RICORSO N. 7711 UDIENZA DEL 9/12/2019

SENTENZA N. 13/20

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. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Dr. Francesco Antonio Genovese - Componente
3. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente

Sentito il relatore, Dr. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SANCHEZ CANO S.A.

contro

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

* **** *

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con decisione n. 307 del 2018, ha respinto l'opposizione (n. 747 del 2015) proposta, in data 16.7.2015, dalla ***società SANCHEZ CANO S.A.*** con sede a Molina de Segura (Spagna), rappresentata *dallo Studio Bugnion spa*, contro la ***Pologelati srl***, rappresentata dallo studio legale *Lattanzio-Labombarda-Falcone,* e relativa alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. FG2014C000144 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22 maggio 2015) riguardante il segno complesso

per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella **classe 30**: *gelati, torte, cialde*.
1.1. L'opposizione era basata sul diritto anteriore, rappresentato marchio UE n. 4897609, registrato in data 20/1/2009 e qui di seguito riportato

che contraddistingue i prodotti che, nella classificazione internazionale, ai sensi dell'Accordo di Nizza, appartengono alle classi:

29: *olii e grassi commestibili*;

30: *zucchero, in particolare caramelle, confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, spezie*;

31: *prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto*.

2. Secondo l'opponente, con particolare riferimento ai prodotti della classe n. 30, ed in particolare ai gelati, vi sarebbe stata una tale sostanziale identità tra i marchi (caratterizzati entrambi dall'uso della parola *FINI*) e una identità tra i prodotti rivendicati dalla richiedente (in particolare, i *gelati*), 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 [con particolare riferimento ai prodotti

rivendicati: *gelatine, cioccolatini, liquirizie, caramelle, lecca lecca, marsh mallow* (ossia: cilindretti di zucchero, forma evoluta di un dolce ricavato in origine dalla pianta *Althaea officinalis* e consumati principalmente negli Stati Uniti, di colore bianco e morbidi al tatto)].

3. L'opposto ha richiesto la prova dell'uso, per i cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda (art. 178, co. 4, CPI), del marchio anteriore con riferimento ai prodotti rivendicati con la domanda di registrazione (*gelati, torte, cialde*).

3.1. L'opponente, secondo le valutazioni dell'Ufficio, avrebbe fornito la prova dell'uso effettivo solo con riferimento ai prodotti della classe n. 30, costituiti da *caramelle* (*gelatine, caramelle gommose, liquirizie, chewing-gum, lecca lecca*) e *confetteria*. Sì che si porrebbe la necessità di comparare, da un lato, i prodotti rivendicati col nuovo marchio (*gelati, torte, cialde*) e, dall'altro, quelli per i quali era stata fornita la dimostrazione dell'uso da parte della società titolare del marchio anteriore.

3.1.1. Secondo l'Ufficio, però, tra i detti prodotti e quelli protetti dal nuovo marchio non sussisterebbe neppure una relazione di affinità, in quanto essi: avrebbero natura diversa e diverse modalità di fabbricazione; non sarebbero complementari, ossia utili al confezionamento o preparazione degli altri; né tra di loro in concorrenza.

