

RICORSO N. 7718

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 26/20

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:

**FRATELLI FRANCOLI SPA CANTINE VINI DISTILLERIE**

contro

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

\*            \* \* \* \*            \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 8.7.2014 la distilleria Fratelli Francoli S.p.A. ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. MI2014C006757 di un segno tridimensionale complesso raffigurante una bottiglia sulla quale sono visibili due etichette: una sul corpo e una sul collo della bottiglia. La prima contiene un riquadro superiore recante la sigla B4, mentre il riquadro inferiore contiene le lettere sovrapposte HU e O seguita da una G invertita.

La seconda, apposta sul collo della bottiglia, ripete le stesse lettere contenute nella prima etichetta (i.e. B4, HU e GO), con la differenza che le ultime due sono riportate in sequenza in modo da consentire la lettura del termine "HUGO".

La domanda di registrazione del marchio sopra descritto veniva presentata per i prodotti della classe 33 "*Aperitivi, limitatamente a miscele per cocktails alcolici*".

Nei confronti di tale domanda, in data 18.3.2015 veniva presentata opposizione da parte della società Hugo s.r.l., la quale lamentava il rischio di confusione con il marchio nazionale anteriore da essa registrato in data 26.11.2013, n. 1569641, composto dalle parole sovrapposte "*HUGO Spritz*" e utilizzato per contraddistinguere, fra l'altro, prodotti della classe 33, tra cui "*Bevande alcoliche, tranne birre*".

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio procedeva a valutare la domanda di opposizione, la quale veniva ritenuta fondata e quindi integralmente accolta. Ad avviso dell'Ufficio, i prodotti destinati ad essere contrassegnati dai marchi di cui si controverte sarebbero sostanzialmente identici, atteso che le miscele per cocktails alcolici sono una delle componenti che, mescolate ad altre, compongono le bevande alcoliche protette dal marchio dell'opponente.

Per quanto concerne l'esame di confondibilità tra i due segni, il provvedimento impugnato ritiene che l'elemento caratterizzante il marchio anteriore sia rappresentato dal termine "HUGO", che si rinviene anche nel marchio opposto. La circostanza che i due segni condividano lo stesso "cuore" sotto il profilo distintivo rappresenta, secondo l'Ufficio, un sicuro indice di somiglianza. Tale conclusione non viene smentita dalla natura tridimensionale del marchio di cui si chiede la registrazione e dalla presenza in



esso della sigla B4, assente nel marchio anteriore. Sulla scorta di tali elementi il provvedimento impugnato conclude nel senso che il grado di somiglianza fra i due marchi sia qualificabile come “medio”, mentre la somiglianza sotto il profilo concettuale viene considerata “medio alta”.

Nel valutare il carattere distintivo del marchio anteriore, poi, l’Ufficio – in assenza di specifiche rivendicazioni dell’opponente in merito al suo rafforzamento a seguito di uso – afferma che tale carattere *“risulta alquanto affievolito dal collegamento dello stesso (inteso dai più come aperitivo alcolico) con i prodotti che esso protegge”*, appartenenti alla classe 33 (“bevande alcoliche”).

In conclusione, alla luce della ravvisata identità fra prodotti e della somiglianza (visiva e concettuale) tra i due segni, l’Ufficio ha ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i due marchi ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. ed ha di conseguenza accolto l’opposizione, disponendo il rigetto della relativa domanda di registrazione.

Avverso il provvedimento di accoglimento della opposizione insorge la odierna ricorrente, chiedendone la integrale riforma e insistendo per l’accoglimento della domanda di registrazione da essa presentata. A suo avviso, infatti, il marchio anteriore sarebbe da considerarsi debole, in quanto descrittivo del prodotto contrassegnato. Inoltre, il marchio opposto conterrebbe elementi idonei ad evitarne la confusione con quello registrato dall’opponente.

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 è fondato e merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Nell’analizzare il grado di somiglianza fra i due segni in contestazione, giova in primo luogo rilevare come il marchio anteriormente registrato sia composto da due parole sovrapposte “HUGO” e “Spritz” che, se riferite al prodotto contrassegnato, appaiono meramente descrittive del suo contenuto. Sotto questo profilo, l’analisi condotta

dall'Ufficio nel provvedimento impugnato risulta parziale e non sufficientemente approfondita, in quanto limitata al significato della parola "Spritz" che, come noto, indica un aperitivo a base di prosecco. Tuttavia, anche la parola HUGO, a ben vedere, risulta sotto questo profilo descrittiva, in quanto utilizzata, soprattutto in alcune regioni dell'Italia settentrionale, per contraddistinguere una variante dello Spritz a base di sambuco. Pertanto, la combinazione delle due parole oggetto del marchio anteriore (HUGO e Spritz) si risolve nella mera indicazione delle caratteristiche del prodotto contrassegnato, ovvero uno spritz a base di sambuco.

A fronte di una capacità distintiva assai modesta (se non del tutto assente) del marchio registrato dall'opponente, quest'ultima non ha fornito alcuna prova (né rivendicato) un eventuale rafforzamento di tale requisito per effetto di un uso prolungato del segno, essendosi limitata sul punto ad affermare che la sua commercializzazione avviene da vari anni.

Ne discende che il segno anteriore, a tutto concedere, può considerarsi un marchio debole e come tale meritevole di tutela nel ristretto ambito in cui la giurisprudenza riconosce a questi segni protezione dal rischio di confusione. Ai fini del decidere, si tratta quindi di stabilire se il marchio di cui viene richiesta la registrazione presenti al suo interno elementi di differenziazione anche modesti che consentano al pubblico di evitare di confonderlo con quello anteriormente registrato.

Ad avviso del Collegio, tali elementi sussistono e consentono di affermare che il segno di cui si chiede la registrazione non è confondibile con il marchio "debole" registrato dall'opponente.

Depone in tal senso, in primo luogo, la natura tridimensionale del segno opposto e la sua originale rappresentazione grafica. Inoltre, esso si compone anche di una indicazione alfanumerica (B4), evidenziata in colore diverso, che, in entrambe le etichette, precede e sovrasta la parola HUGO. Tali elementi appaiono sufficienti, nel loro complesso, a distinguere i due marchi in contestazione e ad evitare ogni rischio di confusione per i consumatori tra il prodotto della ricorrente e la bevanda alcolica (spritz a base di sambuco) contrassegnata dal marchio registrato.



Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione accoglie il ricorso e dispone l'annullamento del provvedimento impugnato.

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 resistente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto:

- annulla il provvedimento impugnato;
- dispone la prosecuzione del procedimento innanzi all'Ufficio per il rilascio della registrazione del marchio chiesta dal ricorrente ;
- condanna l'odierna resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 22.6.2020

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ....28.7.2020.....

IL SEGRETARIO  
