

RICORSO N. 7696

UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 47/19

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. Pres. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Dr. Massimo Scuffi - Componente
3. Dr. Francesco Antonio Genovese - Componente

Sentito il relatore Dr. Francesco Antonio Genovese ;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha respinto l'opposizione (con decisione n. 925 del 2015) proposta, in data 19.8.2015, dalla **società SUMOL + Compal Marcas, S.A.** con sede a Lisbona, rappresentata *dallo Studio Modiano & Associati spa*, contro la **CAVIT, Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa**, rappresentata *dallo studio Giambrocono & C spa*, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302014902309180 (RM2014C006591) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22 maggio 2015) riguardante il segno denominativo

FRIZE'

per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella classe 33: *bevande alcoliche, vini, vini frizzanti*.

1.1. L'opposizione era basata sul diritto anteriore, rappresentato dalla porzione italiana della registrazione del marchio internazionale n. 760025, qui di seguito riportato

FRIZE

che contraddistingue i prodotti che, nella classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza, appartengono alla classe 32: *Birre; acque minerali e gassate e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; scioppi e altri preparati per fare bevande*.

2. Secondo l'opponente vi sarebbe stata una tale sostanziale identità tra i marchi e una identità/affinità tra i prodotti rivendicati dalla richiedente, con quelli anteriori, da far nascere il rischio di confusione tra i segni qui esaminati, per l'alta somiglianza dei marchi a livello visivo, fonetico e concettuale, e per l'identità/affinità dei prodotti interessati.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha concluso che quelli contestati (le "*bevande alcoliche*") sarebbero identici alle *birre*, tutelate dal marchio anteriore, in quanto le bevande di quel tipo costituirebbero una categoria generale nella quale potrebbero essere ricomprese anche le *birre*;

sicché, tali prodotti, sarebbero identici per natura, destinazione d'uso, canali di distribuzione nonché per concorrenzialità.

3.1.1. Riguardo agli altri prodotti contestati (i "vini, vini frizzanti") ha affermato la loro non affinità ai prodotti posti a base dell'opposizione. Infatti, quelli delle classi 32 e 33 potrebbero essere venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione (*bar, supermercati, pizzerie, ristoranti, pub*) seppure, in questi casi, l'acquisto avverrebbe con la mediazione di un soggetto terzo (cameriere, barista, titolare di enoteca...), ma nel caso della grande distribuzione i prodotti sarebbero collocati in settori e scaffali nettamente separati.

3.2. Con riferimento ai segni,

FRIZE	FRIZE'
<i>marchio anteriore</i>	<i>marchio contestato</i>

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, concluso per una loro somiglianza di grado alto: sia a livello visivo [atteso che i due marchi denominativi si somigliano in tale misura in quanto: a) l'unico elemento che differenzia i segni è la presenza dell'accento sull'ultima lettera del segno contestato; b) il marchio anteriore è interamente ricompreso nel marchio contestato] e sia a livello fonetico [poiché, data la coincidenza dei termini, la pronuncia dei due segni produrrebbe il medesimo suono, anche se nel marchio contestato l'accento cade sull'ultima sillaba che, in tal modo, verrebbe pronunciata con una maggiore intensità].

3.2.1. Infine, a livello concettuale, secondo l'esaminatore i marchi non risulterebbero confrontabili perché il termine *FRIZE*, analogamente al termine *FRIZE'* del marchio del richiedente, non rappresenterebbe una parola di senso compiuto e sarebbe percepita dal consumatore come un termine di fantasia, sì che, non sarebbe possibile una comparazione concettuale.

3.3. L'esaminatore ha perciò concluso per una somiglianza dei segni a livello alto, tenendo conto di quelle esistenti sul piano visivo e fonetico (escluso il dato concettuale), nonché tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione e del pubblico di riferimento che, in considerazione di prodotti di costo moderato e di largo consumo in Italia, presterebbero poca attenzione alla scelta sì che il rischio di confondibilità tra i segni, compreso quello di associazione, rientrerebbe nella ragionevole prevedibilità.

3.4. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'esaminatore ha escluso che esso abbia un carattere distintivo elevato, in virtù di un ipotetico uso

intensivo e dell'acquisita notorietà, atteso che alcuna documentazione a sostegno di tale eventualità sarebbe stata fornita.