3.1.2. Ha perciò concluso per l'improbabilità di una confusione tra le due categorie merceologiche.

4.1. L'Ufficio ha, poi, 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 segni,

marchio anteriore	*marchio contestato*

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, concluso per una loro somiglianza di grado medio-basso a livello visivo [atteso che quello anteriore contiene l'elemento verbale *FINI*, presente anche in quello contestato, inserito in una forma geometrica di colore azzurro ad andamento circolare e sulla seconda lettera "I" insistono una serie di puntini circolari di diversi colori. Il segno contestato è composto dai due elementi verbali "*gelati*" e "*fini*", riprodotti in grafia corsiva minuscola, tranne che per la lettera iniziale G. Il termine "*gelati*" è reso in lettere minuscole di piccole dimensioni rispetto a quelle che compongono il secondo elemento verbale e, pur essendo riportato nella parte iniziale del segno contestato, risulta secondario rispetto alla restante componente verbale. Dette espressioni sono ricomprese all'interno di una forma geometrica circolare irregolare di colore rosa. L'impatto cromatico e grafico non può che far risaltare le differenze fra i segni che, consistendo in varianti geometriche non rivestono particolare valore iconico, mentre la parola "*fini*" comporta un discreto grado di somiglianza fra le componenti letterali degli stessi] e medio a livello fonetico [poiché il primo sarebbe composto da sole 4 lettere mentre il secondo di 10, pur contenendo in esso le ultime quattro pari all'altro].

3.2. Infine, a livello concettuale, secondo l'esaminatore dell'Ufficio i marchi sarebbero relativi ad un cognome nazionale di una certa diffusione ma privo di rinvio ai prodotti in questione, sicché essi avrebbero un carattere distintivo accresciuto.

3.3. Il pubblico di riferimento sarebbe costituito da un insieme di consumatori dotati di un livello medio di attenzione.

3.4. L'esaminatore ha perciò concluso per una somiglianza dei segni a livello medio, tenendo conto della presenza in entrambi del termine *FINI* ma anche che il nuovo marchio si apre con la parola *Gelati* (sebbene priva di carattere distintivo ma solo descrittivo dei prodotti rivendicati con essa) e della loro somiglianza in riferimento a tutti e tre i parametri analizzati, ma ha escluso il pericolo di confusione o di associazione in quanto i prodotti sono tra di loro differenti.

3.5. In conclusione, l'Ufficio ha respinto l'opposizione.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la ***società SANCHEZ CANO S.A.,*** con atto notificato il 21 settembre 2018.

**

4.1. Con il proprio ricorso, la società lamenta, anzitutto, l'erronea applicazione dei principi riguardanti i rapporti tra i prodotti compresi nella classe 30 (*Caramelle, confetteria, gelati, cialde e torte*), come elaborati dalla giurisprudenza nazionale e eurounitaria.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i detti prodotti: a) avrebbero i medesimi ingredienti (*zucchero, latte, sciroppi, succhi di frutta, farine*, ecc.,); b) sarebbero venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione o punti vendita (*supermercati, bar, gelaterie, pasticcerie, ristori autostradali i di cinematografi*, ecc.); c) sarebbero prodotti dalle stese imprese o da imprese tra di loro collegate; d) sarebbero tra loro in concorrenza, essendo tra di loro sostituibili o intercambiabili; e) si rivolgerebbero a qualsiasi consumatore (grande pubblico); f) sarebbero tutti destinati a soddisfare lo stesso bisogno del dolce e perciò altamente simili.

4.1.2. Perciò, la decisione dell'Ufficio non sarebbe condivisibile ignorando la detta conclusione quella raggiunta sia dall'UIBM (decisione n. 159/2016), sia dall'EUIPO (*Taffel* vs *TAFF*, *CRAZY ANIMALS* vs *CRAZY FLAKER*, *FRITT* vs *FRILL*, *BERRICO* vs *BERIOO*, *MAURI* vs *MAURI GUSTEX*).

4.2. In secondo luogo, lamenta la non adeguata interpretazione dei principi relativi al raffronto tra segni, atteso che la somiglianza non sarebbe affatto media ma elevata, perché dovuta alla coincidenza dell'elemento maggiormente distintivo (la parola *FINI*), posto che la parola *gelati*, presente nel marchio portato alla registrazione, avrebbe carattere puramente descrittivo.

