RICORSO N. 7733 UDIENZA DEL 24/2/2020

SENTENZA N. 16/20

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. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Gustavo Olivieri - Componente
3. Prof. Alberto Gambino - Componente

Sentito il Presidente-relatore;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PASTIFIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO

contro

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

* **** *

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 16.01.2015 la società Mignini & Petrini S.p.A. depositava domanda di registrazione di marchio n. RM2015C000169 per il marchio qui di seguito riportato:

P50 Granoro

---

per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 31: *Alimentari (prodotti...) per animali; alimenti per bestiame; animali (alimenti per...); sale per il bestiame; biscotti per cani; uccelli (alimenti per...); pastoni (alimenti per animali); residui di distilleria (alimenti per animali); ingrassamento degli animali (prodotti per l'...); ricostituenti (foraggi...); ricostituenti (sostanze alimentari) per animali; semi per l'alimentazione animale; bestiame (lievito per il...); lievito per l'alimentazione del bestiame; lettiere (prodotti per...); torba per lettiere; farine per animali; ossi di seppia per uccelli; deposizione delle uova del pollame (prodotti per la...); mangimi d'ingrasso a base di farinacei; algarobilla (alimenti per animali); arachidi (farina di...) per animali; arachidi (panelli di...) per animali; residui del trattamento dei chicchi di cereali per l'alimentazione del bestiame; mangime per animali da compagnia; oggetti commestibili da masticare per animali; bevande per animali da compagnia; farina di pesce per l'alimentazione del bestiame; carta sabbiata per animali domestici (lettiera); animali domestici*

(sabbia profumata per...) (lettiera); sabbia aromatica per animali domestici (lettiera); semi di lino per l'alimentazione del bestiame; farina di lino per l'alimentazione del bestiame; germi di grano per l'alimentazione del bestiame; animali da serraglio; animali vivi; allevamento (prodotti dell'...); pollame per allevamento; pollame (animali vivi.).

La domanda in questione era ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 51 del 24.09.2015.

Nei confronti della citata domanda, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l depositava in data 24.12.2015 l'atto di opposizione n. 1477/2015, fondato sui seguenti marchi anteriori:

- Marchio nazionale n. BA2012C000897

, registrato il 15.04.2013 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

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; olii e grassi commestibili;*

Classe 30: *caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;*

Classe 32: *birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.*

- Marchio nazionale n. BA2009C000014 , registrato il 08.03.2010 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 30: *farine e derivati di farine, paste alimentari, pasticceria, dolci, biscotti, torte, taralli.*

- Marchio nazionale n. BA2010C000722 , registrato il 22.02.2011 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 29: *passato di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina;*

Classe 30: *paste alimentari, farina di grano, farine alimentari, biscotti, lievito;*

Classe 32: *succhi di pomodoro (bevande), preparazioni per fare bevande, sciroppi per bevande, bevande non alcoliche, succhi di frutti, succhi vegetali (bevande).*

L'opposizione era basata su tutti i prodotti del marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti del marchio richiesto.

Quale base normativa l'opponente indicava l'art. 8 e l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI),

L'opponente motivava il proprio atto di opposizione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di

confusione/associazione). nonché dell'art. 8 CPI.

Con memoria del 20.04.2017, trasmessa in data 21.04.2017, il richiedente replicava, chiedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi di seguito riportati in sintesi:

- nessuna delle fattispecie dell'art. 8 sarebbe applicabile nel caso in esame;
- la notorietà del marchio anteriore non risulterebbe provata;
- il rischio confusione non sussisterebbe in quanto si tratterebbe di marchi diversi sotto il profilo visivo e concettuale, simili ad un livello assai modesto sotto il profilo fonetico;
- i prodotti e le stesse classi merceologiche sarebbero completamenti differenti;

Con la stessa memoria il richiedente chiedeva che l'opponente fornisse, ai sensi dell'art. 178, comma 5, CPI ,la prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori indicati nell'atto di opposizione per tutte le classi per i quali erano stati registrati.

Detta richiesta, tuttavia, veniva successivamente ritirata con comunicazione trasmessa all'Ufficio a mezzo PEC in data 26.04.2017.

