RICORSO N.7703 UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 42/20

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. Dr. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

VENETA CUCINE SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

In data 16 dicembre 2014, il sig. Cristiano Cucchiara depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche "Ufficio") la domanda di registrazione del marchio denominativo n. VR2014C001070 OFFICINAVENETA avente ad oggetto i prodotti "*Mobili e Mobilio, Cucine*" inclusi nella Classe 20 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (in poi "Classificazione di Nizza").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi Di Impresa del 22 maggio 2015 n. 47.

Il successivo 18 agosto 2015, Veneta Cucine S.p.A. si opponeva alla registrazione predetta, in qualità di titolare del marchio n. PD2013C00092 VENETA CUCINE, diretto a designare i seguenti prodotti appartenenti alla classe 20 della Carta di Nizza: "*mobili, specchi, cornici; prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche*" (opp. n. 917/2015).

Con ministeriale prot n. 0179732 del 5 ottobre 2015, l'Ufficio comunicava l'intervenuta opposizione al sig. Cucchiara, informando contestualmente entrambe le parti della facoltà di concludere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrente dalla ricezione della comunicazione *de qua*.

In data 5 febbraio 2016, non essendo stato raggiunto l'accordo di conciliazione predetto, la Veneta Cucine S.p.A. formulava ulteriori osservazioni a supporto dell'opposizione, depositando contestualmente documentazione atta a comprovare la notorietà acquisita dal proprio marchio a fronte dell'uso fattone.

Con decisione del 1° giugno 2018 n. 248, l'Ufficio respingeva l'opposizione, autorizzando la prosecuzione dell'*iter* di registrazione del marchio denominativo n. VR2014C001070 OFFICINAVENETA per i prodotti appartenenti alla classe 20 della Carta di Nizza, rilevando all'uopo che: "[…] *un rischio di confusione sussiste quando i consumatori possono credere che i prodotti o servizi provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra di loro. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, per determinare la sussistenza del rischio di confusione occorre effettuare una valutazione globale prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, nonché la loro reciproca interdipendenza. Tale valutazione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione in particolare degli elementi distintivi e dominati dei marchi medesimi. I marchi in conflitto presentano un lieve grado di somiglianza riconducibile alla condivisione dell'espressione VENETA, che però nel segno contestato ha un impatto visivo e fonetico secondario, sia per posizione che per la presenza dominante e distintiva dell'elemento verbale OFFICINA.*

L'opponente nella sua memoria argomentativa, per sostenere la ricorrenza del rischio di confusione, ha citato la decisione nella procedura di opposizione UAMI B 2 306 275 contro il marchio comunitario

n.12115218 "VENETA COMPONENTI FASSETTI DAL 1076" per i prodotti in classe 11 e 20. Si ritiene al riguardo che non vi sia analogia fra la citata fattispecie e quella presente: infatti nella suddetta decisione veniva affermata la somiglianza fra i segni e l'esistenza del rischio di confusione in ragione del fatto che nel marchio comunitario opposto la parola VENETA costituiva elemento dominante e individualizzante rispetto agli ulteriori elementi aventi limitata capacità distintiva. Ciò non si verifica nella fattispecie in esame ove nel segno opposto, come precedentemente illustrato, elemento dominante è l'espressione OFFICINA, e la successiva parola VENETA, ha un carattere distintivo residuale. In proposito va peraltro considerato che il consumatore di riferimento trattiene più facilmente un dato mnemonico riferibile alla parte iniziale degli elementi verbali contenuti in un marchio. Si fa presente inoltre che, per effetto del principio di interdipendenza dei fattori l'elevato grado di affinità o identità dei prodotti possono essere compensati dal tenue grado di somiglianza fra i segni Considerato, pertanto che i prodotti sono risultati in parte identici e in parte affini, che i segni sono visivamente e foneticamente confondibili in grado lieve e concettualmente simili solo relativamente alla presenza in essi della parola VENETA, l'opposizione è respinta e la domanda di registrazione del marchio nazionale n. VR2014C001070 può proseguire per tutti i prodotti richiesti, non ritenendosi sussistente il rischio di confusione di cui all'art. 12 comma 1 lettera d) CPI>

In relazione al carattere distintivo del marchio VENETA CUCINE e all'esame della documentazione a tal fine depositata dall'Opponente, l'Ufficio osservava come "*per ragioni di economia della decisione, si ritiene tuttavia non necessario esaminare la predetta documentazione, essendo sufficiente valutare il carattere distintivo intrinseco del marchio, prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti ed in particolare le qualità intrinseche del marchio ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti per i quali è stato registrato*" e rilevava che "*il marchio anteriore, composto dalla parola VENETA, indicativa dell'origine geografica, e dal termine CUCINE, descrittivo dei prodotti rivendicati, deve ritenersi dotato di un carattere distintivo normale*".

