RICORSO N. 7749 UDIENZA DEL 6/7/2020

SENTENZA N. 33/20

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, Prof. Avv. Alberto Gambino;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

FRESCOLAT SRL E MISTER BIO FOOD SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

In data 5 marzo 2015 la Frescolat S.r.l. e la Mister Bio Food S.r.l. depositavano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche l'"Ufficio") la domanda di registrazione del marchio n. VI2015C000126 STRACHICCO, avente ad oggetto i seguenti prodotti inclusi nella Classe 29 e nella Classe 30 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (in poi "Classificazione di Nizza"):

- Classe 29:
  Prodotti lattiero caseari a base di succedanei del latte; Succedanei del formaggio; Succedanei dello yogurt

  Classe 30:
- *Pizze; Pizze non cotte; Pizze conservate; Pizze surgelate; Ravioli; tortellini; Pasta con farcitura; lasagne; Sushi; Piatti pronti; freschi, freddi, surgelati congelati a base di pasta; impasti surgelati; prodotti da forno surgelati; sandwiches; panini imbottiti; cheeseburgers; focacce; crepes; pasticceria salata; pasticci; tutti questi prodotti contenenti formaggi o succedanei del formaggio*

La registrazione veniva autorizzata e, il successivo 26 agosto 2015, si provvedeva alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei Marchi di Impresa n. 50.

Il 25 novembre 2015 la Sterilgarda Alimenti S.p.a. si opponeva alla registrazione predetta ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) Cod. Prop. Ind. in qualità di titolare del marchio nazionale figurativo n. 302007901494946 Strakì, già registrato al fine di contrassegnare i prodotti "*Carne, Pesce, Pollame e selvaggina; Estratti di carne; Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e coti; Gelatine, Marmellate; composte; Uova, Latte e prodotti derivati dal latte, in particolare formaggio fresco spalmabile; Oli e grassi commestibili*" di cui alla Classe 29 della Classificazione di Nizza.

Nel dettaglio, l'opposizione in esame aveva ad oggetto i "*prodotti lattiero caseari a base di succedanei del latte; Succedanei del formaggio; Succedanei dello yogurt*" designati nella domanda di registrazione delle Opposte.

Con ministeriale prot. n. 0001518 del 7 gennaio 2016 l'Ufficio comunicava alla Frescolat S.r.l. e alla Mister Bio Food S.r.l. l'opposizione promossa da parte della Sterilgarda Alimenti S.p.a., informando contestualmente entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrente dalla ricezione della comunicazione *de qua*.

Il successivo 9 maggio 2016 – non essendo stato concluso il summenzionato accordo – la Sterilgarda Alimenti S.p.a depositava ulteriori osservazioni a supporto dell'opposizione.

In data 5 settembre 2016 le Opposte formulavano le proprie controdeduzioni, eccependo l'assenza di qualsivoglia identità e somiglianza tra i marchi in conflitto e rilevando, in ogni caso, l'esistenza di sostanziali variazioni caratterizzanti il proprio marchio, idonee a scongiurare il rischio di confusione con il marchio **Strakì** in considerazione del debole carattere distintivo di quest'ultimo.

L'Ufficio, con provvedimento del 12 ottobre 2018 emetteva la decisione n. 458 con la quale respingeva la domanda di registrazione del marchio nazionale n. VI2015C000126 **STRACHICCO**, ritenendo sussistente il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Più nel dettaglio l'Ufficio rilevava che:

[...] Si ritiene quindi che le somiglianze tra i segni come sopra illustrate prevalgano sulle differenze, con la conseguenza che, tenuto conto altresì della affinità dei prodotti, nonché del grado medio di avvedutezza del pubblico di riferimento, sussiste il rischio di confusione per tutti i prodotti rivendicati dal segno del richiedente.

Pertanto ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) Cod. Prop. Ind. l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente la domanda di registrazione di marchio di impresa n. VI2015C000126 deve essere respinta.

Il 7 dicembre 2018 la decisione veniva regolarmente notificata alle Opposte, le quali il successivo 29 gennaio 2019 ricorrevano dinnanzi a Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Nel proprio ricorso la Frescolat S.r.l. e la Mister Bio Food S.r.l. eccepivano che le differenze visive, fonetiche e concettuali caratterizzanti i marchi in conflitto fossero sufficienti a escludere il rischio di confusione e associazione tra i medesimi.

