

RICORSO N. 7723

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 31/20

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. Alberto Gambino       | - Componente |

Sentito il relatore dr. Massimo Scuffi;

Sentiti il rappresentante del ricorrente;

Sentito il controinteressato.

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**PROJEKO SRL**

contro

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

\*        \*        \*

## Svolgimento del processo

La Società Projeko S.r.l., in data 28.11.2014, presentava domanda di registrazione nazionale per il

segno figurativo, 

per contraddistinguere prodotti e servizi meglio elencati nella domanda appartenenti secondo la classificazione internazionale di Nizza - alle classi 11, 21, 30 e 43.

Nei confronti di tale domanda, il Sig. Corrado Wurzburger depositava un atto di opposizione basato sul marchio nazionale denominativo anteriore **MAKO**

per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 30 e 42.

Preliminarmente il richiedente chiedeva all'opponente di presentare la prova dell'uso effettivo del marchio nel quinquennio anteriore per i seguenti prodotti e servizi:

- della classe 30: *caffè*;
- della classe 43: *bar, caffetterie ed altri simili locali pubblici.*

L'esaminatore sulla base della profferta documentazione escludeva alcune prove d'uso perché fuori dal periodo temporale in considerazione in quanto riferentesi alla stampa di una pag. web estranea all'intervallo temporale previsto; non riportanti alcuna stampigliatura che collegasse ad una pagina web e alla data della sua pubblicazione; concernenti una pagina web pubblicata in data non ricompresa nel periodo di riferimento; relative ad un *packaging* privo di rilevanza che non ne provava l'esistenza in data ricompresa nel periodo di riferimento.

Per il resto rilevava che la documentazione prodotta forniva prova dell'utilizzo del marchio solo per il *caffè* in classe 30; non era stato invece provato l'uso per i servizi della classe 43 donde non doveva tenersene conto ai fini della comparazione dei prodotti.

Osservava a questo punto che i prodotti e i servizi contro cui era rivolta l'opposizione erano i seguenti:

- nella classe 11: *macchine per il caffè elettriche; macchine per tostare chicchi di caffè; impianti automatici per fare il caffè; macchine per il caffè [elettrica] per uso domestico; filtri elettrici per il caffè; filtri per il caffè, elettrici; tortini [per abbrustolire il caffè]; caffettiere elettriche; macchine per caffè; macchine elettriche per caffè; macchine per caffè espresso; macchine da caffè elettriche; caffettiere elettriche con filtro; forni per tostatura del caffè; macchine per tostare il caffè; macchine elettriche per caffè espresso; apparecchi per tostare il caffè.*
- nella classe 21: *caffettiere; caffettiere non elettriche; loro parti ed accessori; agitatori per caffè; bicchieri da caffè; tazze; tozzine da caffè; macchine da caffè non elettriche; macchine da caffè a leva non elettriche; macinini per il caffè a mano; filtri per il caffè non elettrici; servizi da caffè in porcellana; servizi da caffè in ceramica;*
- nella classe 30: *prodotti a base di caffè; caffè; caffè artificiale; caffè aromatizzato; caffè decaffeinato; caffè freddo; caffè macinato; caffè solubile; caffè liofilizzato; caffè verde; concentrati al caffè;*

*miscele di caffè; estratti di caffè; caffè in chicchi; caffè al malto; caffè in infusione; essenze di caffè; caffè al cioccolato; aromi al caffè; caffè e latte; miscele di caffè di malto con caffè; caffè pronto e bevande a base di caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; cicoria [succedaneo del caffè]; estratti di caffè da utilizzare come succedanei del caffè; caffè verde; concentrati al caffè; estratti di caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; bevande al caffè con latte; estratti di caffè al malto; miscele di caffè e cicoria; oli a base di caffè; chicchi di caffè in confetti; ripieni a base di caffè; bevande a base di caffè; miscele di caffè e malto; succedanei dei caffè e del tè; preparati vegetali succedanei dei caffè; bevande ghiacciate a base di caffè; succedanei del caffè a base vegetale; miscele di caffè al malto con cacao; succedanei del caffè a base di cicoria; scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; preparati per bevande [a base di caffè]; prodotti a base vegetale per macchiare il caffè; preparati per cioccolato da bere aromatizzati al caffè; bevande gassate [a base di caffè, cacao o cioccolato]; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè; bevande a base di caffè contenenti gelato (affogato); caffè [tostato, in polvere, in grani o come bevanda]; estratti di caffè da utilizzare come aromi in bevande; estratti di caffè da utilizzare come aromi in alimenti; estratti di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè; miscele di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè; compresse (non medicinali) di glucosio con base di caffeina; orzo e malto torrefatti da utilizzare come succedanei del caffè; miscele di caffè solubile;*

