RICORSI NN. 7727 e 7730 UDIENZA DEL 6/7/2020

SENTENZA N. 24/20

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. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, Dr. Vittorio Ragonesi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

MONSTER ENERGY COMPANY E SGOBBO RUGGERO

contro

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO, OSSERVAZIONI PRELIMINARI E ARGOMENTI DELLE PARTI

Ruggiero Sgobbo depositava in data 12/3/2015 la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **BA2015C000310**213 **(302015902337596)** consistente nel seguente segno figurativo:

costituito, secondo quanto risulta dalla pubblicazione della domanda, *"dalla dicitura di fantasia monster's legend che sovrasta la lettera M scritta con carattere stilizzato. La parola monster's è scritta in corsivo stilizzato. La sua lettera O contiene al suo interno una stella, che a sua volta contiene le lettere ML. La parola LEGEND, scritta in corsivo stilizzato, è contenuta nella parte inferiore"*.

La domanda, rivendicante i prodotti della classe 25 e della classe 18 su menzionati veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 50 del 26/8/2015.

La società **MONSTER ENERGY COMPANY**, in data 25/11/2015, depositava atto di opposizione contro tutti i suindicati prodotti basandolo su parte dei prodotti protetti dai propri marchi comunitari/internazionali anteriori:

1) Marchio UE figurativo n. 3531639 registrato, inter alia, in data 18/2/2005 per i prodotti della classe 32: *bevande, comprese bibite, bibite gassate e bevande contenenti vitamine, minerali, nutrienti, aminoacidi e/o erbe;*

2) Marchio UE figurativo n. 6433817 – identico a quello di cui al punto 1) - registrato, inter alia, in data 6/11/2018 per i seguenti prodotti della classe 25: *abbigliamento, cappelleria, cappelli;*

3) Marchio UE figurativo n. 12924973 registrato, inter alia, in data 13/8/2014 per i seguenti prodotti della classe 18*: sacche multiuso per lo sport, sacche multiuso, zaini, sacche comprese nella classe 18*; della classe 25: *abbigliamento, cappelleria e calzature compresi nella classe 25*; della classe 32; *bevande non alcoliche comprese nella classe 32.*

4) Marchio UE figurativo n. 12924718 registrato, inter alia, in data 29/10/2014 per i seguenti prodotti: classe 18 *sacche multiuso per lo sport, sacche multiuso, zaini, sacche comprese nella classe 18 e* classe 25 *abbigliamento, copricapo e calzature comprese nella classe 25;* classe 32:*bevande non alcoliche comprese nella classe 32;*

5) Marchio UE figurativo n. 11154739,

registrato, inter alia, in data 9/1/2013 per i seguenti prodotti della classe 25*: articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria* e della *classe 32: bevande prive di alcol;*

6) Marchio internazionale, esteso alla UE, n. 1048069 MONSTER ENERGY registrato, inter alia, in data 28/6/2010 per i seguenti prodotti della classe 25: *abbigliamento, vale a dire t-shirt, magliette con cappuccio e felpe con cappuccio, felpe, giacche, pantaloni, bandane, fasce per sudore e guanti, copricapo, vale a dire cappelli e berretti e* della classe 18:*borse sportive multiuso, borse multiuso atte a trasportare, zaini, sacche da viaggio.*

L'opponente invocava 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 fra i marchi ed all'identità fra i prodotti rivendicati.

Successivamente la Monster Energy Company depositava memoria contenente argomentazioni a sostegno dell'opposizione nonché documentazione pubblicitaria volta a dimostrare la notorietà del marchio anteriore, con esclusivo riferimento alle bevande non alcoliche e alla sponsorizzazione di eventi musicali e sportivi.

Il richiedente produceva anch'egli una memoria difensiva con la quale avanzava la richiesta per ottenere la prova dell'uso effettivo dei segni anteriori per i prodotti per i quali sono stati registrati. Eccepiva preliminarmente la nullità dei marchi dell'opponente in quanto esistono segni simili registrati in precedenza.. Contestava, infine, la somiglianza fra i segni nonché il fatto che l'opponente, leader nel settore delle bevande energizzanti, utilizzasse il proprio marchio per prodotti della classe 25 a mero scopo di sponsorizzazione.

