

RICORSO N. 7720

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 22/20

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. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino  | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino,

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:

**COLORI DI CUOCO SRL**

contro

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

\*           \*\*\*\*           \*

## FATTO E PROCEDIMENTO

In data 5/3/2015, la Colori di Cuoco s.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche come "Ufficio") la domanda di registrazione del marchio n. VR2015C000171 "PERBELLINI" per contrassegnare i servizi di ristorazione e catering inclusi alla classe 43 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (in poi "Classificazione di Nizza").

La domanda veniva ritenuta registrabile, sicché in data 26/8/2015 si procedeva alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 50 del 26/8/2015.

Successivamente, in data 24/10/2015, la Pasticceria Perbellini Ernesto S.r.l. si opponeva alla registrazione predetta (opp. n. 1252/2015) in forza del disposto dell'art. 12, co. 1, lett. d) CPI, in quanto titolare del marchio nazionale n. 1205396 "PERBELLINI", depositato il 12/07/2006 e concesso il 1/07/2009 e da ultimo

rinnovato il 4/7/2016, nonché in qualità di titolare del marchio figurativo depositato in data 12 luglio 2006, registrato in data 1 luglio 2009 con n. 1205397, e poi rinnovato a seguito di istanza debitamente depositata il 4 luglio 2016.



Entrambi i marchi contrassegnavano i prodotti della classe 30 della Classificazione di Nizza indicati di seguito: *"caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali; pane; pasticceria e confetteria; gelati; miele; sciroppo di melassa; lievito; polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto; salse (condimenti); spezie; ghiaccio"*.

Successivamente, con comunicazione prot. n. 2633 del 12/1/2016, l'Ufficio provvedeva a comunicare alla Richiedente l'intervenuta opposizione informando, contestualmente, entrambe le Parti della facoltà di concludere un accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 178, co.1 CPI entro il termine non perentorio di due mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione in questione.

In data 21/3/2016, le Parti presentavano istanza congiunta di proroga del termine di conciliazione che veniva accolta dall'Ufficio.

Fallito il tentativo di conciliazione, in data 24/11/2016, la Pasticceria Perbellini Ernesto S.r.l. depositava la memoria a supporto della propria opposizione,

lamentando l'esistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto in considerazione:

- i. della totale l'identità tra i segni con riferimento al marchio denominativo dell'Opponente;
- ii. dell'elevato grado di somiglianza visiva con il marchio figurativo;
- iii. dell'elevato livello di somiglianza fonetica e concettuale in ordine ad ambedue i marchi in conflitto.

Inoltre, l'Opponente rivendicava la complementarietà e l'affinità dei prodotti inclusi alla Classe 30 della Classificazione di Nizza per i quali era avvenuta la registrazione del proprio marchio con i servizi di ristorazione di cui alla classe 43 della suddetta Classificazione per i quali aveva richiesto la registrazione l'Opposta.

In aggiunta, la Pasticceria Perbellini Ernesto S.r.l., eccepiva che il patronimico, nel caso di specie, costituisse il nucleo centrale del marchio non assolvendo a una funzione secondaria volta alla descrizione della paternità dei servizi o dei prodotti.

In data 3/7/2017, l'opposta formulava le proprie controdeduzioni alle contestazioni formulate dall'opponente nelle quali, da un lato, evidenziava l'impossibilità di considerare complementari i prodotti della classe 30 della Classificazione di Nizza con i servizi della classe 43 e, dall'altro, lamentava che, in virtù della notorietà del sig. Giancarlo Perbellini – titolare della Colori di cuoco S.r.l. – il consumatore medio avrebbe associato il marchio **PERBELLINI** allo chef.

In data 13/8/2018 con decisione n. 354 l'Ufficio – limitando per ragioni di economia procedurale l'esame sulla sussistenza del rischio di confusione al solo marchio denominativo dell'Opponente – accoglieva l'Opposizione, respingendo la domanda di registrazione del marchio nazionale n. VR2015C000171 **PERBELLINI** presentata dalla Colori di cuoco S.r.l. con riferimento alla totalità dei servizi inclusi alla classe 43 della Classificazione di Nizza.