*- nella classe 43: servizi di ristorazione (alimentazione); catering in caffetterie fast – food; servizi di caffetteria; servizi di caffetterie self service; caffetterie.*

Ebbene i prodotti rivendicati nella classe 11 erano da considerarsi affini, pur essendo differenti per natura dal caffè, in quanto strettamente complementari, tenuto conto del rapporto funzionale che li legava; inoltre era riscontrabile una pratica commerciale largamente diffusa tra le imprese produttrici di caffè che le vedeva proporre accanto alla vendita di *chicchi tostati e/o macinati e/o liofilizzati e/o incapsulati, anche macchine necessarie alla realizzazione delle bevande a base di caffè.*

I prodotti rivendicati in classe 21 erano analogamente affini, rilevandosi frequente la pratica di marketing di marchi di questo tipo che vedeva le imprese produttrici di caffè proporre anche accessori come *bicchieri, tazze, tazzine da caffè, servizi da caffè in porcellana, servizi da caffè in ceramica,*

I prodotti rivendicati in classe 30 erano da considerarsi identici o comunque affini al caffè: per metodi di produzione, imprese produttrici, funzione economico sociale, destinatari e canali commerciali distributivi.

I prodotti rivendicati in classe 43 erano infine legati da un rapporto di *ausiliarità* stante la diffusa pratica commerciale che vedeva le imprese produttrici di caffè impegnate nella gestione di punti di ristoro che sfruttavano la forza del marchio dei propri prodotti offrendo servizi di ristorazione alla propria clientela. Per cui si rilevava una certa affinità tra le categorie in esame.

Sul confronto tra i segni

MAKO

Marchio anteriore



KAMO

Segno contestato

L'esaminatore premetteva che il segno del richiedente era complesso (misto figurativo e denominativo) con componente figurativa composta dalla rappresentazione grafica stilizzata di un cuore collocato sopra la scritta "KAMO" realizzata a caratteri maiuscoli neri stilizzati e con la lettera iniziale "K" leggermente più grande delle altre mentre il segno dell'opponente era denominativo e costituito dalla dicitura "MAKO".

Osservava che l'elemento figurativo costituito dalla stilizzazione di un cuore, svolgeva una funzione più che altro decorativa utile a valorizzare la scritta sottostante per cui il giudizio di somiglianza dipendeva in prevalenza dall'esame della componente verbale.

Sotto questo profilo i segni risultavano simili sul piano visivo e fonetico (l'uno era sostanzialmente l'anagramma dell'altro) mentre sul piano concettuale, trattandosi entrambi di termini di fantasia, non potevano esser messi a confronto.

Assumeva che nei marchi dotati di particolare forza come nel caso la coesistenza poteva essere consentita solo in presenza di differenze ontologiche veramente di rilievo rispetto al marchio a confronto, tali cioè da rendere la propria identità sostanziale non sovrapponibile, anche minimamente, a quella del marchio anteriore.

Di conseguenza poiché tale differenziazione non era rinvenibile nei due segni ed i prodotti di riferimento erano da considerare identici/affini al caffè era fondatamente presumibile che il pubblico di riferimento venisse tratto in inganno riconducendoli ad unica origine.

L'opposizione veniva pertanto integralmente accolta e rifiutata la domanda di registrazione

Per la classe 11: macchine per il caffè elettriche; macchine per tostare chicchi di caffè; impianti automatici per fare il caffè; macchine per il caffè [elettrica] per uso domestico; filtri elettrici per il caffè; filtri per il caffè, elettrici; tortini [per abbrustolire il caffè]; coffettiere elettriche; macchine per caffè; macchine elettriche per caffè; macchine per caffè espresso; macchine da caffè elettriche; coffettiere elettriche con filtro; forni per tostatura del caffè; macchine per tostare il caffè; macchine elettriche per caffè espresso; apparecchi per tostare il caffè.

