

RICORSO N.7777

UDIENZA DEL 30/11/2020

SENTENZA N. 45/20

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, Dr. Massimo Scuffi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**CARAPELLI FIRENZE S.P.A.**

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

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

## Svolgimento del processo

Il sig. **DILIBERTO GIUSEPPE** depositava domanda di registrazione per il marchio qui di seguito rappresentato

### **NOBILIS**

per contraddistinguere i prodotti della :Classe 29 - *Carne, pesce, pollame e cacciagione; estratti di carne; frutta e verdura conservata, congelata, seccata e cotta; gelatine, marmellate, composte; olio d'oliva per cucinare, olio extravergine d'oliva per uso culinario, uova, latte e latticini, verdure sott'aceto, verdure sott'olio.*

La **CARAPELLI FIRENZE S.P.A.** proponeva opposizione sulla base dei seguenti diritti anteriori:

- marchio nazionale per il segno complesso



per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti prodotti:

*Classe 29 – olii e grassi commestibili; olio d'oliva; olio extra vergine d'oliva.*

- marchio europeo



per contraddistinguere i seguenti prodotti :

Classe 29 *olio d'oliva*

L'opposizione era diretta contro parte dei prodotti rivendicati nella domanda di marchio contestato, ossia *olio d'oliva per cucinare, olio extravergine d'oliva per uso culinario*.

L'opponente deduceva la similitudine di prodotti e segni e dunque il rischio di confusione presso il pubblico .

L'esaminatore per ragioni di economia della decisione prendeva in esame il solo marchio anteriore nazionale ,rilevando dalla comparazione dei segni,che la somiglianza era assolutamente trascurabile sul piano visivo ,fonetico e concettuale posto che il termine CARAPELLI -quale componente qualificante del segno-cra dotato ,per posizione e colorazione marcata, di rilevanza predominante rispetto all'espressione IL NOBILE ,oltre ad essere patronimico privo di qualsiasi relazione con il prodotto e dunque bel distinguibile per un pubblico ragionevolmente attento ed avveduto.

Escludendo pertanto rischi confusori rigettava l'opposizione

Proponeva ricorso la spa Carapelli Firenze lamentando -innanzitutto- che la comparazione era stata fatta solo con il marchio nazionale e non con riferimento al secondo marchio europeo.

Deduceva che il termine Nobile era riprodotto al centro dei propri segni ed aveva una posizione protagonista rispetto all'elemento CARAPELLI che per dimensione e stilizzazione attraeva maggiormente l'attenzione del consumatore

Inoltre il fatto che il nome Carapelli costituisse patronimico non bastava per considerarlo in una funzione differenziatrice .

Assumeva che era l'elemento "nobile" a dover essere ritenuto distintivo e che la divisione di opposizione dell'EUIPO aveva ritenuto sussistente il rischio di confusione con i marchi anteriori della ricorrente da parte dei segni "NOBILE dell'ALTO MARCHESATO ",NOBILIS,NOBILE

Aggiungeva che il principio di interdipendenza portava a far si' che l'assoluta indipendenza tra i prodotti attenuasse eventuali differenze tra i marchi a confronto

Ritenendo in conclusione la sussistenza di un alto rischio di confusione ove fosse stato registrato il marchio di controparte, chiedeva riforma della decisione ed accoglimento dell'opposizione.

Resisteva l'UIBM con controdeduzioni a sostegno della decisione impugnata.

### **Motivi della decisione**

Va premesso che correttamente l'esaminatore ha svolto l'esame comparativo per economia di giudizio solo su uno dei marchi anteriori sui quali era basata l'opposizione vista la somiglianza degli stessi e la sufficienza del raffronto di uno di essi con il segno del richiedente.

Quanto al merito osserva la Commissione che la ricerca dell'elemento distintivo dominante ai fini di valutare il rischio confusorio non puo' soffermarsi sulle parole *Nobilis* ovvero *il Nobile* presenti rispettivamente in ciascun segno a



confronto come sostenuto dal ricorrente perché trattasi di termine estremamente generico, descrittivo e chiaramente elogiativo delle caratteristiche dei prodotti di entrambi (olio di oliva).

Il termine Nobile o Nobilis (pressoché coincidente e comunque comprensibile da chiunque anche nella versione latina) resta infatti un aggettivo (anche se preceduto dall'articolo "il") destinato ad attribuire un particolare pregio al prodotto per farne risaltare le peculiarità rispetto ad altri di smercio più comune ed in ciò esaurisce la sua funzione indicativa di qualità almeno per come può essere isolatamente percepito dal pubblico.

Ciò che invece contraddistingue la provenienza è la parola Carapelli che identifica la nota casa olearia toscana che prende il nome del fondatore assurgendo così a patronimico e dunque rappresentando nell'economia dell'etichetta dove si trova inserito in posizione dominante la componente forte e qualificata dell'origine ben distinguibile per un pubblico ragionevolmente attento ed avveduto.

Va poi soggiunto che anche al cospetto di prodotti dello stesso genere gli elementi di contorno che arricchiscono l'etichetta del ricorrente in qualche modo contribuiscono ad un impatto differenziatore rispetto alla isolatezza del termine oggetto di domanda di registrazione, fermo restando che in ogni caso il carattere distintivo resta sempre focalizzato sul patronimico Carapelli che è l'elemento verbale riprodotto con carattere più marcato e collocato in posizione sovrastante come tale destinato ad orientare la percezione del consumatore senza svanire sul piano mnemonico come accadrebbe soffermandosi su una terminologia estremamente comune quale quella utilizzata per designare l'eccellenza di un prodotto o di una sua linea.

Va dunque confermato il giudizio dell'esaminatore sulla sostanziale diversità dei segni in conflitto che potranno così coesistere.



I richiamati precedenti EUIPO (dei quali tra l'altro non v' e' traccia nell'atto di opposizione ne' documentazione confermativa in questa sede) non consentono una appropriata indagine comparativa idonea a superare le qui raggiunte conclusioni.

Non e' luogo provvedere sulle spese di lite in mancanza di costituzione della parte resistente.

**PQM**

La Commissione, rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma, 30.11.2020

Il Cons. rel. est.

Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente

dott. Vittorio Ragonese

Depositata in Segreteria

Addi 14/12/2020

IL SEGRETARIO