

RICORSO N. 7751

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 54/20

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. Vittorio Ragonesi;

Letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

MARCHESINO SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

In fatto

In data 29.01.2014, la società MARCHESINO s.r.l. depositava la domanda di registrazione di marchio n. FG2014C000010 per il segno di seguito rappresentato



MARCHESINO

per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 29: Olii e grassi commestibili;

Classe 32: Salse;

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 34 del 24.04.2014.

Nei confronti della citata domanda, venivano proposti i seguenti atti di opposizione:

1) Atto di opposizione n. 944/2014, depositato in data 23.07.2014 dalla società La Marchesiana s.r.l. e basato sul marchio dell'Unione Europea n. 004187159, di seguito rappresentato



MARCHESI

registrato in data 02.03.2006 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: per le classi 8,11,16,21,24,28,29,30,31,32,33,35,41 e 42

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'L' or 'M'.

L'opposizione era proposta contro tutti i prodotti del marchio contestato ed era basata su parte dei prodotti e servizi del marchio anteriore, ossia:

Classe 29: olii e grassi commestibili;

Classe 33: Bevande alcoliche;

Classe 43: Ristorazione.

2) Atto di opposizione n. 965/2014, depositato in data 24.07.2014 da Marchesi Gualtiero e basato sul marchio nazionale n. 1312759, di seguito rappresentato

IL MARCHESINO

registrato il 05.07.2010 per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 30: caffè, the, cacao, pane, pasticceria, confetteria, gelati.

Classe 43: ristorazione.

L'opposizione si basava sui servizi di "ristorazione" in classe 43 ed era diretta contro tutti i prodotti della domanda di marchio n. FG2014C000010.

Entrambi gli oppositori indicavano l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI), identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di confusione/associazione).

L'UIBM riscontrava in primo luogo che poiché l'opponente Marchesiana srl non aveva fornito la prova dell'uso del marchio dell'Unione Europea n. 004187159 in relazione ai prodotti in classe 29 e 33 a base dell'opposizione, l'atto di opposizione n. 944/2014 doveva essere respinto con riferimento a detti prodotti proseguendo solo con riferimento ai servizi di "ristorazione" in classe 43 per i quali non era stata richiesta la prova d'uso.

Analogamente, rispetto al preesistente marchio "Il Marchesino" la prova d'uso non era stata richiesta e quindi l'Ufficio aveva ommesso ogni accertamento in proposito

Passando poi all'esame delle opposizioni l'Ufficio considerava i prodotti - olii e grassi commestibili in classe 29, salse in classe 32 e bevande alcoliche (escluse le birre) in classe 33 di cui alla

richiesta di registrazione da parte della Marchesiana srl - come affini secondo un grado medio ai servizi di ristorazione (classe 43) degli opposenti.

Quanto al raffronto tra i segni riteneva che ,a livello visivo, la somiglianza tra il marchio contestato e il marchio anteriore dell'Unione Europea n. 004187159 era bassa, mentre quella tra il marchio contestato e il marchio anteriore nazionale n. 1312759 era molto elevata.

Analogamente, riteneva che ,a livello fonetico, la somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore di cui all'opposizione 944/2014 era di livello medio-basso, mentre la somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio dell'opposizione 965/2014 era di livello molto elevato

Sotto il profilo concettuale ,poi, tenendo conto del livello di attenzione del pubblico, riteneva che, , il marchio richiesto e il marchio del primo opponente erano simili ad un livello medio - basso, mentre il marchio richiesto e il marchio del secondo opponente erano simili ad un livello molto elevato.

Concludeva quindi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l'opposizione n. 944/2014 doveva essere respinta, mentre l'opposizione n. 965/2014 doveva essere integralmente accolta con conseguente improceibilità dell' iter di registrazione della domanda di marchio n. FG2014C000010 .

Avverso detta decisione la Marchesino srl ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso l'accoglimento della opposizione 965/14 .

Il resistente Gualtiero Marchesi non ha svolto attività difensiva.
L'Ufficio ha depositato memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo la società richiedente contesta la sussistenza di affinità tra i prodotti di cui alla propria domanda di registrazione (classi 29,32 e 33 dell'Accordo di Nizza) ed i servizi di ristorazione di cui alla classe 43 dell'opponente



Gualtiero Marchesi stante la loro diversa natura merceologica, la diversità dei destinatari e dei canali di distribuzione.

La ricorrente non contesta invece sostanzialmente la somiglianza a livello visivo e fonetico dei segni.

Il motivo è infondato.

La Corte di cassazione ha chiarito che l'indagine sull'affinità tra i prodotti consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, età), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio. (Cass 21013/06).

Alla luce dei predetti principi i prodotti del richiedente - *olii e grassi commestibili* in classe 29, *salse* in classe 32 e *bevande alcoliche (escluse le birre)* in classe 33 - devono considerarsi affini ai servizi di *ristorazione* dell'opponente.

Il Tribunale della UE nella sentenza del 18.2.16 (cause riunite T-711/13 e T-716/13, HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG) così come la stessa Commissione ricorsi dell'Euipo (decisione del 16.3.18 causa R2039/2017-5) hanno chiarito che i servizi di ristorazione, bar e caffetteria della classe 43 possano essere considerati affini ai prodotti delle classi 29, 30,

32 e 33 sia perché i servizi di ristorazione utilizzano i prodotti alimentari di cui alle classi predette e sia perché i servizi in questione sovente offrono ai loro clienti prodotti alimentari in aggiunta alla somministrazione di pasti e bevande . Di conseguenza, tale affinità ,se il marchio di un servizio di ristorazione e quello di un produttore dei generi alimentari in questione sono identici o simili , è in grado di indurre i consumatori a ritenere che in realtà la ristorazione e gli alimenti abbiano la medesima origine commerciale .

Il ricorso va in conclusione respinto.

Nulla per le spese non avendo Gualtiero Marchesi svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso, compensa le spese di giudizio

Roma 10.12.20

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/2020

LA SEGRETERIA