- classe 21: coffettiere; coffettiere non elettriche; loro parti ed accessori; agitatori per caffè; bicchieri da caffè; tazze; tazzine da caffè; macchine da caffè non elettriche; macchine da caffè a leva non elettriche; macinini per il caffè a mano; filtri per il caffè non elettrici; servizi da caffè in porcellana; servizi da caffè in ceramica;

- classe 30: prodotti a base di caffè, caffè; caffè artificiale; caffè aromatizzato; caffè decaffeinato; caffè freddo; caffè macinato; caffè solubile; caffè liofilizzato; caffè verde; concentrati al caffè; miscele di

caffè; estratti di caffè; caffè in chicchi; caffè al malto; caffè in infusione; essenze di caffè; caffè al cioccolato; aromi al caffè; caffè e latte; miscele di caffè di malto con caffè, caffè pronto e bevande a base di caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; cicorio [succedaneo del caffè]; estratti di caffè da utilizzare come succedanei del caffè; caffè verde; concentrati al caffè; estratti di caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; bevande al caffè con latte; estratti di caffè al malto; miscele di caffè e cicoria; oli a base di caffè; chicchi di caffè in confetti; ripieni a base di caffè; bevande a base di caffè; miscele di caffè e malto; succedanei dei caffè e del tè; preparati vegetali succedanei dei caffè; bevande ghiacciate a base di caffè; succedanei del caffè a base vegetale; miscele di caffè al malto con cacao; succedanei del caffè a base di cicoria; scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; preparati per bevande [a base di caffè]; prodotti a base vegetale per macchiare il caffè; preparati per cioccolato da bere aromatizzati al caffè; bevande gassate [a base di caffè, cacao o cioccolato]; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè; bevande a base di caffè contenenti gelato (affogato); caffè [tostato, in polvere, in grani o come bevanda]; estratti di caffè da utilizzare come aromi in bevande; estratti di caffè da utilizzare come aromi in alimenti; estratti di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè; miscele di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè; compresse (non medicinali) di glucosio con base di caffeina; orzo e malto torrefatti da utilizzare come succedanei del caffè; miscele di caffè solubile;

- classe 43: servizi di ristorazione (alimentazione); catering in caffetterie fast - food; servizi di caffetteria; servizi di caffetterie self service; caffetterie.

Proponeva ricorso la srl Projeko la quale preliminarmente eccepiva l'errata valutazione delle prove d'uso.

Infatti l'esaminatore non aveva tenuto conto che le fatture prodotte erano state emesse dalla Caffè Mako e non dalla resistente; inoltre non riportavano il marchio Mako per il caffè se non talune e solo per il mercato estero per cui non era stato dimostrato l'effettiva commercializzazione del prodotto in Italia.

Ne conseguiva la improcedibilità dell'opposizione.

La ricorrente assumeva poi l'errata valutazione del rischio di confusione tra i segni ed i prodotti/servizi.

I segni non potevano essere considerati simili solo perché costituiti dalle stesse lettere combinate in un insieme da valutare in maniera globale e sintetica; le lettere iniziali erano diverse anche nelle modalità di pronuncia e l'elemento figurativo dell'uno bastava a differenziarlo dall'altro; inoltre sia nel registro italiano sia in quello europeo coesistevano pacificamente altri marchi consimili con stesso numero di lettere.

Quanto ai prodotti negava i rapporti di complementarietà/affinità riconosciuti dall'esaminatore con riferimento al caffè essendo essi destinati a soddisfare domande diverse di mercato e diverse esigenze dei consumatori provenendo in ogni caso da soggetti imprenditoriali appartenenti a diverse filiere produttive.



Rilevava infine che l'opposizione non era stata attivata per taluni dei prodotti rivendicati con il marchio del richiedente nelle classi 11,21,30 per cui il ricorrente chiedeva in via subordinata -ove non fosse respinta integralmente l'opposizione -che la domanda potesse proseguire nella registrazione almeno per tali prodotti.

### Motivi della decisione

1)Con il I° motivo la soc.ricorrente lamenta l'errata valutazione sulle prove d'uso del marchio anteriore fornite da controparte riguardanti fatture emesse dalla Caffè Mako srl e non dall'opponente Wurzbürger e per la più parte riferentesi al caffè al ginseng od a tazzine di caffè ed in esigua misura al mercato estero per cui non vi era dimostrazione certa che il caffè "Mako" fosse stato effettivamente commercializzato in Italia.

