

RICORSO N. 7635

UDIENZA DEL 22/10/2018

SENTENZA N. 05/19

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. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente
3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AREZZINI VITTORIA E BERNARDI SALVATORE

Contro

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

* * *

RICORSO N. 7635

UDIENZA DEL 22/10/2018

SENTENZA N.

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. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente
3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore Dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VITTORIA AREZZINI E SALVATORE BERNARDI

contro

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

*

*

Rilevato in fatto che i Sigg. Vittoria AREZZINI e Salvatore BERNARDI, in data 17.2.2014, hanno depositato la domanda di registrazione del marchio nazionale n. RM2014C000876, consistente nel seguente segno denominativo

RUGBEAST

che la predetta domanda è stata proposta con riguardo ai prodotti appartenenti alle seguenti classi dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957 (e succ. modif. e integr.): classe 25, ovvero «*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*»; classe 28, e cioè «*giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport*» e nella classe 32, per «*birre; acque minerali e gassose e altre bevande*»;

che la domanda, ritenuta registrabile, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 36 dell'11.6.2014;

che nei confronti della citata domanda la **MONSTER ENERGY COMPANY** ha depositato atto di opposizione facente riferimento alle seguenti anteriorità:

A) Marchio denominativo

UNLEASH THE BEAST!

registrato il 21.7.2011, con n. 1451505, per proteggere i prodotti delle classi 5 "integratori alimentari" e 32 "bevande analcoliche".

B) Marchio denominativo

REHAB THE BEAST!

registrato il 17.4.2012, con n. 1485252, per proteggere i prodotti delle classi 5 "integratori alimentari in forma liquida", 30 "tè pronti da bere, tè freddi pronti da bere e bevande a base di tè pronte da bere; tè aromatizzati pronti da bere, tè freddi aromatizzati pronti da bere e bevande a base di tè aromatizzati e pronte da bere" e 32 "bevande analcoliche";

che l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art.12, c.1°, lett. d) del C.P.I. ritenendo sussistente il rischio di confusione/associazione fra i consumatori dovuto alla somiglianza dei marchi a confronto ed all'identità ed affinità dei prodotti;

che i **prodotti contestati** sono i seguenti:

classe 25: "*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*";

classe 28: "*giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport*";

classe 32: "*birre; acque minerali e gassose e altre bevande*";

che, con riferimento al marchio anteriore (n. 1451505), l'Ufficio ha affermato che dal confronto emergerebbe l'identità dei prodotti rivendicati in classe 32 atteso che le bevande analcoliche protette dal marchio dell'opponente ricomprenderebbero, al loro interno, tutte le acque minerali e gassose e altre bevande della domanda di registrazione;

che, invece, le birre del richiedente potrebbero essere considerate affini alle bevande analcoliche perché la loro gradazione sarebbe modesta ed esisterebbero in commercio anche birre analcoliche;

che, del resto, la modesta presenza o l'assenza di alcol renderebbe tali bevande idonee ad essere consumate anche lontano dai pasti;

che le stesse verrebbero distribuite e vendute assieme, ad es. nei medesimi reparti dei supermercati;

che gli integratori alimentari, al contrario, non potrebbero considerarsi affini - come vorrebbe l'opponente - ai prodotti del richiedente, protetti in classe 25 (articoli di abbigliamento e quindi anche "abbigliamento sportivo") ed in classe 28 (articoli per la ginnastica e per lo sport) soltanto perché è possibile che in taluni casi i centri di abbigliamento sportivo o ginnico offrano al pubblico interessato anche gli integratori alimentari;

che, per i prodotti delle classi 5 e 32 del marchio anteriore n. 1485252, varrebbero le medesime osservazioni sopra esposte;

che, per i prodotti inseriti nella classe 30, tutte le varietà di tè in essa contenute dovrebbero considerarsi come appartenenti alla categoria generale delle bevande analcoliche e quindi identiche;

che, ovviamente, i *giochi* e i *giocattoli* nonché le *scarpe* e la *cappelleria* di cui alla domanda di registrazione sarebbero diversi da tutti i prodotti protetti dai due marchi anteriori;

che, quanto, ai **segni in comparazione**, risulterebbe dal seguente confronto che:

UNLEASH THE BEAST! REHAB THE BEAST!	RUGBEAST
marchi nazionali anteriori	marchio contestato

a) Sul piano **visivo**

i marchi hanno natura denominativa ma, mentre quelli anteriori sono formati ciascuno da tre termini più un punto esclamativo (il marchio n. 1451505 di quindici lettere complessive e l'altro di tredici lettere), il segno opposto consisterebbe in una sola parola di otto lettere;

che una tale diversità di lunghezza e di composizione sarebbe sicuramente notata dal consumatore nazionale il quale, per lo più in possesso di una conoscenza di base della lingua inglese, percepirebbe soltanto la condivisione della parola "BEAST" (a sé stante nei marchi anteriori) con la parte finale del segno contestato;

che pertanto, sul piano visivo, la somiglianza fra i marchi dell'opponente e quello contestato - tenuto conto del numero delle lettere, delle parole e della circostanza che la componente *BEAST* è posizionata in coda a tutti i segni - sarebbe molto lieve;

b) Sul piano **fonetico**

la condivisione del termine *BEAST* porterebbe ad un suono che risulta somigliante in grado minimo;