In subordine, le Ricorrenti lamentavano che la registrazione del marchio **STRACHICCO** dovesse comunque essere ammessa per i prodotti designati nella Classe 30 della Classificazione di Nizza, non avendo essi costituito oggetto di opposizione nella procedura promossa da parte della Sterilgarda Alimenti S.p.a.

Il 6 luglio 2020 si svolgeva l'udienza fissata ai fini della trattazione del ricorso, nella quale le Parti venivano autorizzate a costituirsi tramite il deposito di memorie scritte a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

A tal fine il 23 giugno 2020 l'Ufficio depositava la propria memoria nella quale – forniti ulteriori argomenti a supporto della propria decisione – precisava che la registrazione del marchio **STRACHICCO** dovesse ritenersi ammessa per i prodotti inclusi nella classe 30 della Classificazione

di Nizza, essendo stata esclusa a causa di un mero errore di trascrizione commesso al momento della stesura del provvedimento.

In data 25 giugno 2020, le Ricorrenti depositavano la propria memoria di replica *ex* art. 136 *quinquies* Cod. Prop. Ind. nella quale – dopo aver richiamato le deduzioni già formulate nei precedenti scritti – contestavano la tardività della memoria depositata dall'Ufficio, richiedendone la declaratoria di inammissibilità per il mancato rispetto dei termini normativamente prescritti.

Il successivo 3 luglio 2020 la Frescolat S.r.l. e la Mister Bio Food S.r.l. depositavano la memoria contenente le proprie istanze e conclusioni, nella quale rinviavano alle argomentazioni già sviluppate nel corso del giudizio.

In data 20 luglio 2020 si svolgeva la Camera di consiglio relativa all'udienza del 6 luglio 2020.

MOTIVI DI DIRITTO

Le Ricorrenti eccepiscono, sotto il profilo procedurale, l'inammissibilità della memoria difensiva depositata dall'Ufficio il 23 giugno 2020 in considerazione della tardività del deposito *ex* art. 136-*quinquies* Cod. Prop. Ind.

L'eccezione è fondata.

Sul punto si rileva che il Decreto Presidenziale del 20 maggio 2020 ha introdotto l'obbligo del deposito telematico anche per i procedimenti originariamente incardinati in formato cartaceo, prevedendo all'uopo l'applicazione del termine di cui all'art. 136-*quinquies* Cod. Prop. Ind., a mente del quale le Parti possono depositare memorie e documenti nei venti giorni liberi precedenti la data fissata per l'udienza di trattazione.

Nel caso di specie, l'Ufficio non ha provveduto al deposito nel rispetto del termine indicato, avendo trasmesso telematicamente la propria memoria difensiva solo tredici giorni prima dell'udienza predetta.

Pertanto, tale memoria deve dichiararsi inammissibile a causa della tardività del relativo deposito.

Chiarito quanto sopra, occorre ora soffermarsi sul primo motivo di ricorso.

In particolare, la Frescolat S.r.l. e la Mister Bio Food S.r.l. richiedono l'annullamento della decisione emessa dall'Ufficio sul presupposto che quest'ultimo non abbia correttamente applicato la normativa vigente in materia di rischio di confusione e associazione tra marchi in conflitto, in quanto – avendone riconosciuto l'esistenza – avrebbe omesso di valutare globalmente e sinteticamente i fattori pertinenti ai marchi in questione, i relativi elementi distintivi e dominanti nonché il carattere distintivo del marchio anteriore.

La censura coglie nel segno.

In merito occorre premettere che l'art. 12 Cod. Prop. Ind. dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio di confusione o associazione con un marchio già registrato a causa della identità o somiglianza dei rispettivi segni e dell'identità o affinità dei relativi prodotti o servizi.

Ciò in quanto, in tali casi, il segno di cui si richiede la registrazione non assolverebbe la funzione ad esso preminentemente assegnata dall'ordinamento, ovvero quella di consentire ai consumatori di identificare univocamente l'impresa che immette sul mercato determinati prodotti e servizi, in modo da distinguerli da quelli provenienti da altre imprese concorrenti (Corte di Giustizia, sentenza del 20 settembre 2017, cause riunite C-673/15P - C-676/15P, *The Tea Board contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*; in tal senso Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2014, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*).