L'ufficio, nella propria decisione riconosceva la sussistenza del rischio di confusione, rilevando:

*«Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte "Ai fini dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del Giudice di merito va compiuto non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via*

*unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato” (Cassazione, sez. I, sent. n. 1779 del 13.04.1989), mediante “una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di 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” (Cassazione, sez. I, sent. 4405 del 28.02.2006).*

*Nel caso in esame i marchi sono identici.*

*I prodotti e servizi, in virtù delle ragioni sopra esposte che vengono qui integralmente richiamate, manifestano profili di similitudine, ancorché di grado anche lieve.*

*In applicazione del principio di interdipendenza dei fattori che, come è noto, statuisce che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa; verificato che vi è identità tra i marchi; precisato che il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione, nel senso che il pubblico può, se non confondere i due segni direttamente, ritenere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; stante che l'esistenza delle condizioni sopra esposte supporta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice della proprietà industriale, la sussistenza del rischio di confusione, l'opposizione deve essere integralmente accolta ed il marchio contestato non può essere registrato per i servizi oggetto di opposizione.*

*Tenuto conto dell'integrale accoglimento dell'opposizione con riferimento al marchio anteriore oggetto della sopra esposta disamina, non occorre procedere alla comparazione del marchio richiesto con l'altro marchio anteriore posto a base dell'opposizione>.*

In data 29/10/2018, la Colori di Cuoco S.r.l. ricorreva avverso il provvedimento emesso dall'Ufficio dinanzi a Questa Commissione, per vedere integralmente riformata la decisione emessa.

In seguito, il 5/11/2019, la Pasticceria Perbellini Ernesto S.r.l. depositava la propria memoria di replica, richiedendo la conferma del provvedimento dell'Ufficio sul

presupposto che quest'ultimo, nella decisione emessa, avesse correttamente applicato la normativa vigente in materia di rischio di confusione e associazione tra marchi in conflitto.

In data 27/1/2020, si svolgeva l'udienza fissata per la trattazione del ricorso, alla quale entrambe le parti venivano ammesse alla discussione orale.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

La Ricorrente contesta che nella decisione oggetto di ricorso l'Ufficio non abbia proceduto alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di rischio di confusione e associazione tra marchi in conflitto in quanto, riconoscendone la sussistenza, si sarebbe discostato dai principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea in ordine al giudizio di confondibilità che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato compiuto senza tenere in considerazione i fattori pertinenti a ciascun marchio, nonché la natura e la destinazione dei prodotti e dei servizi contrassegnati.

La censura è infondata.

Infatti costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che non possano costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che, al momento del deposito della domanda di registrazione, siano simili a un marchio da altri registrato in data anteriore ove – a causa della somiglianza tra i segni e dell'affinità o complementarietà tra i prodotti o i servizi contrassegnati – possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, che può configurarsi anche nella forma di associazione tra i segni in conflitto (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 28 luglio 2015, n. 9103; Corte di Giustizia, sent. 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contro Klijsen Handel BV*).

Al fine di effettuare la predetta valutazione, occorre verificare il rapporto di identità o somiglianza – visiva, fonetica e concettuale – intercorrente tra i segni, nonché l'eventuale affinità o complementarietà tra i prodotti e i servizi da essi contrassegnati, senza tuttavia trascurare tutti i fattori caratterizzanti i marchi e il rapporto tra i rispettivi segni e i prodotti o servizi designati, con particolare riguardo alla loro natura, alla destinazione, al loro impiego nonché alla loro concorrenzialità e complementarità (Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2019, n. 31938).