L'UIBM con provvedimento n. 387/18 accoglieva parzialmente l'opposizione n. **1308/2015** per i seguenti prodotti contestati: classe 25*: articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria ;*classe 18*:*

articoli in queste materie non compresi in altre classi, bauli e valigie.

Conseguentemente affermava la registrabilità *della* domanda di registrazione di marchio nazionale n. **BA2015C000310213 (302015902337596)** per i seguenti prodotti della classe 18: *cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso n. 7727 /18.la Monster Energy Company.

La decisione è stata altresì impugnata da Ruggiero Sgobbo con ricorso 7730/18.

Entrambe le parti hanno depositato memorie e parimenti l'Ufficio

Motivi della decisione.

I due ricorsi ,proposti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti dovendosi qualificare il ricorso dello Sgobbo come incidentale in quanto proposto successivamente a quello della Monster Energy .

Quest'ultima censura con il primo motivo del ricorso principale il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i prodotti della classe 18 e 25 inclusi nei marchi della opponente ,e cioè : classe 25*: articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria* ;classe 18*: articoli in queste materie non compresi in altre classi, bauli e valigie,* ed i prodotti indicati dal richiedente nella propria domanda costituiti da prodotti della classe 18: *cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. .*

Con il secondo motivo contesta " in via incidentale" il provvedimento laddove ha ritenuto non fornita la prova d'uso

rispetto ai marchi 3531639 e 6433817 (per i restanti marchi a base dell'opposizione la prova d'uso non era richiesta essendo gli stessi stati registrati da meno di cinque anni dalla richiesta di registrazione del marchio del richiedente .

Lo Sgobbo con il proprio ricorso incidentale , in primo luogo deduce l'inammissibilità dell'opposizione per non avere l'opponente specificato i prodotti ed i servizi in base ai quali e contro cui era basata l'opposizione nonché il mancato deposito nei termini della documentazione richiamata.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta sussistenza di identità/ affinità tra i prodotti/servizi della classe 25 richiesti con la domanda di marchio e quelli dei marchi della opponente e la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Con il terzo motivo deduce l' illogicità dell'iter motivazione che ha portato ad esaminare dapprima l'identità/ affinità tra i prodotti e dopo la somiglianza tra i segni distintivi .

Con il quarto motivo contesta la ritenuta sussistenza di un rischio di confusione-associazione tra il segno di cui è stata chiesta la registrazione ed i marchi della opponente .

Con il quinto motivo si duole della liquidazione delle spese.

Appare opportuno esaminare per primo il ricorso dello Sgobbo in quanto i motivi proposti pongono questioni aventi un carattere preliminare a rispetto ai motivi del ricorso principale della Monster Energi.

Il primo motivo del ricorso dello Sgobbo non può trovare accoglimento

Per quanto concerne la censura inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art 176 comma 2 lett a) e b) c.p.i per non essere stati

9

specificati nell'opposizione i prodotti ed i servizi contro cui e sui quali era basata l'opposizione , la stessa è priva di fondamento.

Nell'atto di opposizione , basato su un modello precostituito dall'Amministrazione , nella casella " *dati identificativi del deposito*" , sottocasella " *motivo opposizione*" ,è riportato che " *i prodotti rivendicati nella domanda opposta sono uguali /affini ai prodotti rivendicati dai marchi dell'opponente* ", da ciò necessariamente si deduce che l'opposizione concerneva tutti i prodotti e i servizi in relazione ai quali si chiedeva il rilascio del marchio.

Inoltre sotto la casella "opposizione" sono indicati tutti i marchi anteriori su cui era basata l'opposizione con i relativi dati di identificazione da cui necessariamente si individuavano i prodotti afferenti a ciascun marchio. Inoltre , nel contesto della stessa casella sotto la voce " relativo a" era fatto riferimento ai prodotti della domanda di registrazione.

Deve quindi concludersi che nel contesto del modello predisposto dall'Amministrazione risultavano gli elementi necessari per l'individuazione dei prodotti contestati e di quelli su cui si basava la contestazione.

Per quanto concerne l'inammissibilità ai sensi dell'art 176 ,comma 4, c.p.i per mancato deposito della documentazione nei termini, il motivo è privo di fondamento.

