RICORSO N. 7764 UDIENZA DEL 30/11/2020

SENTENZA N. 48/20

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. Dr. Massimo Scuffi - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA già LAGARDERE FOOD SERVICES

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 20 maggio 2015, la Homeburgher di Giovannini Massimo & C. s.n.c depositava domanda di marchio n. 302015000015853 per servizi in Classe 43, pubblicata in data 23 giugno 2016.

In data 22 settembre 2016, la Lagardere Food Services S.r.l. presentava opposizione n. 435/2016 contro la domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d) C.p.i, sulla base del marchio nazionale n.1635953, registrato in data 19 maggio 2015 ed oggetto di cessione in favore dell' opponente annotata in data 20 gennaio 2016 relativo a prodotti delle classi 30,35 e 43 .

I marchi sono di seguito individuati:

Il marchio anteriore	*Il marchio impugnato*
HOMEBURGER	Home Burger

Esaurita infruttuosamente la fase dedicata al tentativo di conciliazione, con memoria in data 16 febbraio 2017, l'opponente integrava la documentazione a supporto del gravame, mentre il richiedente presentava le proprie deduzioni con memoria in data 28 novembre 2018.

L'UIBM con provvedimento n. 9/19 rigettava l'opposizione.

Averso il detto provvedimento la Homeburgher di Giovannini Massimo & C. s.n.c ha presentato ricorso innanzi a questa Commissione.

Ha resistito con memoria di replica la Lagardere Food Services S.r.l.

L'UIBM ha a sua volta depositato memoria .

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene il carattere compiutamente distintivo della denominazione " homeburger"

Con il secondo motivo deduce l'erronea valutazione degli aspetti visivi, fonetici e concettuale posti a base della decisione circa la somiglianza dei segni.

Con il terzo motivo deduce la mancata valutazione di interdipendenza nell'accertare la confondibilità dei segni.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

Va premesso che non risulta contestazione in ordine alla identità dei prodotti oggetto delle richiesta di registrazione di marchio e quelli del marchio dell'opponente e su questo aspetto non è dunque necessario svolgere alcuna argomentazione.

Ciò posto, in ordine alla somiglianza dei segni si riporta di seguito la valutazione effettuata dall'UIBM.

A livello visivo

Il marchio anteriore è un marchio figurativo, costituto dalla figura in bianco e nero, piuttosto originale, costituita da una copricapo a

6

forma di coppola nero con al di sotto l'immagine di una emme, sempre nera, a mo' di baffi; tra la figura a forma di cappello e la figura sottostante, compare, sul lato sinistro una linea ricurva, mentre tra le due gambe della EMME compare a sua volta un semicerchio, rivolto verso il basso.

A di sotto di tale immagine, compare la scritta, in carattere standard maiuscolo, leggermente ricurva verso l'alto nella parte centrale, "HOMEBURGER".

Il marchio opposto è un marchio anch'esso figurativo, costituito da due parole su due livelli, in carattere stilizzato fucsia, con le prime lettere maiuscole, HOME BURGER; al di sopra di tale scritta, spostato nella parte sinistra, accanto alla lettera H, l'immagine colorata di un panino, al di sotto del quale compare una freccia rossa rivolta verso l'altro; al di sotto della parola BURGER compare infine una striscia azzurra.

I marchi somigliano visivamente nella misura in cui la parola presente nel marchio anteriore "HOMEBURGER" è riprodotta nel marchio opposto, pur in aspetto cromatico e struttura del tutto diversi.

Per contro i marchi differiscono per la presenza in entrambi i segni di elementi figurativi del tutto diversi.

A livello fonetico

Il marchio anteriore presenta una parola, in lingua inglese facilmente pronunciabile, composta a sua volta di due parole, per un totale di 3 sillabe "om bur-gher"

Quanto al marchio opposto, esso è costituito dalle medesime due parole, che compongono l'elemento verbale del marchio dell'opponente.