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

6. La ***Pologelati srl,*** ha resistito con memoria difensiva.

Considerato in diritto

1.E'posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno complesso

per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella **classe 30**: *gelati, torte, cialde*, da parte della società ***Pologelati srl,*** rappresentata dallo studio legale *Lattanzio-Labombarda-Falcone,* e relativa alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. FG2014C000144 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22 maggio 2015) che ha respinto l'opposizione proposta dalla

società SANCHEZ CANO S.A. con sede a Molina de Segura (Spagna), rappresentata *dallo Studio Bugnion spa*, per i prodotti della classe 30, in relazione diritto anteriore, rappresentato marchio UE n. 4897609, registrato in data 20/1/2009 e qui di seguito riportato

che contraddistingue i prodotti che, nella classificazione internazionale, ai sensi dell'Accordo di Nizza, appartengono alle classi:

29: *olii e grassi commestibili*;

30: *zucchero, in particolare caramelle, confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, spezie*;

31: *prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto*,

in ragione del pericolo di confusione (e associazione) tra i segni oggetto di comparazione.

2. Osserva la Commissione che il ricorso proposto dalla ***società SANCHEZ CANO S.A.*** con sede a Molina de Segura (Spagna) è infondato e deve essere ~~accolto~~ respinto.

2.1. La valutazione dell'Ufficio è condivisibile con particolare riferimento alla rilevata diversità tipologica dei prodotti contrassegnati dai rispettivi marchi, che assumono funzione distintiva.

2.2. Infatti, il richiedente ha limitato la domanda di marchio ad alcuni specifici prodotti, ricompresi nella classe 30, tali che si è venuto ad escludere che fra quelli del marchio anteriore effettivamente provati con l'uso (classe 30: *caramelle, confetteria*) e quelli contrassegnati dal marchio opposto (id: *gelati, torte, cialde*) non possa sussistere neppure una relazione di affinità.

2.3. Se è ben vero che, in entrambi i casi, si tratta di prodotti alimentari dolciari, destinati ad un vasto pubblico di riferimento e reperibili presso i medesimi distributori e venditori, che potrebbero condividerne anche la provenienza (artigianale o industriale) ed essere venduti attraverso la GDO e il commercio al dettaglio, è indubbio che essi hanno natura diversa, diverse modalità di fabbricazione, che non sono neppure complementari, in quanto gli uni non sono necessari o utili per il confezionamento degli altri, o in concorrenza.

2.3.1. Può osservarsi, infatti, che è altamente improbabile che il pubblico di riferimento possa confondere i prodotti provati con l'uso del marchio anteriore con quelli rivendicati con la domanda di registrazione contestata. Ad es. le cialde che, oltre ad avere una natura diversa dai prodotti di confetteria e caramelle, vengono essenzialmente utilizzate per decorare torte e/o gelati e per accompagnarne la degustazione. Per non dire della distanza che esiste tra i gelati e e i prodotti di confetteria.

2.4. In sostanza, la strutturale discontinuità – pur nell'ambito dell'universo sconfinato del prodotto dolciario – tra i gelati e le torte con le confetture e le caramelle consente di poter concludere che il consumatore sia pienamente in grado – rispetto ai prodotti in conflitto - di applicare una elevata capacità di discriminazione.

2.5. 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*.

2.6. Nel caso in esame, come si è visto, a fronte di una simiglianza tra i segni v'è il riscontro del loro uso per categorie di bevande che non 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 escluso, per le ragioni anzidette.

3.1. Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, con la conferma del provvedimento UIBM impugnato in questa sede, in relazione a tutti i prodotti indicati nella domanda di registrazione del detto marchio n. nazionale n. FG2014C000144 (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

Respinge il ricorso in opposizione proposto dalla ***società SANCHEZ CANO S.A.*** con sede a Molina de Segura (Spagna), avverso la registrazione del marchio

relativa ai prodotti i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella **classe 30**: *gelati, torte, cialde*, da parte della società ***Pologelati srl***. Condanna ***società SANCHEZ CANO S.A.*** al pagamento delle spese processuali, in favore della resistente ***Pologelati srl*** che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso il 9 dicembre 2019.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria
Addì 25-2-2020
IL SEGRETARIO