Risulta infatti dalla missiva inviata dall'UIBM allo Sgobbo in data 7.7.16 che l'UIBM aveva trasmesso a quest'ultimo , con missiva in data 11.1.16 (presente in atti) , l'atto di opposizione e che,

conseguentemente, dalla data di ricezione di detto atto decorrevano i due mesi per effettuare la conciliazione. Non essendo stato raggiunto alcun accordo tra le parti, è iniziato a decorrere l'ulteriore termine di due mesi per il deposito della documentazione da parte dell'opponente; deposito che è intervenuto in data 11 maggio 2016 e quindi nei termini prescritti dall'art 176 comma 4 c.p.i.

Venendo ora all'esame del secondo motivo del ricorso dello Sgobbo, con cui si contesta la ritenuta identità ovvero affinità dei prodotti, se ne rileva l'infondatezza.

I marchi della opponente riguardano prodotti delle classi 25 e 18.

Per quanto concerne la classe 25 i marchi della opponente nn. 6433817 ;11154739 ; 12924973; 12924718 comprendono tutti i prodotti della classe 25 che secondo la classificazione di Nizza comprende abbigliamento, cappelleria e calzature .

Non è pertanto dubbio che i prodotti relativi alla classe 25 rivendicati nella domanda di registrazione dello Sgobbo siano identici .

Quanto alla classe 18, i prodotti per i quali sono stati registrati i marchi della opponente sono i seguenti :

MARCHIO 12924973 – classe 18: sacche multiuso per lo sport, sacche multiuso, zaini, sacche comprese nella classe 18; MARCHIO 12924719: classe 18: sacche multiuso per lo sport, sacche multiuso, zaini, sacche comprese nella classe 18; MARCHIO 1048069: classe 18: borse sportive multiuso, borse multiuso atte a trasportare, zaini, sacche da viaggio.

Ciò posto , i prodotti contestati sono i seguenti:

classe 18: cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria.

In tale contesto il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistere unicamente l'affinità tra le borse, le sacche e gli zaini inclusi nella classe 18 della opponente ed i bauli e le valige compresi nella classe 18 richiesta dallo Sgobbo.

Tale valutazione appare del tutto corretta posto che trattasi di oggetti aventi la medesima funzione di contenere oggetti da trasportare che si rivolgono ad una ampia platea di consumatori e che vengono venduti nell'ambito del medesimo circuito commerciale di negozi di abbigliamento e di abbigliamento sportivo.

Il motivo va quindi respinto.

Va quindi esaminato il terzo motivo del ricorso incidentale con cui si deduce l' illogicità dell'iter motivazione che ha portato ad esaminare dapprima l'identità/ affinità tra i prodotti e dopo la somiglianza tra i segni distintivi

Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudizio di contraffazione di un segno distintivo e del conseguente pericolo di confusione si basa su due elementi fondamentali : l'identità o la somiglianza dei segni, da un

lato, e l'identità o l'affinità dei prodotti , dall'altro ; circostanze normalmente oggetto in un primo momento di valutazione separata, senza che sussista la pregiudizialità dell'esame di una rispetto all'altra, dovendo poi concorrere entrambe nella valutazione conclusiva di rischio di confusione per il consumatore.

Dunque non sussiste alcuna illogicità da parte della decisione impugnata nell'avere valutato dapprima la identità e la affinità dei prodotti anzichè la somiglianza dei segni .

Il motivo va dunque respinto.

Proseguendo nell'esame dei motivi di ricorso del richiedente, occorre ora prendere in considerazione il quarto motivo con cui si contesta la ritenuta somiglianza tra i marchi della Monster Energy e quello di cui lo Sgobbo ha richiesto la registrazione.

Il motivo è infondato.

La comparazione che l'UIBM ha effettuato tra i segni relativi ai marchi registrati della opponente ed il segno di cui veniva chiesta la registrazione viene di seguito riportata.

"Esame visivo: *il marchio contestato riproduce quasi fedelmente l'immagine iconica contenuta nei segni anteriori definita "clow icon" che evoca l'immagine di un graffio artigliato; uno di questi contiene anche l'elemento verbale "MONSTER", presente anche in quello successivo con la sola differenza del genitivo inglese "'S" e della sostituzione dell'altro termine ENERGY con il termine LEGEND che, però, nei segni sono rispettivamente trascritte in*

caratteri assai minuscoli e sono collocate su un piano di scrittura secondario. Si ritiene che in tutti i casi la parte figurativa sia quella che maggiormente possa attrarre l'attenzione del consumatore, tanto più nell'ipotesi in cui alla stessa sia accompagnata l'espressione MONSTER/MONSTER'S. Si fa presente che anche il "font" utilizzato è il medesimo.