3.5. In conclusione, l'esaminatore dell'Ufficio, con riguardo ai prodotti e servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, ha concluso per un alto rischio di confondibilità tra i segni, compreso quello di associazione, in relazione alle "bevande alcoliche", perché in collisione con i prodotti (*birre*) tutelati dal marchio anteriore, e per una possibile coincidenza del pubblico di riferimento e dei canali di distribuzione. Sì che l'opposizione è stata parzialmente accolta avverso i prodotti "*bevande alcoliche*" ma respinta per gli altri prodotti con la prosecuzione dell'iter di registrazione per i prodotti della classe 33: "*vini, vini frizzanti*".

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione **società SUMOL + Compal Marcas, S.A.** con sede a Lisbona, rappresentata *dallo Studio Modiano & Associati spa*, con atto notificato il 3 settembre 2019.

**

4.1. Con il proprio ricorso, la società lamenta l'erronea applicazione dei principi riguardanti i rapporti tra i prodotti compresi tra le classi 32 e 33, elaborati dalla giurisprudenza nazionale e eurounitaria.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i detti prodotti: a) avrebbero la medesima natura, trattandosi – in entrambi i casi – di bevande; b) avrebbero la medesima finalità d'uso, miranti tutti a soddisfare la sete ed accompagnare l'assunzione dei cibi; c) sarebbero impiegati nei medesimi contesti (pasti, ricevimenti, convivi, ecc.); d) sarebbero perciò tra loro in concorrenza, essendo la scelta rimessa a ragioni anche contingenti ed occasionali; e) si rivolgerebbero a qualsiasi consumatore; f) sarebbero tra di loro complementari, prestandosi alla preparazione di *cocktail* o all'uso successivo/progressivo; g) sarebbero prodotti dalle stese imprese o da imprese tra di loro collegate.

4.1.2. Perciò, la decisione dell'Ufficio non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un qualsiasi grado di affinità tra i "*vini, vini frizzanti*", le *birre*; e *acque minerali e gassate e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande*.

4.1.3. Data la forte affinità tra tutti questi prodotti sarebbe improbabile che il consumatore possa avvedersi della diversa origine imprenditoriale dei prodotti in questione, con rischio di confusione circa l'esistenza di rapporti contrattuali o di gruppo tra i due produttori.

5. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

6. La CAVIT, Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa non ha svolto difese.

Considerato in diritto

1. È posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno denominativo **FRIZE'** per i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella classe 33: bevande alcoliche, vini, vini frizzanti, da parte di **CAVIT, Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa**, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302014902309180 (RM2014C006591) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22 maggio 2015) che ha accolto solo parzialmente l'opposizione proposta dalla **società SUMOL + Compal Marcas, S.A.** con sede a Lisbona, e cioè quella proposta avverso i prodotti "*bevande alcoliche*", respingendola per gli altri e così concludendo per la prosecuzione dell'iter di registrazione per i prodotti della classe 33: "*vini, vini frizzanti*", in relazione alla porzione italiana della registrazione del marchio internazionale n. 760025, qui di seguito riportato

FRIZE

Registrato per contraddistinguere i prodotti che, nella classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza, appartengono alla classe 32: *Birre; acque minerali e gassate e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande*, in ragione del pericolo di confusione (e associazione) tra i segni oggetto di comparazione.

2. Osserva la Commissione che il ricorso proposto dalla **società SUMOL + Compal Marcas, S.A.** è fondato e deve essere accolto.

2.1. L'errore compiuto dall'Ufficio è costituito dal fatto di non valutare l'affinità esistente tra i tipi di bevande poste in comparazione ossia tra i "*vini, vini frizzanti*" (indicati per l'uso del segno contestato) e, dall'altro, non solo le *birre*; ma anche le *acque minerali e gassate* e le *altre bevande analcoliche*; le *bevande di frutta e succhi di frutta*; gli *sciroppi e altri preparati per fare bevande*.