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio concludeva per il rigetto dell'opposizione, ponendo le spese del procedimento a carico dell'Opponente.

La decisione veniva regolarmente notificata alle parti e, in data 31 luglio 2018, la Veneta Cucine S.p.A. ricorreva avverso il provvedimento emesso dall'Ufficio dinnanzi a Questa Commissione.

Il 7 ottobre 2019 la Ricorrente depositava la memoria *ex* art 136, co. 6 Cod. Prop. Ind., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

In ultimo, in data 28 ottobre 2019, si svolgeva l'udienza fissata ai fini della trattazione orale del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Veneta Cucine S.p.A. richiede l'annullamento della decisione emessa dall'Ufficio, lamentando che quest'ultimo non abbia correttamente esaminato i fattori pertinenti ai marchi in conflitto e, in particolare, il carattere distintivo del proprio marchio.

Tali fattori, secondo la Ricorrente, ove correttamente valutati, avrebbero condotto l'Ufficio a riconoscere la sussistenza del rischio di confusione o associazione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) ed e) Cod. Prop. Ind.

La censura non coglie nel segno.

Sul punto giova richiamare il dettato della disposizione da ultimo citata, in forza del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che "[...] *d) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi"* (cfr. art. 12, co. 1, lett. d) ed e) Cod. Prop. Ind.).

In tali casi il segno di cui si richiede la registrazione, infatti, non è idoneo ad assolvere la funzione distintiva ad esso assegnata dall'ordinamento e diretta a garantire l'identità di origine dei prodotti e dei servizi da esso designati (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*; Corte Cassazione civile , sez. I , 15 marzo 2016, n. 5079).

Per valutare la sussistenza del rischio di confusione o associazione tra i marchi in conflitto, come correttamente sostenuto dall'Ufficio, occorre verificare se il consumatore medio possa essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate (Causa T-30/09, 8/7/2010, *Engelhorn/Uami – The Outdoor Group Peerstorm*).

Nel compiere tale valutazione devono essere apprezzati, in via globale e sintetica, tutti i fattori caratterizzanti i marchi in rilievo, assumendo come parametro di riferimento la percezione dei medesimi da parte del consumatore mediamente attento e ragionevolmente avveduto e informato.

Allo stesso modo non può essere trascurato il rapporto di interdipendenza tra essi esistente, con la conseguenza che "*un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi in causa può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni in conflitto e viceversa*" (Corte giustizia UE sez. IV, 04 marzo 2020, n. 328 - cd. principio di interdipendenza dei fattori, Causa T-30/09, sentenza 8 luglio 2019).

Alla luce delle anzidette premesse, le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio con riferimento alla somiglianza dei segni e al rapporto di identità intercorrente tra i prodotti contrassegnati appaiono condivisibili.

Infatti i prodotti *"Mobili e mobilio e cucine"* della classe 20 della Classificazione di Nizza designati dal marchio OFFICINAVENETA sono corrispondenti ai prodotti *"mobili, specchi, cornici; prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche"* Classe 20 della Classificazione di Nizza contrassegnati dal marchio VENETA CUCINE.

Infatti, come emerge dal mero raffronto tra i prodotti sopra riportati, essi presentano la stessa natura e origine abituale, trattandosi in ambedue i casi di prodotti di arredamento, nella cui categoria devono ricomprendersi anche i prodotti di arredamento da cucina.

Pertanto si condividono le conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio secondo cui " *i prodotti designati dal marchio opposto sono inclusi tra quelli rivendicati dal marchio anteriore, con riferimento specifico a tutti i prodotti della lista alfabetica di Nizza ricadenti nella classe 20.Entrambi i segni rivendicano infatti i Mobili, che pertanto risultano identici. Gli specifici prodotti di Mobilio designati dal richiedente rientrano nella più ampia categoria di Mobili o risultano ad essi affini, in quanto prodotti destinati alla medesima finalità, rivolti agli stessi consumatori e commercializzati attraverso gli stessi canali di vendita. La stessa valutazione va fatta con riferimento ai restanti prodotti "Cucine", intesi necessariamente come mobili da cucina, dato che i piani di cottura e le cucine economiche ricadono in classe 11".*

Anche con riferimento al grado di somiglianza esistente tra i segni, la decisione dell'Ufficio risulta condivisibile e congruamente motivata.

