

RICORSO N. 7530

UDIENZA DEL 29/01/2018

SENTENZA N. 35/18

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. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MONSTER ENERGY COMPANY

contro

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

* ***** *

Svolgimento del processo

La società MONSTER STYLE SNC ha depositava , in data 20/2/2013, la domanda di registrazione di marchio per il segno complesso di seguito rappresentato:



per i seguenti prodotti/servizi rivendicati :

classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria.

classe 35: pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio

classe 41: educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali.

classe 44: servizi medici, servizi veterinari, cure di igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali, servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

In data 5 agosto 2013 la società MONSTER ENERGY COMPANY depositava atto di opposizione contro tutti i prodotti/servizi delle citate classi basandola sulle seguenti registrazioni anteriori:

- a) marchio comunitario denominativo **MONSTER ENERGY** per contraddistinguere, *inter alia*, i seguenti prodotti della classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, cappelli
- b) marchio internazionale figurativo come sotto riportato per contraddistinguere, *inter alia*, i seguenti prodotti: abbigliamento vale a dire magliette, maglie con cappuccino e felpe con cappuccio, felpe, giacche, pantaloni, bandane, fasce per il sudore e guanti; cappelleria vale di dire cappelli e cappellini



- c) marchio comunitario denominativo **MONSTER RIPPER** per contraddistinguere, *inter alia*, i seguenti prodotti della classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Parte opponente, avendo individuato nel termine MONSTER l'elemento dotato di maggiore distintività e avendo sottolineato la prevalenza degli elementi verbali contenuti nei marchi complessi, rispetto a quelli figurativi, adduceva la sostanziale somiglianza fra i segni in conflitto.

Stante pertanto la coincidenza di quello che considerava "cuore" dei marchi nonché l'identità dei prodotti in classe 25 e l'affinità di questi con i servizi delle classi 35, 41 e 44, invocava la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 12 comma 1, lettera d) del CPI.

Con particolare riferimento all'affinità fra i prodotti della classe 25 dell'opponente e i servizi della classe 44, rivendicati dal richiedente, faceva altresì presente che, essendo i marchi anteriori caratterizzati da rinomanza, la altrui domanda di marchio doveva essere respinta a motivo dell'indebito vantaggio che, senza giustificato motivo, il richiedente avrebbe ottenuto dall'agganciamento ai marchi anteriori.

L'esaminatore, premesso che i fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti e servizi includevano, la natura e la destinazione degli stessi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la reciproca complementarietà o concorrenzialità, osservava che i prodotti della classe 25, rivendicati da tutti i segni in conflitto, erano identici; che dal confronto tra i prodotti in classe 25 e quelli in classe 35 emergeva reciproca dissomiglianza con riferimento ai fattori sopra indicati ne' era ravvisabile relazione di complementarietà; che ad analoga conclusione di diversità era giocoforza pervenire anche in relazione ai servizi delle classi 41 e 44.

Passando all'esame comparativo dei segni l'Ufficio rilevava - sul piano visivo - che i segni in conflitto condividono la sola espressione **MONSTER**, peraltro realizzata con diverse grafie e diversamente collocata all'interno dei segni stessi; a prescindere da tale caratteristica i segni risultavano sostanzialmente dissimili in quanto l'elemento figurativo presente in quello contestato era in grado di compensare la lievissima somiglianza riferibile all'elemento verbale comune.

Dal punto di vista fonetico i tre marchi anteriori contenevano due espressioni in lingua inglese per complessive 13 lettere mentre quello contestato conteneva sempre due espressioni in lingua inglese per complessive 12 lettere.

La condivisione del termine **MONSTER** comportava comunque una somiglianza di grado lieve fra i segni anche in considerazione del fatto che, oltre a costituire il termine di maggiore lunghezza, era quello collocato nella parte iniziale dei marchi.

L'esame concettuale rivelava poi che i termini **MONSTER** (mostro) **ENERGY** (energia) e **STYLE** (stile) erano ben conosciuti dal consumatore nazionale in quanto appartenenti ad dizionario basilico della lingua inglese ed anche perché molto simili ai corrispondenti termini italiani; tale valutazione non poteva essere invece estesa al termine **RIPPER** (oggetto o persona che squarta, strappa, lacera).

L'esaminatore assumeva quindi che l'elemento dominante era quello "visivamente rilevante" per dimensioni e collocazione nel segno; lo stesso non risultava presente nei marchi anteriori verbali mentre nel marchio anteriore complesso e in quello contestato esso poteva essere individuato nelle rispettive parti figurative.

Inoltre il marchio anteriore era da intendere dotato solo di un carattere distintivo intrinseco normale e non accresciuto dalla notorietà non dimostrata dall'opponente.

Concludeva che nonostante le parti verbali di un marchio fossero quelle più facilmente memorizzabili dal pubblico di riferimento, non era escluso che, in alcuni casi - come in quello di specie - la parte figurativa potesse assumere connotazioni di originalità tali da affievolire la rilevanza degli elementi verbali, non esistendo una gerarchia astratta tra gli

elementi distintivi che compaiono in un marchio e potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi.

Considerato che i segni erano risultati dissimili sotto il profilo visivo e lievemente simili sotto i profili fonetico e concettuale, era dunque da ritenersi che le differenze riscontrate prevalessero sugli altri fattori di somiglianza e la non affinità fra molti dei prodotti contraddistinti dai marchi anteriori escludesse rischi di confusione.

