RICORSO N. 7656 UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 5/20

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. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente Relatore
3. Dott. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore;

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

Kerry Luxemburg S.A.R.L.

contro

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

nei confronti di

Addolorata D'Ignazio e Pietro Vinci

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

- In data 10 aprile 2014 veniva depositata presso l'UIBM, a nome di Pietro Vinci e Addolorata D'Ignazio, la domanda di registrazione del marchio nazionale n. TA2014C00005

pubblicato nel bollettino UIBM dei marchi impresa n. 41 del 24/11/2014.
- La domanda aveva ad oggetto tutti i prodotti appartenenti alla classe 30 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi dell'Accordo di Nizza (di seguito anche "**Classificazione di Nizza**") – tra cui "*caffe', te', cacao e succedanei del caffe'; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti);spezie; ghiaccio*" – e tutti i servizi appartenenti alla classe 43 "*servizi di ristorazione - alloggi temporanei*" della predetta classificazione.
- In data 23/2/2015, presentava opposizione alla suddetta domanda la società Kerry Luxemburg S.A.R.L., in qualità di titolare del marchio comunitario n. 496000 e del marchio comunitario n. 5300397

registrato il 19/4/2011, per contraddistinguere "*sciroppi e salse aromatizzanti; confetteria, prodotti di confetteria; gelati e ghiaccioli*" appartenenti alla classe 30 della Classificazione di Nizza nonché "*sciroppi aromatizzati per bevande*" compresi nella classe 32 della classificazione in parola.
- Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 178, co. 1 e co. 2 C.P.I. richiesto con ministeriale prot. n. 0049943 datata al 9/4/2015 non dava esito positivo.
- In data 31/7/2015, la Kerry Luxemburg S.A.R.L. presentava, pertanto, la propria memoria contenente le ulteriori osservazioni a supporto dell'opposizione, fondate sul disposto dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.P.I., ovvero: *identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di confusione/associazione).*

- In data 5/1/2016, l'opposta depositava memoria di replica contenente le proprie controdeduzioni e richiedeva, contestualmente, ai sensi dell'art. 178, co. 4 C.P.I, che venisse fornita dall'opponente prova d'uso effettivo del marchio nazionale e del marchio comunitario DA VINCI GOURMET.
- In data 17/3/2016 l'Ufficio comunicava alla Kerry Luxemburg S.A.R.L. l'intervenuta richiesta di prova d'uso, tuttavia – non essendo la predetta comunicazione pervenuta al destinatario – in data 18/4/2016 l'Ufficio ripeteva l'invio della comunicazione.
- In data 16/6/2016, la Kerry Luxemburg S.A.R.L. eccepiva l'inamissibilità della richiesta della prova d'uso per il marchio comunitario n. 5300397, non essendo decorso il termine di cinque anni richiesto dall'art. 178, co. 4 CPI e, contestualmente, rinunciava al procedimento di opposizione con riferimento al marchio comunitario n. 496000, per il quale la richiesta di prova d'uso risultava ammissibile.
- L'ufficio, con decisione n. 465/2017 del 27/11/2017– notificata il 30/1/2018 – accoglieva parzialmente l'opposizione presentata dalla Kerry Luxemburg S.A.R.L. respingendo, dunque, la domanda di registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ presentata dai sigg.ri Pietro Vinci e Addolorata d'Ignazio limitatamente ai seguenti prodotti della classe 30 della Classificazione di Nizza ovvero *"caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio"* – e al servizio di ristorazione appartenente alla classe 43, ritenendo che esclusivamente per i predetti prodotti e servizi sussistesse il rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Autorizzava, dunque, la prosecuzione dell'*iter* di registrazione per tutti gli altri prodotti e servizi inclusi nelle classi predette.
- In data 31/3/2018 la Kerry Luxemburg S.A.R.L. proponeva ricorso avverso tale decisione, lamentando l'erronea valutazione dell'Ufficio in ordine all'esistenza del rischio di confusione nella misura in cui aveva ritenuto sussistere tale rischio limitatamente ad una parte dei prodotti e dei servizi indicati alla classe 30 e 43 della Classificazione di Nizza.
- I Sig. Pietro Vinci e la sig.ra Addolorata D'Ignazio non presentavano memoria di replica per il marchio DA VINCI CAFÈ e, all'udienza dell'8 luglio 2019, questa Commissione si riservava per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente contesta, in primo luogo, l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui, quest'ultimo, accogliendo solo parzialmente l'opposizione presentata dalla Kerry Luxemburg S.A.R.L alla domanda di registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ avrebbe valutato erroneamente il rapporto di affinità e complementarietà esistente tra i prodotti e i servizi contrassegnati dai marchi in conflitto che, ove correttamente considerato – anche in virtù del carattere distintivo forte del marchio DA VINCI GOURMET – avrebbe dovuto condurre l'Ufficio ad accogliere *in toto* l'opposizione, impendendo la registrazione del marchio successivo per tutti i prodotti della classe 30 e per i servizi della classe 43 della Classificazione di Nizza.