L'UIBM con decisione 331/18 accoglieva parzialmente l'opposizione limitatamente ai seguenti prodotti in Classe 31: *germe di grano; farine per animali, farina di pesce per l'alimentazione del bestiame, farina di lino, arachidi (farina di...) per animali per l'alimentazione del bestiame, bestiame (lievito per il...), lievito per l'alimentazione del bestiame, animali da serraglio; animali vivi; allevamento (prodotti dell'...); pollame per allevamento; pollame (animali vivi).*

Conseguentemente rigettava la domanda di marchio n.

RM2015C000169 per i predetti prodotti in Classe 31 e disponeva che la domanda poteva proseguire il suo iter per tutti i restanti prodotti richiesti ossia: *alimentari (prodotti...) per animali; alimenti per bestiame; animali (alimenti per...); sale per il bestiame; biscotti per cani; uccelli (alimenti per...); pastoni (alimenti per animali); residui di distilleria (alimenti per animali); ingrassamento degli animali (prodotti per l'...); ricostituenti (foraggi...); ricostituenti (sostanze alimentari) per animali; semi per l'alimentazione animale; bestiame (lievito per il...); ossi di seppia per uccelli; mangimi d'ingrasso a base di farinacei; algarobilla (alimenti per animali);arachidi (panelli di...) per animali; mangime per animali da compagnia; oggetti commestibili da masticare per animali; bevande per animali da compagnia; semi di lino per l'alimentazione del bestiame; lettiere (prodotti per...); torba per lettiere; deposizione delle uova del pollame (prodotti per la...); carta sabbiata per animali domestici (lettiera); animali domestici (sabbia profumata per...)(lettiera); sabbia aromatica per animali domestici (lettiera).*

Avverso detta decisione l'opponente Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

Ha resistito con memoria il richiedente.

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo di ricorso il Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl censura il provvedimento impugnato deducendo la somiglianza dei segno della società richiedente con il

proprio marchio nonché l'affinità dei prodotti .

Va preliminarmente rilevato che il ricorso non censura in alcun modo la decisione dell'UIBM riguardo l'inapplicabilità dell' art 8 c.p.i alla fattispecie in esame , onde su tale questione il provvedimento è ormai definitivo.

Ciò posto , venendo all'esame della somiglianza dei segni distintivi si riporta di seguito l'analisi fatta dall'UIBM su tale aspetto .

"A livello visivo

Il marchio contestato è formato dalla lettera P, seguita dalla cifra 50 e dalla parola GRANORO.

Tutti gli elementi sopra citati sono riprodotti in colore nero e caratteri standard.

I marchi anteriori sono marchi complessi, composti da elementi verbali ed elementi figurativi.

L'elemento verbale presente in tutti e tre i marchi anteriori è la parola GRANORO, riprodotta in stampatello minuscolo e colore bianco su uno sfondo di colore rosso (rosso/marrone nel caso del marchio BA2012C000897).

In tutti i tre marchi è presente, inoltre, alla sinistra della parola GRANORO, l'immagine di una spiga di grano.

Inoltre, nei marchi anteriori n. BA2012C000897 e BA2009C000014 è presente anche un'ulteriore elemento verbale, ossia lo slogan "il primo", posto alla destra della parola GRANORO, scritto in corsivo e colore scuro e in caratteri particolarmente ridotti.

Da ultimo, il solo marchio anteriore n. BA2009C000014 presenta un ulteriore elemento figurativo, posto alla destra della locuzione "il

6

primo", ossia una coccarda tricolore di dimensioni molto ridotte.

Complessivamente, l'impressione visiva del marchio richiesto e dei marchi anteriori, nell'ambito dei quali l'immagine della spiga di grano e lo slogan elogiativo sono da considerarsi elementi meramente ornamentali, marginali e irrilevanti, è dominata dalla parola GRANORO, che per posizionamento e dimensioni, è in grado di attirare l'attenzione del pubblico.

L'unione della lettera P e del numero 50, pur costituendo la prima parte del marchio contestato, ossia il primo elemento ad essere percepito visivamente dal consumatore, non possiede la stessa capacità attrattiva della parola GRANORO; ciò a causa della sua particolare brevità e della sua scarsa incisività sotto il profilo distintivo.

L'attenzione visiva del consumatore inevitabilmente si soffermerà sull'elemento verbale in grado di agevolare il processo mnemonico.

L'elemento in comune, GRANORO, è da ritenersi, pertanto, decisivo ai fini della comparazione visiva.