Gli ulteriori elementi indicati nella descrizione del segno al momento del deposito della domanda di registrazione (una stella, che a sua volta contiene le lettere ML) e contenuti all'interno della lettera O della parola MONSTER'S, risultano di assai difficile visualizzazione. Si ritiene che la somiglianza fra i segni sia di grado elevato.

Esame fonetico: *la valutazione può solo riguardare il marchio complesso anteriore il cui termine MONSTER (mostro in lingua inglese) è quasi fedelmente riprodotto in quello contestato con la sola eccezione della S apostrofata, tipica del genitivo anglosassone. La coincidenza di lettere, collocate nella medesima sequenza, rende i segni uditivamente confondibili in grado medio – alto; le parole Energy e Legend, presenti nei due segni a confronto, non intervengono a ridurre detta somiglianza in quanto difficilmente potrebbero essere memorizzate e pronunciate dal consumatore di riferimento in quanto scarsamente leggibili, soprattutto nel caso del marchio contestato.*

Esame concettuale: *come detto il termine MONSTER ha un significato che i segni condividono e che il consumatore nazionale è in grado di comprendere, anche se a conoscenza del solo dizionario*

basico della lingua inglese, data la sua elevata somiglianza con il corrispondente termine italiano (mostro). Anche l'immagine iconica del segno lasciato da un artiglio può evocare il concetto di un animale o di un essere mostruoso dotato di dita artigliate. I segni, pertanto, sono concettualmente confrontabili in grado medio con riferimento all'espressione descritta e differiscono, invece, per le parole inglesi ENERGY (energia) e LEGEND (leggenda) anch'esse di facile comprensione per il medesimo consumatore. Si precisa che nessuna delle parole contenute nei marchi e, tanto meno, la loro parte figurativa hanno un collegamento concettuale con i prodotti delle classi 18 e 25. "

La Commissione concorda con la riportata comparazione .

Ai fini del decidere, va preliminarmente rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che 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 , 15840/15).

In particolare, ove si tratti di 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. (Cass 1906/10).

Ciò posto, premesso che la somiglianza tra i marchi delle parti corrisponde a quella dianzi riportata effettuata dall'UIBM, quello

che rimane da valutare è la forza distintiva del marchio "

della ricorrente.

Trattandosi di un segno figurativo di pura fantasia del tutto privo di alcun riferimento con il prodotto cui si applica ,non è dubbio che lo stesso debba considerarsi un marchio forte.

Oltre a ciò deve rilevarsi che ,nel caso di specie, si è in presenza di un marchio complesso.

In relazione a tale tipo di marchio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il tipo di marchio in esame è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di essi di essi costituenti il c.d. cuore, protetto per la sua originalità . (Cass 7488/04;Cass 12860/05; Cass 10071/08;Cass 24620/10).

Nel caso di specie non è dubbio che l'elemento dominante, costituente il cuore dei marchi della opponente, è l'immagine iconica che evoca l'immagine di un graffio artigliato che occupa gran parte del segno mentre altri elementi denominativi o figurativi rivestono un carattere secondario

Da ciò inevitabilmente discende che ,riproducendo il marchio del richiedente quasi fedelmente l'immagine iconica di un graffio

artigliato di cui si è detto, ciò comporti una elevatissima somiglianza con i marchi della opponente

Infatti, la sostituzione del termine ENERGY con il termine LEGEND da parte del segno del richiedente ,trascritto in caratteri assai minuscoli collocato su un piano di scrittura secondario nonché gli ulteriori elementi indicati nella descrizione del segno del richiedente (una stella, che a sua volta contiene le lettere ML) e contenuti all'interno della lettera O della parola MONSTER'S, che risultano oltre tutto di assai difficile visualizzazione, non sono assolutamente in grado di modificare in modo significativo l'identità sostanziale del nucleo individualizzante il marchio dell'opponente in considerazione del fatto che il marchio contestato riproduce quasi fedelmente l'immagine iconica del marchio dell'opponente costituita , come si è detto, dall'immagine di un graffio artigliato.