In particolare, nella decisione l'Ufficio, dopo aver riconosciuto l'esistenza del carattere distintivo accresciuto del marchio DA VINCI GOURMET, che quest'ultimo avrebbe acquisito *<a seguito della notorietà sul mercato di riferimento di prodotti come il caffè presente sia nei bar italiani che all'estero >* oltre che in intrinsecamente in considerazione della *< mancanza di riferimenti del marchio ai prodotti che protegge>* proseguiva l'esame effettuando il confronto dei segni, dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ rispetto a quelli contrassegnati dal marchio anteriore.

Più precisamente, sul punto l'Ufficio rilevava che:

<Le somiglianze visive e concettuali fra i marchi in conflitto risultano di grado medio mentre quella fonetica è medio alta.

Con riferimento al confronto prodotti/servizi il richiedente, avendo richiesto la registrazione per tutti i prodotti e servizi presenti nella lista alfabetica della classificazione di Nizza delle classi 30 e 43, ha rivendicato tutti i prodotti e servizi delle classi indicate. Pertanto, con riferimento specifico ai prodotti della classe 30 dell'opponente, occorre rilevare che gli stessi debbono essere considerati come interamente ricompresi nella medesima classe della domanda di registrazione: di conseguenza essi sono identici.

Per quanto concerne gli sciroppi aromatizzati per bevande della classe 32 dell'opponente, essendo questi per lo più finalizzati ad aromatizzare bevande al caffè e alla cioccolata, bevande succedanee del caffè e vari tipi di tè, essi rivelano la loro caratteristica di complementarietà e quindi sono da considerarsi affini ai prodotti che aromatizzano.
Secondo giurisprudenza comunitaria (R 2013/2016-1) i prodotti quali quelli dell'opponente ricompresi nelle classi 30 e 32 possono essere considerati complementari ai servizi contestati di ristorazione (alimentazione) in classe 43 del richiedente (perché consistono prevalentemente nella fornitura di cibi e di bevande) ma l'affinità risultante è di grado basso.
Così non è per gli alloggi temporanei (motel, ostelli etc.) perché sono diversi dai prodotti protetti dal marchio anteriore con i quali non hanno rapporto di complementarietà: differiscono per natura e destinazione e non sono in concorrenza fra di loro>

L'Ufficio, quindi, concludeva per l'accoglimento parziale dell'opposizione :

<con riferimento ai prodotti della classe 30 "caffè, te', cacao e succedanei del caffè, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio" ed ai servizi della classe 43 "servizi di ristorazione (alimentazione).

La domanda di marchio nazionale n. TA2014C000058 può proseguire il suo iter per la registrazione nei confronti dei prodotti della classe 30 "riso, tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, lievito, polvere per fare lievitare", di tutti gli altri prodotti richiesti e ricompresi nella classificazione di Nizza ad eccezione dei succitati prodotti "caffè, te', cacao e succedanei del caffè, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio"; è inoltre ammessa la registrazione dei servizi della classe 43 "alloggi temporanei" e degli altri servizi richiesti e ricompresi nella classificazione di Nizza ad eccezione dei "servizi di ristorazione (alimentazione)>.