A livello fonetico

Il marchio contestato, composto dalla lettera P, dalla cifra 50 e dalla parola GRANORO, si pronuncerà "pìcinquantagranoro".

Il marchio anteriore n. BA2010C000722 si pronuncerà "granoro".

I marchi anteriori n. BA2012C000897 e BA2009C000014 si pronunceranno, ammesso che il pubblico riesca a leggere lo slogan elogiativo riportato a fianco della parola GRANORO (scritto in caratteri decisamente ridotti) "granoroilprimo".

Foneticamente i due marchi sono simili nella misura in cui

condividono il suono della parola granoro, ossia la seconda parte del marchio contestato.

Per pronunciare il marchio contestato, il pubblico dovrà necessariamente pronunciare per intero il marchio anteriore n. BA2010C000722.

La pronuncia della lettera P e del numero 50 costituiscono una differenza non propriamente marginale, ma comunque inidonea ad eliminare la somiglianza.

La pronuncia dello slogan "il primo" costituisce una ulteriore differenza nel confronto tra il marchio richiesto e i marchi anteriori BA2012C000897 e BA2009C000014, rispetto ai quali - inevitabilmente - il livello di somiglianza sarà attenuato.

A livello concettuale

Attesa la presenza nel marchio richiesto della parola GRANORO, che una buona parte del pubblico può interpretare come un cognome o un nome di fantasia, della lettera P e della cifra 50 che - come tutte le lettere e i numeri, in linea generale, non hanno un significato - può legittimamente ritenersi che il pubblico ritenga il marchio contestato privo di contenuto semantico.

Diversamente, la parola GRANORO nel marchio anteriore verrà interpretata dal pubblico, come un richiamo al GRANO e al suo colore classico, ossia l'ORO o al suo valore (in passato era ritenuto prezioso come l'oro); ciò è dovuto alla presenza della spiga di grano, che è fortemente evocativa.

Lo slogan presente in due dei tre marchi anteriori, per il pubblico che

riuscirà a percepirlo visivamente, evocherà il concetto di PRIMO, ossia di qualcosa - un prodotto, nel caso in esame - che occupa il posto numero uno."

La Commissione ritiene che l'analisi fatta dall'Ufficio dianzi descritta sia corretta.

In conclusione, la somiglianza tra i segni è da ritenersi di livello medio - alto posto che in ogni caso l'elemento dominante è costituito dal termine GRANORO, comune ad entrambi i segni, sul quale necessariamente si accentra l'attenzione del consumatore.

Riscontrato quanto sopra, occorre valutare la natura debole o forte del marchio della ricorrente.

Va anzitutto rammentato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato. (Cass 6193/08)

Nel caso di specie nel provvedimento impugnato è stata omessa ogni valutazione sulla natura forte o debole del marchio

La mancanza di tale analisi comporta la carenza dell' argomentazione complessiva della impugnata decisione poiché la valutazione della confondibilità dei segni varia a seconda che uno dei due marchi sia forte o debole.

A tale proposito è stato ripetutamente chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva (Cass 5924/96).

Ciò posto, va rammentato che la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. (Cass 13170/16).

Alla luce degli enunciati principi , il marchio della società ricorrente risulta essere debole.

Premesso, infatti, che non è stata fornita adeguata prova circa la sua notorietà , il nucleo centrale ed essenziale del marchio della opponente risulta essere la parola GRANORO descrittiva di alcuni prodotti a cui il marchio stesso si riferisce (in particolare le farine). Le immagini figurative (spighe) appaiono rispetto al predetto

termine di piccole dimensioni e prive di un effettivo impatto visivo.

Il segno della richiedente è anch' esso incentrato sul termine GRANORO sul quale si incentra l'attenzione del consumatore tenendo conto che la sigla P50 priva di ogni significato non risulta tale da attrarre l'attenzione del consumatore .

In tale contesto deve ritenersi che le modifiche apportate dalla richiedente al marchio del pastificio Granoro lascino comunque sussistere il nucleo ideologico individualizzante il predetto marchio onde tra gli stessi sussiste rischio di confusione per il consumatore medio .

Ciò posto e venendo all'esame dei prodotti si rileva che il provvedimento impugnato ha effettuato tra questi una distinzione in tre categorie che si riporta qui di seguito.

