RICORSO N. 7732 UDIENZA DEL 24/2/2020

SENTENZA N. 17/20

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 del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. FOLETTO DI FOLETTO ALBERTO & C. SNC

contro

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

* **** *

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 28.10.2015, Palmisano Maria Antonietta depositava la domanda di registrazione di marchio n. TA2015C000073 per il marchio di seguito rappresentato

per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:
Classe 33: *Vini.*
La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 52 del 28.10.2015.
Nei confronti della citata domanda, A. FOLETTO di Foletto Alberto & C. s.n.c, depositava, in data 21.01.2016, l'atto di opposizione n. 20/2016, fondato sul marchio dell'Unione Europea n. 3288487, **Picco Rosso,** registrato il 18.01.2006, per contraddistinguere i seguenti prodotti della lista alfabetica della classificazione di Nizza:
Classe 30: *Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; biscotti secchi (cioè non farciti) venduti unitamente a liquori*

digestivi; gelati commestibili; 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 analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.*

Classe 33: *Vini, superalcoolici e liquori.*

L'opposizione era basata sui seguenti prodotti del marchio anteriore:

Classe 33: *Vini, superalcoolici e liquori.*

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti del marchio contestato.

L'opponente motivava il proprio atto di opposizione sostenendo che sussisteva un rischio confusione in quanto i segni sarebbero molto simili e vi sarebbe stata identità tra i prodotti.

Con successiva memoria del 08.07.2016 argomentava ulteriormente deducendo che :

- i marchi in conflitto sarebbero simili ad un livello elevato sotto il profilo visivo e fonetico e sarebbero identici sotto il profilo concettuale in quanto condividerebbero il concetto del colore rosso e i termini *picco* e *pizzo* evocherebbero entrambi il concetto di sommità, o cima;
- PICCO ROSSO sarebbe un marchio forte in relazione ai prodotti in classe 33;
- vi sarebbe pertanto quanto meno il rischio di associazione in quanto il pubblico potrebbe ritenere che il marchio contestato si riferissse ad una linea di prodotto dell'opponente.

Il richiedente, con memoria del 10.11.2016, contestava le argomentazioni dell'opponente, sostenendo quanto di seguito in sintesi riportato:

- I marchi a confronto sarebbero diversi sotto l'aspetto visivo, fonetico e concettuale;
- Il marchio contestato si riferirebbe al pizzo inteso come merletto, tanto che la stessa immagine raffigurerebbe uno stralcio di pizzo, non già una foglia; ciò differenzierebbe molto i due marchi dal punto di vista concettuale;
- I termini "picco" e "rosso" del marchio anteriore, solitamente utilizzati nel settore della produzione agroalimentare e quindi sostanzialmente descrittivi, sarebbero del tutto privi di distintività o al massimo sarebbero dotati di una distintività debole;
- Il livello di attenzione del pubblico sarebbe elevato in quanto si tratterebbe di prodotti scelti dal consumatore con attenzione e non di impulso;
- Il prodotto dell'opponente sarebbe sostanzialmente unico per caratteristiche qualitative desumibili dalla stessa etichetta, e ciò escluderebbe ogni e qualsiasi rischio di confusione/associazione.

Con la medesima memoria il richiedente richiedeva la prova d'uso del marchio su cui si basa l'opposizione.

L'opponente, in occasione del deposito della documentazione per la prova d'uso ulteriormente replicava, sostenendo che la sovrapposizione merceologica tra i prodotti dell'opponente e l'uso e i prodotti rivendicati dalla domanda di marchio opposta sarebbe stata totale ed innegabile.

I prodotti "superalcoolici e liquori" sarebbero, infatti, affini ai "vini" perché condividerebbero con gli stessi la natura di bevanda alcolica, il pubblico di riferimento consumatore finale, la metodologia d'uso e i canali di distribuzione.

4

Inoltre, secondo l'opponente, la figura del marchio contestato evocherebbe l'immagine di una piccola foglia, non già di un merletto, come affermato dal richiedente.

L'UIBM respingeva integralmente l'opposizione n. 20/2016 ritenendo che tra i prodotti del marchio preesistente per i quali era stata fornita adeguata prova d'uso (superalcoolici e liquori), con esclusione quindi dei vini, e quelli del marchio richiesto (vini) non sussistesse affinità ,disponendo quindi che la domanda di marchio n. TA2015C000073 potesse proseguire per tutti i prodotti.