c) Sul piano **concettuale**

ove il confronto si limitasse alla espressione *BEAST*, contenuta in entrambi i segni si potrebbe concludere per una confrontabilità concettuale di grado lieve limitata alla condivisione della detta parola (*BEAST*), che potrebbe avere un possibile valore semantico riconducibile alla corrispondente parola italiana *BESTIA* foneticamente prossima; ma detta confrontabilità concettuale svanirebbe qualora il marchio richiesto venisse considerato nella sua interezza (*RUGBEAST*), termine di fantasia, estraneo anche al dizionario della lingua inglese che, forse per assonanza, potrebbe indurre anche il pubblico nazionale ad associarlo al termine “rugbista- giocatore di rugby”; che, procedendosi in via globale e sintetica, e valorizzando il principio di interdipendenza (secondo cui un tenue grado di somiglianza fra i prodotti può essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa), l’Ufficio ha concluso per l’accoglimento parziale dell’opposizione n. 1182/2014, ma solo con riferimento ai prodotti della classe 32: “*birre; acque minerali e gassose e altre bevande*”, ma non anche con riferimento ai prodotti della classe 25 (“*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*”) e della classe 28 (“*giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport*”) in relazione ai quali la domanda di registrazione di marchio nazionale n. RM2014C000876 potrebbe proseguire il suo iter per la registrazione con riferimento;

che contro tale decisione hanno proposto ricorso i Sigg. Vittoria AREZZINI e Salvatore BERNARDI, con un unico complesso motivo di doglianza;

che avverso tale impugnazione ha resistito la **MONSTER ENERGY COMPANY** che ha depositato memoria;

che, all’odierna udienza, sentite le parti presenti la causa è stata riservata in decisione.

Considerato in diritto che l’opposizione proposta dai Sigg. Vittoria AREZZINI e Salvatore BERNARDI contro il provvedimento dell’UIBM che, a sua volta, ha accolto solo in parte l’opposizione della **MONSTER ENERGY COMPANY**, è infondata e dev’essere respinta;

che, infatti, la giurisprudenza dalla SC ha da tempo affermato il principio secondo cui *Al fine dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, il giudice del merito deve procedere all'esame comparativo tra i marchi in conflitto non in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 241 del 1984; Sentenza n. 1779 del 1989; Sentenza n. 1473 del 1995; Sentenza n. 9617 del 1998; Sentenza n. 13592 del 1999; Sentenza n. 21086 del 2005; Sentenza n. 4405 del 2006; Sentenza n. 1906 del 2010);

che, nel caso in esame, l’Ufficio ha fatto uso del principio di interdipendenza tra i prodotti protetti dai marchi posti in comparazione e le denominazioni utilizzate dagli stessi;

che, con riguardo ai prodotti, i ricorrenti censurano la decisione impugnata in quanto avrebbe considerato non correttamente le birre assieme alle bevande non alcoliche (analcolici);

che, tuttavia, l'accostamento fatto dall'Ufficio non è affatto scorretto poiché, come da esso esattamente argomentato, le birre devono essere considerate affini alle bevande analcoliche: sia perché la loro gradazione è spesso assai modesta e sia perché esistono in commercio anche le birre analcoliche;

che, del resto, la modesta presenza o l'assenza di alcol rendono tali bevande idonee ad essere consumate anche lontano dai pasti;

che esse vengono sovente distribuite e vendute assieme a quelle analcoliche, ad es. nei medesimi reparti dei supermercati;

che, non a caso, questa stessa Commissione, con le sentenze nn. 54/2013 e 83/2014, opportunamente richiamate dalla resistente, hanno messo in luce la "continuità commerciale" esistente tra le une e le altre, anche per le modalità di consumo con mescolamento o con riferimento allo stesso pubblico di destinatari dei prodotti;

che, con riguardo ai marchi in sé stessi, l'elemento dominante deve essere individuato nella parte finale di ciascuno, ossia nel termine inglese *BEAST* (Bestia), in quanto idoneo a scandire il suono di ciascun segno, rendendoli tra loro parzialmente somiglianti, oltre che sovrapponibili in parte ed anche concettualmente riconducibili a significati riportabili alla concetto di "Bestia";

che, infatti, è proprio il principio di interdipendenza che, collegando le parziali somiglianze di segni e suoni con i tipi di prodotti protetti, rende gli stessi passibili di confusione sotto forma di agganciamento ad un unico produttore di bevande analcoliche o a basso tenore alcolico;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto e, di conseguenza, i ricorrenti sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali, in favore della resistente società, liquidate come da dispositivo;

PQM

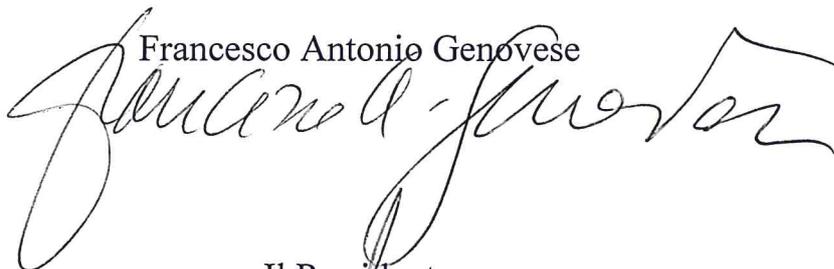
Respinge il ricorso proposto dai Sigg. Vittoria AREZZINI e Salvatore BERNARDI che condanna, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore della MONSTER ENERGY COMPANY, in complessivi € 3.500,00, di cui € 500,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 22 ottobre 2018.

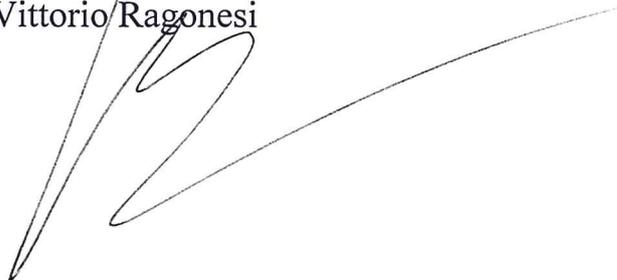
Il Componente estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria
Addì 06/03/2019

IL SEGRETARIO

