

RICORSO N. 7717

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 25/20

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

Sentito il relatore Prof. avv. Gustavo Olivieri;

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:

PANCRAZIO SPA

contro

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

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 30.4.2013 la società PANCRAZIO S.p.A. ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. SA2013C000144 del segno figurativo "Castello" per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 29 e 30.

Nei confronti di tale domanda, in data 8.10.2013 veniva presentata opposizione da parte della società LIDL Stiftung & Co., KG, la quale lamentava il rischio di confusione con il marchio denominativo comunitario n. 6819973 "CASTELLO" da essa registrato in data 3.5.2017 per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 29 e 31.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio procedeva a valutare la domanda di opposizione, la quale è stata ritenuta fondata e quindi integralmente accolta. Infatti, ad avviso dell'Ufficio, tra il segno di cui si chiede la registrazione e il marchio comunitario fatto valere dall'opponente sussiste un concreto rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. attesa la somiglianza dei segni in contestazione e l'affinità tra i prodotti che essi sono destinati a contrassegnare.

La società richiedente la registrazione ha presentato ricorso avverso il provvedimento di accoglimento dell'opposizione, chiedendone la integrale riforma e insistendo per la registrazione del marchio nazionale da essa richiesto.

Ad avviso della ricorrente, il marchio dell'opponente, in primo luogo, sarebbe da considerare debole, in quanto privo di adeguata capacità distintiva, con la conseguenza che anche minime differenze sarebbero sufficienti ad escludere il rischio di confusione tra i due segni in contestazione.

Inoltre, il marchio opposto sarebbe qualificabile come marchio d'insieme, composto dal nome "Castello" e dalla raffigurazione di una collina sormontata da un castello stilizzato. I singoli elementi di cui esso si compone sarebbero, come tali, privi di autonoma capacità distintiva, la quale tuttavia si ricaverrebbe da una visione d'insieme del segno che lo rende tutelabile nel suo complesso.

Resiste la società opponente, la quale chiede il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La società ricorrente contesta la sussistenza di un rischio di confusione ex art. 12 co. 1, let c) e d), C.p.i, sostenendo, da un lato, che il segno anteriore sarebbe debole, in quanto dotato di scarsa capacità distintiva. Dall'altro, che il marchio oggetto della domanda di registrazione non farebbe leva sullo steso elemento distintivo (costituito dalla denominazione "Castello"), ma trarrebbe la sua capacità distintiva dalla combinazione degli elementi denominativi e figurativi presenti nella domanda, dove la parola "castello" è inserita su uno sfondo che ricorda una collina stilizzata sormontata da un castello.

La Commissione non ritiene tuttavia che le argomentazioni svolte dalla ricorrente in punto di capacità distintiva dei segni di cui si controverte meritino di essere condivise. In primo luogo, per quanto concerne la capacità distintiva del marchio registrato dall'opponente, vale quanto rilevato all'Ufficio in ordine alla mancanza di qualsivoglia accostamento (lessicale o logico) tra il nome registrato come marchio e i prodotti alimentari, appartenenti alle classi 29 e 30, che esso è destinato a contrassegnare. Tale caratteristica appare idonea a smentire l'assunto di parte ricorrente, a stregua del quale il marchio dell'opponente sarebbe dotato di una ridotta capacità distintiva e pertanto qualificabile come "debole" ai fini del giudizio di confondibilità tra segni.

Del pari non convince il tentativo di negare che, in entrambi i marchi, la parola "castello" svolga una funzione distintiva preminente sostenendo che nel segno di cui si chiede la registrazione la parte denominativa si integri con quella figurativa dotando il marchio di autonoma valenza sotto il profilo che qui interessa.

In realtà, nella domanda del ricorrente, la componente figurativa funge da mero sfondo alla parola "Castello", la quale campeggia nel riquadro a sfondo bianco e costituisce, a tutti gli effetti, il vero "cuore" del marchio.

In aggiunta alla ravvisata somiglianza tra segni, ai fini della valutazione circa la sussistenza di un rischio di confondibilità assume rilievo anche il rapporto di affinità

tra i prodotti contrassegnati dal marchio dell'opponente, appartenenti alle classi 29 e 31 (ortaggi, vegetali e frutta surgelati) e quelli per i quali il ricorrente ha chiesto la registrazione, appartenenti alle classi 29 e 30. Fra queste tipologie di prodotti sussiste infatti un grado di affinità che l'Ufficio ha ritenuto "elevato" e che, ad avviso della Commissione, rafforza ulteriormente il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori già insito nella innegabile somiglianza (fonetica e concettuale) tra i segni in contestazione.

Pertanto, nel caso che occupa, il rischio che i consumatori siano indotti a ritenere (erroneamente) la presenza di una fonte di provenienza comune dei prodotti commercializzati, rispettivamente, dalla ricorrente e dalla opponente appare elevato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare la decisione adottata nel provvedimento impugnato circa la sussistenza di concreti rischi di confusione tra gli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 12.6.2020


Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 28.7.2020

IL SEGRETARIO