Avverso la detta decisione A. FOLETTO di Foletto Alberto & C. s.n.c ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione.

La richiedente ha resistito con memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo la ricorrente deduce la erronea comparazione tra i prodotti dovendosi ritenere affinità tra gli stessi e sostiene inoltre la forte similarità tra i segni sotto il profilo, visivo,fonetico e concettuale.

La società richiedente con la memoria presentata contesta le deduzioni della ricorrente e deduce la mancanza di adeguata prova della sussistenza dell'uso del marchio da parte della opponente.

Va preliminarmente rilevato che la resistente Palmisano contesta con la propria memoria che l'opponente FOLLETTO abbia fornito una adeguata prova d'uso del proprio marchio.

La resistente peraltro non ha proposto sul punto ricorso incidentale onde le

censure svolte sotto tale profilo al provvedimento impugnato non sono suscettibili di scrutinio da parte di questa Commissione, restando peraltro fermo che la prova d'uso è stata fornita unicamente per i liquori ed i superalcoolici e non anche per i vini.

Venendo all'esame del ricorso, si osserva preliminarmente che il provvedimento dell'UIBM non ha in alcun modo esaminato la sussistenza di somiglianza e di rischio di confusione tra i segni essendosi limitata unicamente ad escludere identità e affinità tra i prodotti : vino da un parte e liquori e superalcoolici dall'altra.

Ciò posto, riguardo all'affinità dei prodotti appare fondato il motivo di ricorso che contesta la ritenuta esclusione di affinità tra i liquori ed i superalcoolici da un lato ed il vino dall'altro .

Va osservato che i predetti prodotti sono tutti inseriti nella classe 33.

Va rammentato che secondo consolidata giurisprudenza l'inserimento di prodotti nella medesima classe non necessariamente implica che si tratti di prodotti affini (vedi Cass 3639/09), per cui occorre comunque valutare in concreto l'esistenza della predetta affinità.

A tale proposito la Corte di cassazione ha chiarito che l''affinità tra prodotti, ai fini della tutela contro la contraffazione dei relativi marchi, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, postula che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma

l'affinità merceologica non può, tuttavia, essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio.).(ex plurimis Cass 7414/15).

In tale contesto va osservato che il vino deve ritenersi affine ai liquori ed ai superalcoolici in quanto tende a soddisfare il medesimo bisogno di utilizzare delle bevande alcooliche che ,ancorchè aventi caratteristiche tra loro diverse e delle modalità di utilizzo in linea di massima differenti, spesso vengono però usate in modo alternativo o combinato.

E' vero che il vino viene normalmente usato durante i pasti ,ma sovente può essere utilizzato anche in diverse circostanze ad esempio: come una bevanda da bar, come aperitivo o come una bevanda per un ricevimento ovvero come uno dei componenti di un cocktail mischiato con dei liquori o ancora come un digestivo nel caso di vini liquorosi .In tali circostanze il vino costituisce una alternativa a liquori o altre bevande superalcooliche.

Non può pertanto dubitarsi che le bevande in questione tendono a soddisfare in forme diverse il medesimo tipo di bisogni e vengono distribuiti tramite i medesimi canali commerciali siano essi negozi di alimentari o supermercati ovvero negozi specializzati ove sono in genere rinvenibili in scaffali affiancati.

Tale circostanza rileva ai fini della loro confondibilità per i consumatori i quali possono essere facilmente indotti a credere, ragionevolmente, che

bottiglie di liquori o superalcoolici e bottiglie vino recanti, sostanzialmente, il medesimo marchio provengano dallo stesso produttore. Costituisce del resto nozione di comune esperienza che non è infrequente che i produttori di vino producano anche liquori o superalcoolici.

La doglianza della società ricorrente è dunque sotto tale profilo fondata.

Peraltro , la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando, non soltanto l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità, ma anche l'identità o almeno la confondibilità dei due segni . Tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta "confondibilità tra imprese".(Cass 24909/08).