2.2. Infatti, i detti prodotti (sia quelli protetti dal marchio anteriore e sia quelli segnati dal nuovo e contestato logo): a) hanno la natura di bevande; b) e la medesima finalità d'uso, in quanto mirano a soddisfare il bisogno della sete e ad accompagnare l'assunzione dei cibi; c) sono impiegati nei medesimi contesti sociali (quali: pasti, ricevimenti, convivi, ecc.); d) sono perciò tra loro in una qualche misura anche in concorrenza, essendo la scelta rimessa sia a ragioni individuali (convinzioni, salute) sia a contesti contingenti ed occasionali; e) si rivolgono a qualsiasi consumatore; f) sono tra di loro complementari,

prestandosi alla preparazione di ulteriori bevande (*cocktail*) o all'uso successivo/progressivo (partendo da bende analcoliche fino a quelle alcoliche) ovvero al loro utilizzo alternato, nel corso di pasti o ricevimenti; g) sono prodotti dalle stese imprese o da imprese tra di loro collegate.

2.3. Data la loro progressiva affinità (in una linea di continuità o complementarità) è ben probabile (secondo il principio del più probabile che non) che il consumatore non si avveda della diversa loro origine imprenditoriale, con il conseguente rischio di confusione circa l'esistenza di rapporti contrattuali o di gruppo tra i due produttori, e ciò in ragione dell'altissima somiglianza tra i segni in comparazione.

2.4. La S.C. (Sez. 1, Sentenze nn. 659 del 1978, 3639 del 2009 e 4386 del 2015) ha affermato più volte il principio, applicabile anche al caso in esame, secondo cui *la tutela contro la contraffazione di marchi d'impresa è configurabile solo fra prodotti affini, e, cioè, appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare. L'indagine sulla ricorrenza di detta affinità, istituzionalmente demandata al giudice del merito, e non censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da congrua motivazione, non è vincolata al riscontro della inclusione o meno dei prodotti nella stessa classe merceologica, in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali.*

2.5. Nel caso in esame, come si è visto, a fronte di una forte simiglianza tra i segni v'è il riscontro del loro uso per categorie di bevande che sono affini in rapporto a tutti i criteri sopra richiamati o menzionati.

3. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico nazionale ed internazionale, deve essere affermato, per le ragioni anzidette.

3.1. Pertanto, essendo fondata l'opposizione, il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento del provvedimento UIBM impugnato in questa sede, e la causa decisa respingendo *in toto* la registrazione domandata da **CAVIT, Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa** in relazione a tutti i prodotti indicati nella domanda di registrazione del detto marchio n. 302014902309180 (RM2014C006591), pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22 maggio 2015.

3.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla **società SUMOL + Compal Marcas, S.A.** con sede a Lisbona, avverso la registrazione del marchio

FRIZE'

da parte di **CAVIT, Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa** ANCHE in relazione ai prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza della classe 33: *vini, vini frizzanti*;

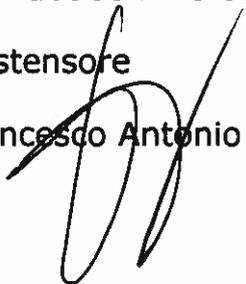
Annulla il provvedimento dell'UIBM in questa sede impugnato (la decisione n. 925 del 2015) e, decidendo la controversia nel merito, respinge la richiesta di registrazione del marchio **FRIZE'** in relazione a tutti i prodotti indicati nella domanda di registrazione del detto marchio (n. 302014902309180 - RM2014C006591), pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22 maggio 2015.

Condanna **CAVIT** al pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso il 28 ottobre 2019.

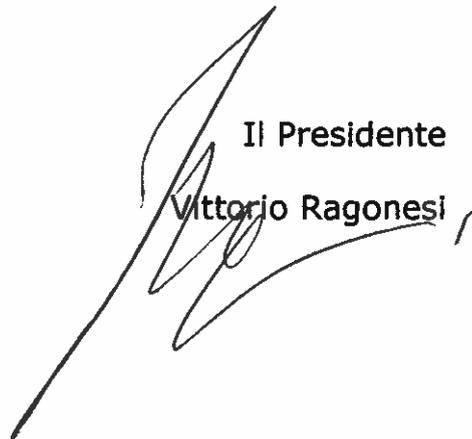
L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 11/12/2019.....

IL SEGRETARIO