L'esame suddetto, nel caso di specie, deve essere compiuto senza trascurare la circostanza che i marchi in conflitto sono tra loro patronimici coincidenti e che il marchio successivo facente capo alla ricorrente verrebbe utilizzato nello svolgimento di un'attività economica complementare a quella della resistente, essendo l'uno teso a contrassegnare i *"servizi di ristorazione e catering"* di cui alla classe 43 della Classificazione di Nizza e l'altro i prodotti rientranti nella classe 30 della Classificazione di Nizza di seguito descritti: *"caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali; pane; pasticceria e confetteria; gelati; miele; sciroppo di melassa; lievito; polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto; salse (condimenti); spezie; ghiaccio"*.

Orbene, come noto l'art. 21 CPI stabilisce che il titolare del marchio anteriore non può, in linea di principio, vietare a terzi l'uso di un patronimico coincidente al proprio per contrassegnare i beni o i servizi della loro attività di impresa (cfr. art 21, co. 1, lett. a), fermo restando che l'uso in questione non deve essere contrario alla legge, non deve essere idoneo a ingenerare sul mercato di sbocco un rischio di confusione o associazione con il marchio anteriore né deve essere tale da trarre in inganno il pubblico di riferimento sulla natura, qualità o sulla provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati (cfr. art. 21, co. 2 CPI).

In merito, la Suprema Corte ha chiarito che ove il patronimico sia stato oggetto di una precedente registrazione, l'utilizzo da parte del titolare del marchio successivo possa considerarsi legittimo solo allorquando sia atto a soddisfare una effettiva esigenza descrittiva circa l'attività o i prodotti offerti e i servizi erogati dal titolare del patronimico il quale *"ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva"* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2017 n. 12995).

Tale lettura si pone perfettamente in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'utilizzo di un marchio deve considerarsi illegittimo allorquando:

- i. sia idoneo a indurre il pubblico di riferimento a ritenere che sussista un collegamento tra i titolari dei marchi in conflitto;

- ii. il titolare del marchio successivo possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure possa pregiudicarne il valore;
- iii. il prodotto successivo costituisca un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio anteriore (*cf.* Corte di giustizia, 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*).

Nella vicenda in esame non vi è dubbio che l'utilizzo dello stesso patronimico nel marchio successivo – dunque identico al marchio anteriore – possa indurre il consumatore mediamente attento, avveduto e informato ad associare tra loro i marchi o, comunque, a ritenere che questi ultimi siano riconducibili alla medesima impresa, afferendo essi a settori merceologici complementari (Cass. Civ., 25 maggio 2016, n. 10826; vd. Cass. Civ., 25 febbraio 2015, n. 3806).

Come ha precisato in più occasioni la giurisprudenza, l'indagine diretta a valutare l'esistenza di affinità e complementarietà tra determinati beni e servizi deve essere condotta in forza della "causa" che induce il consumatore medio a ricercare o acquistare un certo prodotto.

Più nel dettaglio, la relazione intercorrente tra determinati prodotti o servizi deve essere considerata di affinità o di complementarietà a seconda che le cause dell'acquisto determinino o meno nel pubblico interessato il falso convincimento che i prodotti e i servizi siano riconducibili alla medesima impresa o, comunque, a un'unica fonte produttiva.

Nel compiere la valutazione in parola, naturalmente, non acquista portata dirimente la classe merceologica di registrazione dei prodotti stessi, essendo necessario svolgere un'indagine di fatto, incentrata sulle peculiarità del singolo caso di specie (Cassazione civile sez. I, 18 agosto 2017, n. 20189; Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2015, n. 7414; così anche Cass. civ., 24 giugno 2016, n. 13170).

A ciò si aggiunga che, sebbene la registrazione del marchio anteriore avvenga per specifiche categorie di prodotti, essa è di per sé idonea ad espandersi anche ai servizi dell'intera classe merceologica di riferimento o di eventuali ulteriori classi che risultino ad essa affini.