Al fine di verificare la sussistenza del rischio di confusione e associazione occorre esaminare tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto – ovvero, il grado di somiglianza dei segni; l'affinità o complementarietà dei relativi prodotti e servizi; il carattere distintivo del marchio anteriore *etc.* – riferendoli, di volta in volta, alle particolarità del caso di specie.

Nel compiere tale indagine è necessario procedere alla valutazione globale dei predetti fattori, senza soffermarsi sui singoli elementi che compongono ciascun marchio ove essi non siano dotati di autonoma efficacia caratterizzante (in tal senso anche Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi, sentenza 8 luglio 2019).

In concreto occorre, quindi, effettuare *"la valutazione di una serie di elementi, quali quelli distintivi e dominanti del marchio, la somiglianza visiva, quella fonetica e quella concettuale"* che, a loro volta, devono "[...]*essere calati nella realtà del caso concreto: essi infatti devono essere intesi come linee guida flessibili ed utili a verificare il rischio concreto di confusione nel pubblico di riferimento. Inoltre, la relazione di somiglianza o identità tra i marchi in conflitto deve essere valutata anche in ragione della natura forte o debole del marchio di volta in volta preso in considerazione oltre che delle circostanze del singolo caso"* (Tribunale I grado UE , sez. IV , 8 febbraio 2019 , n. 647).

All'esito di tale valutazione, il rischio di confusione dovrà dichiararsi sussistente allorquando il consumatore mediamente informato e ragionevolmente attento e avveduto possa essere indotto a ritenere che i beni o i servizi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate (Trib. Milano, sentenza 8 gennaio 2018; Tribunale, sentenza dell'8 luglio 2010, T-30/09, *Engelhorn/Uami – The Outdoor Group Peerstorm*).

Nel caso di specie, l'esame dei fattori in parola – tenuto conto del carattere distintivo del marchio anteriore – consente di escludere il rischio di confusione o associazione tra i marchi in conflitto.

Più nel dettaglio, sotto il profilo visivo i marchi presentano un grado di somiglianza di tipo lieve.

Infatti, il marchio Strakì è di tipo figurativo e si compone di sei lettere – poste sullo stesso piano di scrittura – rappresentate con caratteri stilizzati e colorazione scura. Inoltre, sull'ultima lettera del segno è apposto un accento, anch'esso realizzato con caratteri stilizzati e colore scuro.

Diversamente, il marchio STRACHICCO è di tipo denominativo ed è costituito da dieci lettere – disposte orizzontalmente su un unico piano di scrittura – rappresentate con caratteri *standard* in maiuscolo. In tale ultimo segno, il lemma "*ki*" presente nel marchio Strakì è sostituito dalla locuzione "*chi*" a cui segue l'aggiunta della tre lettere finali "*cco*".

Le diversità connotanti le immagini e le espressioni utilizzate presentano un notevole impatto a livello visivo che comporta il lieve grado di somiglianza *in parte qua*.

Con riferimento al profilo fonetico il grado di somiglianza è, invece, di tipo medio-basso.

Infatti, il marchio Strakì è suddivisibile in due sillabe "STRA-KI", in cui l'accento – considerata la sua collocazione – verrà pronunciato dal consumatore sull'ultima lettera del segno.

Diversamente, il marchio STRACHICCO è suddivisibile in tre sillabe "STRA-CHÌC-CO" e l'accento verrà pronunciato dal pubblico di riferimento sulla lettera "i", posta nella parte centrale del marchio.

La pronuncia dei marchi divergerà quindi sensibilmente, a causa della diversa collocazione dell'accento e per l'aggiunta della sequenza "*cco*" nel marchio STRACHICCO.

In ultimo, sotto il profilo concettuale, si ritiene che i marchi STRACHICCO e Strakì non presentino alcuna somiglianza.

Infatti, il marchio anteriore Strakì rinvia la mente del consumatore ai prodotti contrassegnati e, più precisamente, allo stracchino – ovvero un formaggio fresco spalmabile – di cui tale espressione viene percepita come una abbreviazione.