L'opposizione era pertanto rigettata.

Proponeva ricorso la Monster Energy Company lamentando –innanzitutto–l'erronea individuazione del carattere distintivo dei marchi anteriori posto che il segno MONSTER aveva carattere "forte" accresciuto dalla notorietà grazie alla sua diffusione ed all'uso intensissimo sul piano commerciale e pubblicitario come emergeva dalla comune esperienza.

Censurava poi l'erronea identificazione degli elementi dominanti dei segni a confronto dovendo il cuore distintivo ravvisarsi nell'espressione MONSTER, elemento verbale che nel marchio complesso prevaleva sull'elemento figurativo di contorno (e sulle aggiunte "style" ed "energy" che avevano valore meramente descrittivo e/o laudativo)

Adduceva ancora l'erronea valutazione della somiglianza tra i segni posto che dal confronto visivo emergeva la totale sovrapposizione degli elementi dominanti come assolutamente identica–sul piano fonetico–si rivelava la pronuncia della parola Monster che –sul piano concettuale–aveva inoltre un unico significato in italiano come in inglese.

Si doleva infine dell'erroneo giudizio di affinità tra prodotti e servizi da intendere complementari gli uni agli altri e destinati al medesimo pubblico di riferimento specie al cospetto di un marchio rinomato quale era "MONSTER" divenuto una icona per il pubblico giovanile ed uno dei più noti segni distintivi nel settore delle bevande, dell'abbigliamento *casual*, del *merchandising*, in tal modo espandendo la sua forza distintiva anche a prodotti non immediatamente contigui.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata decisione.

Motivi della decisione

Come è noto il procedimento di opposizione nazionale non consente allo stato della vigente legislazione di far valere la rinomanza o la notorietà di un segno anteriore come autonomo impedimento alla registrazione ma consente comunque–in un giudizio di valutazione globale del rischio di confusione –di riconoscere una capacità distintiva accresciuta suscettiva di affievolire l'importanza di eventuali elementi di contorno diversificanti i segni in conflitto

Si può concordare con l'opponente sulla capacità distintiva rafforzata dei marchi dotati di una certa rinomanza per la ampia diffusione ed uso sul piano commerciale e pubblicitario attestato dalla allegata documentazione, ma ciò non è sufficiente per desumere una interferenza decettiva del segno del richiedente quando le parti dominanti risultino prive di significativi elementi di somiglianza tali da indurre il pubblico di riferimento a ritenere una comune provenienza anche sul piano dell'associazione.

A differenza del marchio di insieme la cui capacità distintiva risiede solo nell'originale combinazione di elementi ciascuno in sé privo di efficacia individualizzante, il marchio complesso è dotato di uno o più elementi distintivi e prevalenti sugli altri che si staccano dalla globalità del segno assurgendo a "cuore" dello stesso.

Come ha correttamente ritenuto l'esaminatore qui ci si trova al cospetto di marchi/segni complessi dove il ruolo primario è rappresentato dalla parte figurativa e non da quella denominativa sottostante costituita essenzialmente dalla espressione *Monster* (tra l'altro

realizzata con diverse grafie) in quanto nella fattispecie e' il simbolo prescelto che supporta ogni altro dato verbale ,costituendo il reale "eye catching" per il consumatore.

E non v'ha dubbio che le tre "lacerazioni" verticali a bordo irregolare poste in parallelo con la testa ingrossata a mo' di becco che risaltano sui prodotti distribuiti dalla soc.opponente rappresentano una originale stilizzazione in funzione individualizzate che non ha alcuna coincidenza od assimilazione da spartire con la figura fantastica dove primeggia una testa calva,con unico sopracciglio ,cranio rasato,occhi rotondeggianti labbra prominenti ,papillon ed una mano con forbice che contraddistingue il segno opposto

Come si e' detto l'impressione globale dei segni complessi messi a confronto(ed a maggior ragione la comparazione con i segni solo denominativi *monster energy* e *monster ripper*)porta ad accentuare in via assorbente l'elemento figurativo simbolico ed ornamentale che e' insuscettibile di creare rischi confusori con riferimento alle parti verbali puramente complementari e con valenza residuale.

Del resto tra i vari elementi che compongono un marchio complesso anche quello figurativo puo' in determinate ipotesi assumere un carattere distintivo ben superiore a quello verbale e sufficiente ad orientare la scelta del consumatore ,nonostante il dato mnemonico sia spesso condizionato dalla parte denominativa(Cass.1249/2013).

La parola Monster di per se' non ha alcun effetto trainante se non si associa all'emblema dominante del segno come conosciuto presso il pubblico :e questo emblema e' sostanzialmente diverso nei segni in conflitto .

L'impatto che si trae dal confronto d'insieme dei segni rimanda esclusivamente alla parte predominante grafico -cromatica che caratterizza i disegni diversificati e maggiormente si imprime nella mente del pubblico per cui non sono ravvisabili connotati di sovrapposibilita' globale quando anche siano condivisi taluni elementi verbali .

Va pertanto convalidata la valutazione dell'esaminatore e confermata la decisione di rigetto dell'opposizione.

Non e' luogo provvedere sulle spese di soccombenza in mancanza di attivita' difensiva della parte resistente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma,27.11.2017

Il Cons.estensore

dott.Massimo Scuffi



Il Presidente

dott.Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi

11 giugno 2018

IL SEGRETARIO