Applicando i principi giuridici fino a ora esposti alle vicende in esame, è evidente che i marchi in conflitto siano potenzialmente idonei a ingenerare nel pubblico l'errato convincimento che, tanto i prodotti di cui alla classe 30 della Classificazione di

Nizza, quanto i servizi di cui alla classe 43 della classificazione in questione, facciano capo alla medesima impresa.

Pertanto, i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore – classe 30 della Classificazione di Nizza – devono considerarsi complementari ai servizi contrassegnati alla 43 della Classificazione medesima, relativamente ai quali la ricorrente ha presentato la domanda di registrazione.

In aggiunta, in casi come quello di specie, ammettere la registrazione del marchio successivo per i servizi complementari ai prodotti contrassegnati dal marchio anteriore – oltre ad accettare la produzione del rischio di confusione e associazione dei marchi tra il pubblico di riferimento – implicherebbe lo svilimento dell'attività imprenditoriale della Pasticceria Perbellini Ernesto S.r.l., impedendole l'espansione della propria attività di impresa in ambiti riguardanti servizi che altro non sono che la naturale prosecuzione dell'attività originariamente svolta.

Chiarito quanto sopra, circa la portata e l'estensione della registrazione, occorre ora precisare un ulteriore aspetto, ovvero che l'eventuale minor grado di somiglianza dei prodotti o dei servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni che, si ripete, nel caso di specie sono perfettamente identici (cd. principio di interdipendenza dei fattori pertinenti. Vd. Corte di Giustizia, sentenza del 29 settembre 1998, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contro Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 4038/2; Tribunale Milano, 01 luglio 2011), 4038/2; Tribunale Milano, 01 luglio 2011).

Infatti è innegabile che i segni in questione coincidano totalmente sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, condividendo le medesime lettere, i medesimi caratteri e i medesimi colori ed essendo riportate in entrambi i casi su un piano di scrittura orizzontale.

Dunque, verificata l'identità dei segni e la relazione di complementarità esistente tra i prodotti e i servizi designati, deve riconoscersi l'esistenza del rischio di confusione e associazione, data la possibilità che i marchi in conflitto vengano associati a un'unica impresa o a imprese economicamente collegate (Corte di Giustizia, C-10/89, sentenza del 17 ottobre 1990, *SA CNL-SUCAL NV contro HAG GF AG*).

Né quanto sopra viene meno in virtù della circostanza che i marchi in esame sottintendano l'uso di un patronimico, dal momento che "l'utilizzo del patronimico coincidente ad altro può ritenersi legittimo allorquando non induca il pubblico ad



*associare tra loro i marchi in conflitto o, comunque, a ritenere che questi ultimi facciano capo alla medesima impresa e, dunque, purché non avvenga per attività coincidenti, o comunque, per settori merceologici affini o complementari” (Cass. Civ., 25 maggio 2016, n. 10826; in termini analoghi, con riferimento, però, alla previsione dell'art. 21 c.p.i., Cass. Civ., 25 febbraio 2015, n. 3806).*

Alla luce delle considerazioni suesposte il ricorso deve essere rigettato dal momento che – considerata l'identità dei segni e la complementarietà dei prodotti – la registrazione successiva risulta idonea a ingenerare nel pubblico il rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto, ovvero il falso convincimento che i servizi e i prodotti contrassegnati dai marchi esaminati facciano capo a una medesima impresa o, comunque, a imprese economicamente collegate tra loro, con la conseguenza che l'attività successiva finirebbe con l'essere considerata da parte del pubblico un'attività parallela e complementare a quella per la quale il marchio registrato in data anteriore ha già svolto la sua rilevante funzione distintiva (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2017 n. 12995).

In ossequio al principio di soccombenza, le spese di giudizio del presente procedimento vengono poste a carico della parte ricorrente.

### PQM

Rigetta il ricorso e condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Roma, 27 gennaio 2020

Il Componente Relatore  
Prof. Avv. Alberto Gambino



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 23.7.2020 .....

IL SEGRETARIO

Il Presidente  
Dott. Vittorio Ragonesi