Diversamente, il marchio successivo STRACHICCO non rimanda alla categoria dei prodotti designati, ovvero al latte e ai suoi derivati.

A ciò si aggiunga che, in tal caso, il prefisso "*stra*" che precede la locuzione "*chicco*" è volto esclusivamente ad attribuire valore superlativo a tale ultimo termine, avente il significato generale di granello di cereali, seme *et similia*.

Chiarito quanto sopra, occorre ora procedere alla valutazione in ordine all'identità o affinità dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto nonché all'esame del carattere distintivo del marchio anteriore.

Con riferimento al primo profilo si ritiene che i prodotti designati dal marchio Strakì e dal marchio STRACHICCO siano tra loro affini.

Infatti, il marchio Strakì è diretto a contrassegnare "*Latte e prodotti derivati dal latte, in particolare formaggio fresco spalmabile*" inclusi nella classe 29 della Classificazione di Nizza; mentre il marchio STRACHICCO designa "*Prodotti lattiero caseari a base di succedanei del latte; Succedanei del formaggio; Succedanei dello yogurt*" appartenenti anch'essi alla classe 29 della Classificazione di Nizza.

Come emerge dal mero raffronto tra i prodotti, questi ultimi presentano la stessa natura e condividono la medesima origine dal momento che entrambi sono riconducibili al settore lattiero-caseario, con la conseguenza che – come già anticipato – essi devono ritenersi tra loro affini.

In relazione, poi, all'esame circa il carattere distintivo del marchio anteriore, occorre premettere sin d'ora che il Legislatore ha istituito due differenti regimi di tutela dei marchi, a seconda che essi presentino o meno capacità distintiva accresciuta.

Più nel dettaglio, in assenza di una specifica definizione di legge, la giurisprudenza ha elaborato una definizione di capacità distintiva articolata sull'eventuale connessione esistente tra i segni e i prodotti o i servizi contrassegnati.

In particolare – secondo tale elaborazione giurisprudenziale – rientrano nella categoria dei cd. marchi forti, i segni che costituiscono il frutto di un'operazione di fantasia del loro titolare e rispetto ai quali devono ritenersi illegittime "*tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale*" (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, decisione n. 62/2018 – UIBM).

Diversamente, rientrano nell'alveo dei cd. marchi deboli, tutti i segni che siano concettualmente legati al prodotto contrassegnato (Cassazione civile, Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 738) e in relazione ai quali devono ritenersi sufficienti ad escludere il rischio di confusione e associazione anche lievi modifiche e variazioni apportate nel segno successivo (Tribunale I grado UE , sez. II, 13 luglio 2018

, n. 825 *Repubblica di Cipro/ EUIPO*; Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi, sentenza 1/2019).

Orbene, nel caso di specie, il marchio **Strakì** presenta carattere distintivo debole, in quanto rimanda la mente del consumatore ai prodotti contrassegnati e, precisamente, a un *"formaggio fresco spalmabile"* tra cui rientra senza dubbio alcuno anche lo stracchino, a cui rinvia concettualmente il segno in parola.

Alla luce di quanto sopra, considerato il carattere distintivo debole del marchio anteriore e tenuto conto delle variazioni caratterizzanti il marchio successivo – quali le modificazioni grafiche; l'utilizzo della locuzione "*chi*" in sostituzione del lemma "*ki*" e l'aggiunta della sequenza "*cco*" – si ritiene che il rischio di confusione o associazione tra i marchi in conflitto debba essere escluso.

Infatti le modifiche apportate nel marchio **STRACHICCO** sono idonee ad evitare che il pubblico interessato possa confondere o associare i marchi tra loro, con conseguente ammissibilità della registrazione del marchio successivo (Cass. civ. 11 aprile 2019, n. 10205; vd. anche sent. 1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).

In virtù del principio di soccombenza le spese di giudizio vengono poste a carico della Sterilgarda Alimenti S.p.a.

PQM

Accoglie il ricorso e pone le spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge a carico della Sterilgarda Alimenti S.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2020.

Il Componente Relatore
Prof. Avv. Alberto Gambino

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria
Addì 5/10/2020
IL SEGRETARIO