Il motivo nelle sue articolazioni è infondato perché non risulta contestato che la titolarità del segno facesse capo all'opponente né è stato mai sollevato alcun problema di legittimazione al riguardo perché i fattori-ancorché interdipendenti- che concorrono ad attestare l'utilizzo del marchio anteriore includono non solo le diverse formalità d'impiego del segno ma anche i prodotti affini e complementari che con quel segno sono contrassegnati quali le diverse tipologie o miscele di caffè ( espresso,ginseng,orzo etc. )ed i mezzi specifici di degustazione (tazzine),accessori sovente abbinati nella offerta al pubblico come pratica di marketing da parte del produttore per accrescerne la penetrazione nel mercato,perché le evidenze d'uso del marchio MAKO in collegamento con la gamma dei prodotti suindicati comprendono il territorio nazionale nonostante le vendite estere ,l'uso parziale e/o la soglia quantitativa non impedendo - come ritenuto dall'esaminatore-la sufficienza della commercializzazione.

Ininfluente è poi il richiamo ai servizi della classe 43 che non è stata presa in considerazione per la prova d'uso che ha interessato solo i prodotti della classe 30(caffè)

2)Con il II° motivo la soc.ricorrente lamenta l'errata valutazione del rischio di confusione tra i segni MAKO e KAMO perché profondamente diversi tra loro sul piano fonetico visivo e concettuale oltre che destinati a contraddistinguere prodotti non assimilabili l'uno all'altro.

Il motivo coinvolgente la comparazione dei segni è fondato restando assorbito il profilo concernente il confronto tra i prodotti rivendicati.

Fermo restando che i due segni vanno analizzati nel loro impatto denominativo comunque predominante in quanto la piccola rappresentazione grafica stilizzata di un cuore sopra la parola Kamo assume valenza neutra sul piano della capacità distintiva essendo la componente verbale l'unica -nell'economia del segno-a rimanere impressa nel ricordo del consumatore , non v'è dubbio -ad avviso di questa Commissione -che i due termini concettualmente non raffrontabili perché entrambi di fantasia non presentano alcuna coincidenza visiva né assonanza fonetica atta a sviare le scelte del pubblico di media attenzione .

Il giudizio di somiglianza che l'esaminatore ha fondato con approccio estremamente analitico ora sulla identità e l'egual numero delle lettere che compongono i due segni ancorché con sequenza invertita e coincidenza solo dell'ultima(KA-MO / MA-KO)ora mettendo a fuoco la coppia di consonanti affiancate a vocali collocate in medesima posizione non è condivisibile.



Infatti la confondibilita' va valutata con giudizio globale e sulla impressione di insieme che suscitano i segni nel consumatore essendo evidente che una combinazione di stesse lettere ma in ordine invertito od anagrammato non basta a far supporre una origine comune perche' sequenze linguistiche alternate non sovrapponibili ed incapaci di provocare pronunzie almeno in parte equivalenti nel suono non configurano sintagmi assimilabili nella comune attenzione e percezione del pubblico e non sono pertanto idonei ad alterarne le scelte .

E' difficile infatti credere che chi si avvicina ad un prodotto o servizio KAMO possa mnemonicamente associarlo al segno MAKO senza preventivamente scomporre la parola e cambiare la sequenza delle lettere operazione questa chiaramente non esigibile neppure dal consumatore piu' attento e smaliziato.

3)In accoglimento del ricorso l'opposizione andra' pertanto respinta e la domanda di registrazione dovra' proseguire nel suo iter per i prodotti e servizi rivendicati.

Parte resistente va condannata alla rifusione delle spese di soccombenza liquidate-ex DM 55/2014-su valore indeterminato della controversia e limitatamente a tre fasi(studio,introductiva e decisoria)-in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge

PQM

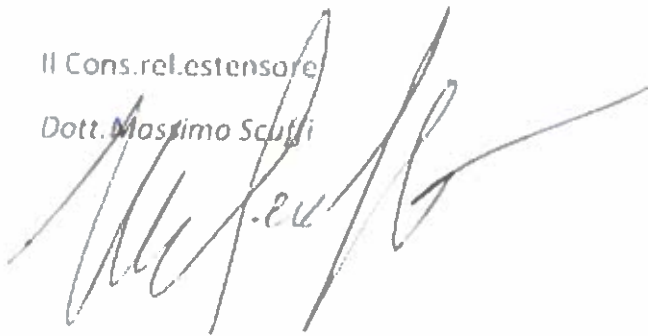
La Commissione accoglie il ricorso e rigetta l'opposizione.

Condanna il resistente a pagare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione- in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.

Roma ,27.1.2020

Il Cons.rel.estensore

Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi .....14.9.2020.....

**IL SEGRETARIO**