Incombe quindi alla Commissione valutare quanto omesso dal provvedimento impugnato e, cioè, l'identità o la somiglianza dei segni.

Va premesso che il segno del richiedente è un segno complesso costituito dalla raffigurazione a carattere figurativo di un merletto e dal termine PIZZOROSSO scritto tutto attaccato. Il marchio dell'opponente è invece a carattere denominativo costituito dalle parole PICCO ROSSO.

Da un punto visivo i termini lessicali differiscono tra loro per le consonanti di mezzo (cc ovvero zz) e per il fatto che la parola PIZZOROSSO è scritta tutta attaccata e sopra ad essa è posto il disegno di un merletto dotato di una certa visibilità.

La somiglianza tra i segni appare quindi di medio livello.

Da un punto di vista fonetico la pronuncia presenta anch'essa una somiglianza di medio livello tenendo conto che la due c sono consonanti gutturali e le due zeta sono alveolari e questo incide nella pronuncia .

Da un punto di vista concettuale la somiglianza tra il termine Picco e quello Pizzo è medio basso.

Mentre, infatti ,il termine Picco significa cima vetta, il termine Pizzo ha come significato prevalente quello di estremità o lembo estremo ovvero di merletto. Può avere anche il significato di cima ma nella lingua italiana, a differenza di quella tedesca, è comunque un termine relativamente poco usato essendo normalmente utilizzati i termini vetta o cima.

Come è noto, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. 15840/2015; Cass. 3118/2015;Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005), vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass.4405/2006).

Inoltre, secondo costante orientamento di questa Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio

anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004). In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.

Nel caso di specie, non pare dubbio che il marchio Picco Rosso debba considerarsi un marchio forte in quanto del tutto di fantasia privo di alcun riferimento ai prodotti (superalcoolici e liquori) cui si riferisce.

Venendo dunque al confronto dei segni e riprendendo quanto già dianzi esposto ,deve darsi preminenza al confronto sul significato concettuale degli stessi che , in particolare nei marchi denominativi costituisce l'elemento in cui di regola si rinviene il nucleo individualizzante del segno distintivo.

Nel caso di specie il nucleo individualizzante i due segni e certamente nei termini PICCO e PIZZO .

Ritiene la Commissione che i due termini siano tra loro concettualmente distinti, proprio perché ,mentre il primo fa sostanzialmente riferimento ad una cima o comunque ad un vertice , in tal senso prospettando tra le righe anche un implicito riferimento alla alta qualità del prodotto, il secondo ha il significato prevalente di merletto, come viene anche sottolineato dalla parte figurativa del segno che rappresenta la stilizzazione di una sorta di ricamo o di merletto.

Quanto all'aggettivo ROSSO, comune ad entrambi i segni , lo stesso appare di scarsa rilevanza sotto il profilo concettuale soprattutto riguardo

al marchio della società opponente potendosi solo immaginare un lontano riferimento ad una cima nel contesto di un alba o di un tramonto , mentre l'aggettivo in esame appare più significativo nel segno della richiedente in quanto può essere inteso dal consumatore come un merletto o un pizzo di un vestito di colore rosso.

Alla luce delle predette considerazioni ritiene la Commissione che il nucleo ideologico dei due segni sia diverso tra loro e che su tale diversità non abbia una incidenza significativa le somiglianza visiva o fonetica proprio perché ,trattandosi il primo di un marchio esclusivamente denominativo ed il secondo anch'esso prevalentemente denominativo con però una aggiunta figurativa , l'impatto nella mente del consumatore sarà principalmente sotto il profilo concettuale nel senso che questo tenderà a ricordare il significato concettuale più che gli aspetti visivi o fonetici .

Ciò porta ad escludere un rischio di confusione tra i segni tenuto anche conto che i prodotti cui essi si riferiscono , ancorchè affini, presentano tuttavia anche significative differenze particolarmente percepibili dal consumatore italiano che è certamente in grado di percepire le differenze tra i prodotti vinicoli da un lato e i liquori ed i super alcoolici dall'altro per cui difficilmente scambierà al momento dell'acquisto un prodotto con l'altro.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La peculiarità della vicenda originata da un provvedimento non adeguatamente argomentato consente la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio

Roma 24.2.20

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 6/3/2020

IL SEGRETARIO