

RICORSO N. 7563

SENTENZA N.

52/2018

UDIENZA DEL 29/01/2018

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**

2. Prof. **Mario LIBERTINI**

3. Prof. ssa **Valeria FALCE**

- Componente

- Componente

- Presidente

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIORDANO VINI S.P.A.

contro

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

* * * * *

Ora, in punto di diritto è certo che il giudizio di interferenza debba procedere non attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni

A questo Collegio è chiesto di verificare se, a fronte dell'identità tra prodotti, la forte simiglianza visiva e l'identità concettuale tra i segni contrapposti bastino, in presenza di elementi propri dalla limitata capacità distintiva, a qualificare il giudizio di decettività, ai sensi dell'art. 12 CPI.

Il Ricorso non è fondato.

DIRITTO

Avverso il Provvedimento presenta Ricorso GORDANO VINI SPA, nel quale si limita ad enunciare i motivi di contestazione, rinviando alla allegata memoria integrativa per l'articolazione degli stessi.

Pur riconoscendo la plurennale coesistenza tra i segni, l'Ufficio non ne teneva conto per mancanza delle condizioni che per consolidati orientamenti legittimano lo stato di tolleranza. Accertava, dunque, il molto elevato grado di somiglianza visiva, il basso gradiente di similitudine a livello fonetico e l'identità concettuale dei segni; riconosceva il limitato carattere distintivo del marchio anteriore, concludendo che le differenze tra i segni non erano sufficienti a fugare il rischio di confusione e per l'effetto accoglieva l'Opposizione, respingendo in via definitiva la domanda di registrazione del segno TO2013C001885.

A contestare la legittimità della domanda, ritenuta registrabile ai sensi dell'art. 170, co. 1, lett. a), Codice della Proprietà Industriale (CPI), interveniva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI, REGINA SRL, che opponeva un marchio nazionale per prodotti e servizi compresi nelle Classi 30 e 43 della Classificazione di Nizza.

Con Provvedimento 403/2016 del 22 novembre 2016, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UBM o anche Ufficio) accoglieva l'Opposizione n. 1453/2013 presentata da REGINA SRL (cui è succeduta ART CAFFE' TORREFAZIONE DI NODARI ERMINIA E C. SNC, cessionaria dei marchi su cui era fondata la contestazione) avverso la domanda di registrazione del marchio TO2013C001885 depositata da GORDANO VINI SPA per contraddistinguere prodotti della Classe n. 30 della Classificazione di Nizza.

FATTO

singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, n. 8577).

Il marchio, come è noto, è percepito come un tutt'uno che prescinde dai dettagli, salvi quelli che svolgano una funzione dominante nel contesto denominativo e figurativo d'insieme e siano come tali destinati a persistere nella memoria del consumatore.

Insomma, se è il ricordo imperfetto quello che guida l'interprete nella valutazione del rischio di confusione tra segni, sono gli elementi dominanti quelli da cui occorre muovere per verificare se le differenze tra segni contrapposti siano sufficienti a fugare un rischio di confusione.

Ebbene, nel caso di specie, i segni contrapposti sono accomunati da un'espressione - ART CAFE' (nelle declinazioni L'ART CAFE' e ARTCAFE'), che identifica il cuore o comunque la cifra distintiva di ciascuno di essi, senza che la composizione di fantasia e la stilizzazione grafica delle componenti del segno di cui si chiede la registrazione valgano a differenziarlo in maniera significativa dal marchio anteriore. Quest'ultimo, dal canto suo, è contraddistinto dall'elemento denominativo "l'Art Caffè" abbinato alla parola "torrefazione" e completato da un ovale che potrebbe rappresentare un chicco di caffè allungato da una linea curva simile ad una virgola. Per contro, il marchio della Richiedente è composto, oltre che dalla dicitura descrittiva "Art Café", dalle parole "Italian" ed "Espresso Club", dalla rappresentazione di una tazza stilizzata, idealmente inscritti in un ovale.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che l'iter ricostruttivo proposto dall'Ufficio e le conclusioni cui perviene siano solide e convincenti.

"Nonostante una società sia certamente libera scegliere un marchio dotato di un basso livello di distintività, ed utilizzarlo nel mercato, deve anche accettare, nel fare ciò, che i suoi concorrenti sono ugualmente autorizzati ad utilizzare marchi contenenti lo stesso identico o simile componente descrittivo (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; and 13/05/2015, T-608/13, easyAirtours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 and 63)".

D'altra parte, il Collegio ritiene insieme all'Ufficio che, se è vero che ciò che rileva nel giudizio di interferenza, è l'impressione generale che perdura nella memoria del

Depositata in Segreteria
Addi 17/18/2018
IL SEGRETARIO



L'Estensore
Valeria Falce

Roma, 29 gennaio 2018

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

Rigetta il Ricorso in epigrafe proposto da GORDANO VINI SPA.
Condanna la Ricorrente a rifondere alla Resistente le spese di giudizio liquidate in complessivi 3.200 euro, di cui 200 Euro per esborsi, oltre spese generali forfettarie e accessori di legge.

P.Q.M.

In conclusione, alla coincidenza degli elementi per lo più descrittivi ed elogiativi, la cui valenza distintiva è senza dubbio limitata, corrispondono differenze così trascurabili da non recidere il collegamento tra i segni nella percezione dei consumatori potenziali a cui sono rivolti, così confermando un'impressione complessiva identica o comunque molto simile (Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984).
Pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 12 CPI comporta, nel caso di specie, il rigetto del Ricorso.
pubblico dei consumatori, nella vicenda in esame, gli elementi propri del segno contrapposto mantengono inalterato il ricordo del marchio anteriore, per quanto debole, non raggiungendo la soglia minima di "alterità" richiesta (in termini di modifiche e aggiunte anche lievi) per escluderne la confondibilità (Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, n. 28818).