In merito, con riferimento al profilo visivo, si osserva che il marchio anteriore è di tipo denominativo e si compone dei termini "VENETA" e "CUCINE", posti sullo stesso piano di scrittura, redatti in maiuscolo con caratteri standard e colorazione scura.

Allo stesso modo, il marchio successivo OFFICINAVENETA appartiene alla categoria dei marchi denominativi e le parole che lo costituiscono sono poste su uno stesso piano di scrittura e scritte in maiuscolo con caratteri standard e con colorazione scura.

Tuttavia, nel marchio OFFICINAVENETA la parola "VENETA" viene posta nella parte finale del segno e non in quella inziale, come accade nel caso del marchio VENETA CUCINE.

In aggiunta la lettera "A" presente nel segno successivo è rappresentata con un carattere leggermente stilizzato rispetto alle altre lettere.

Posto quando sopra si ritiene che il grado di somiglianza visivo dei segni sia di tipo lieve.

Diversamente, a livello fonetico, i marchi in conflitto condividono integralmente l'utilizzo dell'espressione "VENETA" e, dunque, la relativa pronuncia.

Tuttavia nel marchio VENETA CUCINE, come anticipato, l'espressione "VENETA" viene preposta alla locuzione "CUCINE", mentre nel marchio OFFICINAVENETA essa viene post-posta al termine "OFFICINA".

Tale termine, inoltre, essendo costituito da otto lettere presenta un ritmo differente rispetto all'espressione "CUCINE", che si compone di un totale di sei lettere.

Ne consegue che i termini "CUCINE" e "OFFICINA" condividono esclusivamente l'intonazione delle quattro lettere finali (officina/cucine) che, peraltro, diverge parzialmente per l'utilizzo nella parola "OFFICINA" della vocale "a" invece che della vocale "e", presente nella parola "CUCINE".

Pertanto, data la differente collocazione del termine "VENETA" e la complessiva diversità della pronuncia delle parole "OFFICINA" e "CUCINE", il livello di somiglianza fonetico deve considerarsi di tipo lieve.

In ultimo, i marchi presentano un grado di somiglianza concettuale di tipo medio-basso.

Sul punto si evidenzia che, da un lato, la condivisione della locuzione "VENETA" rinvia in entrambi i casi la mente del consumatore alla regione del Veneto, dall'altro i termini "OFFICINA" e "CUCINE" non risultano tra loro assimilabili.

Infatti il marchio VENETA CUCINE dato l'utilizzo del termine "CUCINE" richiama direttamente il prodotto finale, ovvero il mobilio da cucina; diversamente il marchio OFFICINAVENETA, considerato l'uso dell'espressione "OFFICINA", evoca al più il luogo in cui il prodotto viene realizzato, essendo riferibile al concetto di impianto industriale.

Pertanto, la somiglianza concettuale dei segni deve ritenersi di tipo medio-basso.

In aggiunta, appurato che il marchio anteriore presenta una connessione con i prodotti designati, esso non può ritenersi dotato di capacità distintiva accresciuta, come sostenuto dalla Ricorrente.

Infatti si definisce marchio forte, quello che costituisce il risultato di un'operazione di fantasia del suo titolare e in relazione al quale devono ritenersi illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino sussistere l'identità sostanziale, intesa come "*il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante*" (cfr. Cassazione civile sez. I, 14 maggio 2020, n. 8942).

Di contro, ove il segno non vanti una simile "originalità" – in quanto sia evocativo dei prodotti designati – sono idonee ad escludere il rischio di confusione o associazione tra i marchi in conflitto anche lievi modifiche apportate nel marchio successivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 18 giugno 2018, n.15927; Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi, Sentenza 1/2019;Tribunale I grado UE , sez. II , 13 luglio 2018 , n. 825).

Alla luce di quanto sopra, la decisione dell'Ufficio risulta condivisibile anche nella parte in cui quest'ultimo ha escluso che il marchio anteriore fosse dotato di capacità distintiva accresciuta.

Ne consegue che il marchio successivo non appare concretamente idoneo ad ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio di confusione e associazione con il marchio anteriore, ovvero il falso convincimento che i prodotti designati dai marchi VENETA CUCINE e OFFICINAVENETA facciano capo alla medesima impresa o a imprese economicamente collegate tra loro.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2019

Il Relatore
Prof. Avv. Alberto Gambino

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria
Addì 7/12/2020
IL SEGRETARIO