I marchi sono foneticamente identici.

A livello concettuale

L'espressione "homeburger", presente in entrambi i marchi in conflitto (nel marchio del richiedente con le due parole separate), è

l'unione di due termini inglesi, che si può tradurre come "hamburger della casa".
Quanto all'elemento figurativo presente nel marchio anteriore, esso sarà percepito come una figura astratta che allude vagamente all'immagine di un signore baffuto, mentre quello del marchio opposto fa esplicito riferimento al prodotto cui si riferisce l'elemento verbale, appunto l'hamburger.
I marchi in conflitto contengono dunque entrambi il riferimento all'hamburger."

La Commissione condivide la disamina effettuata dall'UIBM .
Alla luce di ciò va rammentato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato. (Cass 6193/08).
A tale ultimo proposito è stato ripetutamente chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. (Cass 5924/96).
Al contrario il marchio "forte" è quello che non si esaurisce in mere notazioni di riferimento al prodotto od al produttore, ma è frutto di

fantasia ed è munito di una maggiore efficacia individualizzante , (v. Cass. 9 febbraio 1995 n. 1473, 27 febbraio 2004 n. 3984).18920/04; 1906/10).

Da ciò discende che , a differenza de marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate 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 in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.(Cass 15927/18;Cass 13170/16).

Va peraltro osservato a tale proposito che la Corte di cassazione ha chiarito che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass 8942/20;Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861).

Alla luce di siffatti principi la Commissione osserva che il marchio della società ricorrente deve considerarsi come d'insieme costituito dal termine *"HOMEBURGER"* e dalla raffigurazione stilizzata di una testa di figura con un cappello nero .

Lo stesso deve dirsi riguardo al segno della richiedente costituito dalla stessa parola *"HOMEBURGER",*, e dalla raffigurazione di un panino contenente il cibo in questione.

Il marchio della società oggi ricorrente deve considerarsi debole stante il carattere del tutto descrittivo del termine *"HOMEBURGER*",allusivo alla prospettata origine casalinga del prodotto alimentare , che assume un carattere prevalente rispetto alla raffigurazione grafica non del tutto pienamente definibile in ragione della sua stilizzazione.

Anche il segno della società richiedente è del tutto debole perché al carattere descrittivo della parola Homeburger si somma la parte figurativa del panino anch'essa descrittiva del medesimo cibo e per traslato dell'attività commerciale di vendita del predetto prodotto.

In entrambi i casi l'elemento distintivo di carattere prevalente è costituito dalla parte denominativa " Homeburger" che è quella su cui è portata a concentrarsi l'attenzione del consumatore. Le parti figurative (la stilizzazione di una testa con cappello nel primo caso ed il panino nel secondo) rivestono una importanza del tutto marginale .Come si è detto ,infatti, la testa col cappello dà luogo ad una figurazione di non immediata percezione e di non semplice decifrazione mentre il disegno del panino costituisce la ripetizione del concetto espresso dal termine "Homeburger" e non acquista quindi un carattere distintivo autonomo ma puramente aggiuntivo e di sussidio rispetto al termine verbale.

Ciò porta a ritenere che nel caso di specie non sussista una sia pure lieve modifica del segno distintivo della società richiedente

idonea ad evitare un rischio di confusione con il marchio della odierna società ricorrente.

Ciò anche in ragione del fatto che, trattandosi di prodotti alimentari di diffuso e comune consumo, il consumatore è portato ad un livello molto scarso di attenzione nei confronti dei segni distintivi dei prodotti stessi con conseguente abbassamento della soglia del giudizio di confondibilità laddove, come accade proprio per i prodotti di larga diffusione non destinati a "specialisti" ed a basso costo (vedi Cass 10205/19).

Il ricorso va quindi accolto .

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso ; compensa le spese di giudizio

Roma ~~12.10.20~~ 30.11.20

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria
Addì 23-12-2020
IL SEGRETARIO