Alla predetta elevata somiglianza visiva corrisponde anche quella fonetica e concettuale già evidenziata per cui necessariamente tra i sugli dell'opponente e quello del richiedente sussiste rischio di confusione.

A tale proposito deve rammentarsi come il rischio di confusione va accertato sulla base di 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, che nel caso particolare , trattandosi di prodotti di ampio consumo si individua nel consumatore medio, dovendo il raffronto essere eseguito tra il

marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass.4405/2006).

Non è poi dubbio che nella fattispecie l' immagine assolutamente dominante che persiste nella memoria del consumatore è l'immagine del graffio artigliato con conseguente pericolo di confusione tra i segni e quindi con errore circa l'origine del prodotto .

Il motivo va quindi respinto.

Parimenti deve dirsi per il quinto motivo con cui lo Sgobbo si duole della condanna al pagamento delle spese del procedimento di opposizione.Le stesse sono state , infatti, liquidate correttamente in ragione della prevalente soccombenza.

Occorre ora passare ad esaminare il ricorso principale della Monster Energy Company che contesta il rigetto dell'opposizione relativamente ad alcuni prodotti richiesti dallo Sgobbo inclusi nella classe 18 in relazione ai quali sostiene invece sussistere affinità con i prodotti inclusi nelle classi 18 e 25 dei propri marchi.

Trattasi in particolare dei prodotti consistenti in: cuoio e sue imitazioni, pelli di animali; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Il motivo appare parzialmente fondato.

Per ciò che concerne il cuoio e le sue imitazioni nonché le pelli di animali, si tratta dei materiali con i quali si confezionano borse ,

calzature, cinture, sacche etc. che , come tali, presentano necessariamente affinità con i prodotti finiti.

Inoltre, è ben possibile che il consumatore si rivolga ad imprese o negozi che effettuano confezioni in pelle su misura e che, in tal caso, sia direttamente il consumatore a scegliere la pelle od il cuoio grezzo con cui vuole che sia confezionata la propria borsa, o le proprie calzature o qualunque altro manufatto in pelle o cuoio (vedi in senso analogo la sentenza di questa Commissione n. 40/19 del 28.10.19).

Per quanto concerne poi i bastoni da passeggio e gli ombrelli ed ombrelloni, si tratta di oggetti che, ancorchè abbiano una loro funzione specifica (aiutare nel camminare ovvero proteggere dalla pioggia o dal sole) , rientrano tuttavia nell'ampia categoria dei prodotti da abbigliamento in quanto vengono venduti anche nei negozi di tali prodotti e spesso sono scelti ed abbinati proprio in funzione del vestire.

Ciò porta necessariamente a ritenere, che anche per i prodotti in esame esista somiglianza, sia pure in minor grado , e conseguente rischio di confusione anche in ragione del già rilevato carattere forte del marchio della società ricorrente che comporta che tanto più significativo è il carattere distintivo di un marchio tanto maggiore è il rischio di confusione tra i prodotti con conseguente estensione della protezione anche riguardo prodotti con ridotto tasso di affinità.

Il motivo va dunque accolto in relazione a tali prodotti.

Va invece rigettato riguardo alle fruste ed articoli da sellerie in quanto trattasi di articoli destinati all'equitazione che non concernono l'abbigliamento e che sono normalmente rinvenibili solo presso centri di vendita specializzati al di fuori del normale circuito dei negozi di abbigliamento .

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale della Monster Energy

In conclusione,il ricorso dello Sgobbo va rigettato. Va accolto il ricorso della Monster Energy Company nei termini dianzi esposti con conseguente cassazione della decisione impugnata in parte qua e con conseguente annullamento del provvedimento impugnato laddove ha riconosciuto che il marchio del richiedente potesse riguardare anche i prodotti della classe 18 costituiti da : cuoio e sue imitazioni, pelli di animali; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio.

Stante la prevalente soccombenza si condanna lo Sgobbo al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso di Sgobbo Ruggiero, accoglie il ricorso il ricorso delle Monster Energy Company nei termini di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata in parte qua , annulla il provvedimento impugnato relativamente alla registrabilità del marchio richiesto per i prodotti della classe 18 di cui in motivazione ;condanna

Sgobbo Ruggiero al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3500,00 oltre accessori di legge .

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.7.20

Il Presidente est

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 28/7/2020

IL SEGRETARIO