La prima censura della ricorrente – relativa alla necessità di rigettare la domanda di registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ con riferimento a tutti i prodotti della classe 30 della Classificazione di Nizza – è fondata.

Sul punto giova premettere che l'art. 20, co. 1, C.P.I. riconosce al titolare del marchio anteriore il diritto di vietare ai terzi di utilizzare – nell'esercizio della propria attività economica – un segno identico o simile al proprio per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli contrassegnati dal proprio marchio allorquando, proprio in virtù della somiglianza dei segni e dell'affinità e identità dei prodotti e dei servizi dei marchi in conflitto, possa sorgere confusione per il pubblico.

Orbene, le valutazioni dell'Ufficio appaiono corrette con riferimento alla valutazione in ordine alla somiglianza dei segni, da effettuarsi globalmente e tenendo conto delle percezioni del consumatore medio del mercato di riferimento oltre che del carattere distintivo del marchio anteriore (Causa T-30/09; vd. anche sent.1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi); non sono parimenti condivisibili le conclusioni dell'Ufficio in ordine al rapporto di identità e somiglianza dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi in conflitto.

Con riferimento al primo profilo – ovvero alla somiglianza dei segni – l'Ufficio ha proceduto correttamente al confronto dei marchi conformandosi alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria.
Infatti, il rischio di confusione tra i marchi è stato valutato all'esito di un accertamento globale della somiglianza dei segni - sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale – articolato sulla percezione dei marchi medesimi da parte del consumatore medio del mercato di riferimento (Causa T-30/09; vd. anche sent.1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).
In merito, come rilevato dall'ufficio:

a) sotto il profilo visivo la somiglianza dei marchi deve considerarsi media.
   Infatti, le locuzioni "*gourmet*" e "*cafè*" hanno una valenza per lo più descrittiva sicché, nella percezione globale del marchio, acquista valore distintivo, ai fini del riconoscimento della "fonte" di produzione, la locuzione "*da Vinci*", presente in ambedue i marchi.
   Più precisamente nel marchio anteriore (DA VINCI GOURMET), la locuzione "*da vinc*i" è rappresentata in corsivo con le lettere D e V in

maiuscolo. Inoltre, nella parola "*vinci*" la lettera iniziale "v" si unisce con una linea curva alla lettera finale "*i*". La parte sottostante presenta la scritta "*gourmet*" in stampatello e a caratteri più piccoli.

Nel marchio DA VINCI CAFÈ, la locuzione "*da vinci*" è rappresentata con la locuzione "*da*" scritto in corsivo minuscolo e "*vinci*" in stampatello maiuscolo. Come nel marchio anteriore, anche nel marchio successivo, al di sotto della locuzione "*da vinci*" compare una scritta, ovvero "*cafè*" in corsivo minuscolo.

Sulla parte destra di tutto l'insieme appena descritto è inserito un disegnativo floreale.

b) sotto il profilo fonetico è altrettanto condivisibile la determinazione dell'ufficio circa la somiglianza dei marchi come di livello medio-alto, in considerazione dell'identità della pronuncia della locuzione "*da vinci*" e in virtù dell'affinità del suono della pronuncia delle parole "*cafè*" e "*gourmet*", contenendo entrambe l'accento sull'ultima lettera.

c) sotto il profilo concettuale, questa Commissione condivide le conclusioni dell'Ufficio sul carattere descrittivo delle locuzioni "*gourmet*" e "*cafè*" che, comunque, sono idonee a richiamare alla mente del consumatore i prodotti del settore alimentare, così contribuendo a determinare una somiglianza concettuale di livello medio.

Diversamente, non appaiono condivisibili le conclusioni dell'Ufficio sul rapporto di affinità e complementarietà.

Come ha precisato in più occasioni la giurisprudenza, l'indagine diretta a valutare l'esistenza di affinità tra determinati beni e servizi deve essere condotta in forza della "causa" che induce il consumatore medio a ricercare o acquistare un certo prodotto.

