

RICORSO N. 7623

UDIENZA DEL 02/07/2018

SENTENZA N. 60/18

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. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 3. Prof. ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.P.A.

contro

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

* ***** *

Svolgimento del processo

In data 1/8/2014 la società richiedente depositava la domanda di registrazione n. BO2014C001083 per il marchio complesso qui



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

classe 30: *aceto, condimenti, salse (condimenti).*

La domanda veniva ritenuta registrabile e veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 42 del 18/12/2014. Nei confronti della citata domanda, la società ALIS SRL depositava, in data 17/2/2015, un atto di opposizione basato sul seguente diritto anteriore:

- Marchio nazionale figurativo n. 1626064

BIANCOMODENA

depositato il 30/5/2014 e registrato per contraddistinguere i seguenti prodotti in **classe 30:** *condimenti*.

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti richiesti con la domanda di marchio contestata.

La base normativa indicata dall'opponente consisteva nell'art. 12, comma 1 lettera d) CPI: *identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di confusione/associazione).*

In particolare ,l'opponente indicava, come motivo di opposizione, la confondibilità fra i segni dovuta alle espressioni comuni BIANCO E MODENA e alla identità dei prodotti

Non veniva depositata una memoria a sostegno dei motivi di opposizione.

Il richiedente a sua volta faceva pervenire le proprie deduzioni evidenziando differenze visive fra i segni a causa delle rispettive vesti grafiche. Anche sotto i profili fonetico e concettuale negava la confondibilità tra i segni . Aggiungeva che i termini BIANCO E MODENA erano termini di uso comune e descrittivi delle caratteristiche del prodotto e della sua provenienza sui quali non era possibile creare uno sfruttamento monopolistico.

L'UIBM accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava non procedibile la domanda di registrazione ritenendo: la identità dei prodotti , il carattere debole del segno BIANCO MODENA e che, comunque, le differenze contenute nel segno della richiedente non fossero tali da escludere il pericolo di confusione

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione l'Acetificio Carandini Emilio spa

Ha resistito con memoria la Alis srl



Motivi della decisione

La società ricorrente contesta la decisione impugnata rilevando che, sotto il profilo visivo, entrambi i segni rivestono carattere complesso e che, a fronte della coincidenza delle parole “ BIANCO MODENA” , i segni grafici sono del tutto diversi essendo presente in quello di essa ricorrente uno stemma ,al cui interno sono inserite le lettere CBM, inserito in un cerchio lungo il quale sono inserite le parole “ CONDIMENTO BIANCO MODENA” mentre nel segno della resistente le parole “BIANCOMODENA” tutte attaccate sono sovrapposte a degli elementi curvilinei evocanti delle bollicine o un grappolo d’uva .

Tutto ciò comporterebbe un livello di somiglianza molto basso costituito esclusivamente dai termini “BIANCO e “ MODENA”.

Sotto il profilo fonetico il termine “CONDIMENTO” determinerebbe poi una sostanziale differenza nella percezione acustica.

La società ricorrente rileva inoltre che le parole “BIANCOMODENA” contenute nel segno della resistente rivestono un carattere puramente descrittivo del prodotto, a fronte delle quali è sufficiente che un marchio successivo introduca degli elementi di differenziazione anche minimi che siano in grado di determinare una distinguibilità tra i due diversi segni ; elementi che nella specie vengono identificati nella differente parte grafica del segno di cui è stata chiesta la registrazione rispetto al marchio della resistente.



Va preliminarmente rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto (Cass , 15840/15).

A ciò deve aggiungersi che nella attuale controversia sia il marchio della odierna resistente che il segno della richiedente , essendo composti da elementi denominativi e da elementi figurativi, sono marchi complessi

In tale contesto il confronto tra i due segni va pertanto effettuato non soltanto limitatamente alle parti denominative ma anche tenendo conto di quelle figurative

Nel caso dei marchi complessi ,infatti non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in essi potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi per cui devono comunque essere protetti o quanto meno devono comunque essere



oggetto di valutazione complessiva. (Cass 1833/69, Cass 6128/87; Cass 1249/13 vedi in questo senso Commissione ricorsi n.13/15).

Ciò posto, nel caso di specie, non è dubbio che il marchio della resistente debba considerarsi debole dal momento che la parola BIANCOMODENA deve considerarsi puramente descrittiva del prodotto (aceto) mentre la parte grafica appare una pura decorazione di sottofondo senza alcuna rilevanza autonoma.

Peraltro anche il segno della ricorrente riveste i medesimi connotati di debolezza.

La terza parola (condimento) presente oltre a quelle “ BIANCO MODENA “ è anch’essa descrittiva del prodotto e quindi non introduce nessun connotato di effettiva differenziazione.

Quanto allo stemma poi, lo stesso non riveste alcun rilevante carattere distintivo trattandosi di segno privo di riferimento al produttore e che ,con le lettere CBM (che stanno a significare appunto condimento bianco Modena), altro non fa che riprendere la



descrizione del prodotto contenute nella parte verbale del segno senza aggiungere alcun elemento concettualmente differenziatore.

Alla luce di queste constatazioni occorre fare applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione in materia che ha ritenuto che per il marchio debole , a differenza di quello forte sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte» (Sez. 1 Sentenza n. 14787 del 2003) ma che ha altresì avuto occasione di chiarire recentemente 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, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapposibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.(Cass .1861/15).

Nel caso di specie non è dubbio che il carattere distintivo del marchio della resistente è costituito dalla parte verbale



(BIANCOMODENA) che ne è il cuore e rappresenta l'elemento effettivamente differenziatore sul quale il consumatore è portato ad appuntare la sua attenzione sulla base , come è noto, di un ricordo non necessariamente perfetto che lo stesso può avere del marchio .

Detta parte verbale è ripresa interamente nel segno della società ricorrente e ciò costituisce un elemento di identità idoneo a creare confusione nei consumatori circa la provenienza del prodotto

A ciò deve aggiungersi che la restante parola CONDIMENTO si inserisce nel medesimo contesto di descrittività e dunque non costituisce elemento differenziatore , così come la parte grafica , costituita dallo stemma , altro non fa che richiamare con le lettere CBM la descrizione del prodotto senza dar luogo ad una simbologia di peculiare distintività rispetto all'uso diffuso e comune di stemmi, privi di carattere individualizzante, che ,in qualche modo, possa impedire confusione circa l'origine dei prodotti o fornire indicazione su un diverso produttore rispetto alla ALIS srl.



Tutto ciò ,tenuto conto anche della identità dei prodotti, porta necessariamente ad esprimere un giudizio di confondibilità dei segni.

Il ricorso va in conclusione respinto .Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3500,00 oltre accessori.

Roma 2.7.18

Il presidente estensore

Depositata in Segrete ..

Addi 10 settembre 2018

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]