiva del marchio rafforzata dagli investimenti pubblicitari che su di esso sono stati fatti e dalla notorietà acquisita.

Di ciò l'esaminatore ha tenuto doverosamente conto, attribuendo peso preponderante agli elementi di somiglianza dei segni, ai fini della valutazione complessiva sulla confondibilità.

In conclusione, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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 rigetta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 3.500.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonese, presidente

Mario Libertini, relatore

Depositata in Segreteria

Addì 22.3.2019

IL SEGRETARIO