"I prodotti del richiedente in **Classe 31** possono essere suddivisi in tre tipologie:

1) mangimi e alimenti per gli animali;
2) prodotti per animali diversi dai mangimi e dagli alimenti;
3) animali vivi.

I prodotti della prima categoria sono evidentemente destinati all'alimentazione degli animali, sotto il profilo delle modalità di impiego si somministrano, sono destinati ad un pubblico selezionato, ossia allevatori e possessori di animali, e vengono venduti in negozi specializzati.

Vi rientrano i seguenti prodotti: *alimentari (prodotti...) per animali; alimenti per bestiame; animali (alimenti per...); sale per il bestiame; biscotti per cani; uccelli (alimenti per...); pastoni (alimenti per animali); residui di distilleria (alimenti per animali); ingrassamento degli animali (prodotti per l'...); ricostituenti (foraggi...); ricostituenti (sostanze alimentari) per animali; semi per l'alimentazione animale; bestiame (lievito per il...); lievito per l'alimentazione del bestiame; farine per animali; ossi di seppia per uccelli; mangimi d'ingrasso a base di farinacei; algarobilla (alimenti per animali); arachidi (farina di...) per animali; arachidi (panelli di...) per animali; residui del trattamento dei chicchi di cereali per l'alimentazione del bestiame; mangime per animali da compagnia; oggetti commestibili da masticare per animali; bevande per animali da compagnia; farina di pesce per l'alimentazione del bestiame; semi di lino per l'alimentazione del bestiame;*

farina di lino per l'alimentazione del bestiame; germi di grano per l'alimentazione del bestiame.
La seconda tipologia di prodotti è costituita dai seguenti prodotti: *lettiere (prodotti per...); torba per lettiere; deposizione delle uova del pollame (prodotti per la...); carta sabbiata per animali domestici (lettiera); animali domestici (sabbia profumata per...)(lettiera); sabbia aromatica per animali domestici (lettiera).*
Trattasi di prodotti destinati alla cura degli animali o comunque a favorirne alcune attività (il riposo, come nel caso delle lettiere per gli animali domestici o la deposizione delle uova nel caso del pollame), si utilizzano preparandoli o allestendoli, sono destinati ad un pubblico specializzato (possessori di animali domestici o allevatori di animali domestici e di pollame) e distribuiti in negozi specializzati nella vendita di prodotti per animali.
Da ultimo, tra i prodotti rivendicati dal marchio richiesto vi sono gli *animali vivi,* gli *animali da serraglio, prodotti dell'allevamento, pollame e pollame per allevamento;* trattasi di essere viventi e pertanto ogni e qualsiasi ulteriore considerazione sulla natura e la finalità deve considerarsi superflua.".

La Commissione concorda con la predetta distinzione.

Venendo dunque a considerare l'affinità o meno dei prodotti , si deve in primo luogo considerare che ,mentre i prodotti protetti dal marchio della opponente sono prodotti alimentari destinati all'uomo, i prodotti della società richiedente sono destinati agli animali.

Ciò costituisce già di per sé una sostanziale diversità tra i prodotti in questione in quanto gli stessi sono distribuiti su mercati diversi e certamente non sussiste alcun rischio di confusione tra alimenti umani ed animali , il che porta ad escludere in linea di massima che i marchi della società richiedente possano indurre il consumatore medio in errore poiché il consumatore dotato di un livello medio di attenzione è in grado di distinguere e rendersi conto della differenza esistente tra prodotti per l'uomo e quelli per gli animali.

Appare tuttavia anche in questo caso corretto il provvedimento in esame laddove lo stesso ha accertato che per alcuni particolari

prodotti , che sono già stati riportati in narrativa, poteva comunque sussistere un rischio di confusione per il consumatore in ragione della affinità o della identità dei prodotti .

Sul punto, del resto, non vi è alcuna impugnazione incidentale onde per tale aspetto non resta che accertare la definitività del provvedimento.

In conclusione, deve ritenersi che, ancorchè tra i segni esista una somiglianza in grado di indurre in errore il consumatore medio, la diversità dei prodotti riportati in narrativa esclude che in relazione a questi ultimi il consumatore possa essere indotto in confusione .

Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00

Roma 24.2.20

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 6/3/2020

IL SEGRETARIO