Più precisamente, il rapporto intercorrente tra determinati prodotti e servizi deve essere considerato come di identità o affinità a seconda che le cause che inducono il consumatore a ricercare o ad acquistare detti prodotti o servizi siano tra loro identiche o, quantomeno, interconnesse al punto da poter determinare nel consumatore il falso convincimento che i prodotti e i servizi di suo interesse facciano capo alla medesima fonte produttiva. Nel compiere tale valutazione, dunque, non acquista rilievo la classe merceologica di registrazione dei prodotti

stessi (Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2015, n. 7414; così anche Cass. civ., 24 giugno 2016, n. 13170).

Nel caso in esame i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore – classe 30 e 32 della Classificazione di Nizza – devono considerarsi affini e complementari a tutti i prodotti della classe 30 e al servizio di ristorazione della classe 43 della Classificazione di Nizza per cui è stata richiesta originariamente la registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ.

In particolare, l'applicazione della categoria giuridica dell'affinità ai fatti in esame comporta che si considerino affini quei prodotti che – seppur non collegati in via immediata e diretta a quelli contrassegnati dal marchio anteriore – appartengono comunque alla medesima categoria merceologica, così da poter ingenerare nel pubblico l'errato convincimento che essi provengano dal medesimo produttore. Infatti, il marchio DA VINCI GOURMET, secondo le percezioni del consumatore medio che opera nel mercato di riferimento, appare riferibile a tutti quei prodotti alimentari che risultino affini a quelli oggetto della specifica registrazione originaria.

In aggiunta, ammettere la registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ per prodotti e servizi affini e complementari a quelli contrassegnati dal marchio DA VINCI GOURMET significherebbe limitare ingiustamente il "naturale" sviluppo dell'attività aziendale di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, allorquando la registrazione del marchio anteriore sia avvenuta per specifiche categorie di prodotti, essa sia di per sé idonea ad espandersi ai prodotti e ai servizi dell'intera classe merceologica di riferimento ove essi risultino affini.

E' di immediata evidenza che in simili casi, ove si ammettesse la registrazione del marchio successivo per i prodotti e servizi appartenenti alla medesima classe merceologica del marchio antecedente che risultino legati da un rapporto di affinità e complementarietà – oltre che ad accettare l'esistenza del rischio di confusione e associazione dei marchi tra il pubblico di riferimento – si impedirebbe ingiustamente l'espansione dell'attività aziendale del marchio anteriore a prodotti e/o servizi che altro non sono che la naturale prosecuzione dell'attività medesima.

Chiarito quanto sopra in ordine al rapporto di identità, affinità e complementarietà tra i prodotti oggetto della domanda di registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ e quelli già contrassegnati dal marchio DA VINCI GOURMET, si rileva l'impossibilità di proseguire l'*iter* della registrazione del primo con riferimento a tutti i prodotti appartenenti alla classe 30, sussistendo un rapporto di interconnessione con i prodotti specificatamente contrassegnati del marchio antecedente.

Con riferimento, invece, ai servizi di cui alla classe 43, la censura della ricorrente è infondata, in quanto, non sussiste un rapporto di complementarietà tra i prodotti del marchio DA VINCI GOURMET e i servizi in questione – diversi da quello di ristorazione – che giustifichi il divieto di registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ, per i servizi appartenenti alla suddetta classe.

La parziale soccombenza delle parti e la complessità del caso giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso, e annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ammetteva la registrazione del marchio DA VINCI CAFÈ per tutti i prodotti appartenenti alla classe 30 diversi da caffè, te', cacao e succedanei del caffè, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
La domanda di registrazione può proseguire con riferimento a tutti i servizi della classe 43 della Classificazione di Nizza, eccetto che per il servizio di ristorazione.
Le spese di giudizio vengono compensate.

27 gennaio 2020

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

Il Relatore
Prof. Avv. Alberto Gambino

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Addì 5/2/2020
IL SEGRETARIO