

RICORSO N. 7624

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N. 63/18

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;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAFFITALY SYSTEM S.P.A.

contro

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

* ***** *

Svolgimento del processo

La **ITALY CAFE' SRL** presentava domanda di registrazione del marchio di seguito rappresentato



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 11, 21, 30 e 32 della classificazione internazionale di cui all'Accordo di Nizza

Nei confronti della citata domanda la **CAFFITALY SYSTEM S.P.A.** depositava atto di opposizione basato sul seguente marchio anteriore nazionale



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 11, 20 e 30 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opposizione era basata su parte dei prodotti riportati nella classe 11: *Macchine per la preparazione di caffè e di bevande calde e fredde;*

Classe 30: *Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè;* ed era diretta contro parte dei prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato, ossia nella classe 11: *apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari (con richiesta di registrazione per tutti i prodotti presenti nella lista alfabetica di tale classe);* classe 30: *caffé, té, cacao e succedanei del caffè; 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 (con richiesta di registrazione per tutti i prodotti presenti nella lista alfabetica di tale classe)*

L'opponente assumeva la somiglianza tra i marchi e l'identità/affinità tra i prodotti, suscettibile di determinare un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione e precisava che il proprio marchio anteriore era usato da molti anni per contraddistinguere caffè e macchine da caffè commercializzati con successo non solo nel territorio nazionale ma anche nella Comunità Europea e numerosi Paesi del mondo

L'esaminatore-quanto ai prodotti contestati della classe 11-rilevava che gli apparecchi di cottura costituivano una categoria generale nella quale potevano essere ricompresi i prodotti macchine per la preparazione di caffè e di bevande calde e fredde, tutelati dal marchio anteriore; tali prodotti, perciò, erano da considerare *identici*.

I prodotti apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti non erano invece *né identici né affini* a nessuno dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.

Circa i prodotti contestati nella classe 30 assumeva che *caffé, té, cacao, succedanei del caffè e zucchero* erano identici ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore; i prodotti *miele, sciroppo di melassa* erano prodotti alimentari destinati ad addolcire altri prodotti alimentari o bevande e, quindi, erano da ritenere affini allo *zucchero* tutelato dal marchio anteriore; i prodotti *riso; tapioca; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio* non erano *né identici né affini* a nessuno dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.

Passando al confronto tra i marchi l'esaminatore ,constatando che quello anteriore e quello contestato erano segni entrambi complessi, essendo composti da

elementi verbali e figurativi ,rilevava che a livello visivo avevano una somiglianza di grado basso viste le differenze consistenti nella diversa posizione delle lettere, nell'aspetto grafico, , nella struttura e nei colori, conducenti ad un'impressione visiva differenziata .

Anche a livello fonetico essi presentavano una somiglianza di grado basso ,stante le differenze di ritmo e suono delle diciture come pure a livello concettuale la somiglianza era da intendere di grado medio-basso per cui i rispettivi segni presentavano non loro complesso una somiglianza di grado medio-basso .

L'Ufficio adduceva pertanto che entrambi i segni erano privi di elementi distintivi dominanti e dunque a connotato debole ne' del marchio anteriore era stato dimostrato l'uso intensivo e/o la notorietà per cui manteneva un normale carattere distintivo intrinseco .

Il pubblico di riferimento, da individuarsi nel pubblico in generale, dotato di un normale grado di attenzione e selettività,era poi in grado di distinguere con sicurezza i marchi, anche in relazione a prodotti identici, senza alcun rischio di supporre che essi potessero essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.

Veniva pertanto rigetta l'opposizione.

Proponeva ricorso la Caffitaly system spa lamentando la manifesta illogicità della decisione che da un lato aveva escluso carattere distintivo agli elementi compositivi dei

due segni per poi rivalutarli al fine di accentuarne la capacità differenziatrice .

Assumeva che il fatto che il marchio anteriore Caffital fosse stato considerato debole rimandando al prodotto di riferimento ed all'origine non implicava che non vi potesse essere confondibilità con un segno simile ancorché non identico quale Italy caffè ne la semplice inversione delle dicitura(Caffitaly-Italycaffè)era in grado di escludere la confondibilità'.

Deduceva poi la irragionevolezza della motivazione adottata nel provvedimento impugnato posto che un grado di somiglianza anche tenue tra i segni andava compensato dalla identità dei prodotti messi a confronto.

La soc.ricorrente chiedeva pertanto annullamento della decisione.

Motivi della decisione

Va premesso che il confronto tra segni ,al fine di ricercarne somiglianze confusorie, va effettuato non in via analitica attraverso l'esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni elemento grafico, fonetico, concettuale ma piuttosto in via globale e sintetica che e' il modo in cui i marchi sono solitamente percepiti dal consumatore, cioè come un "tutt'uno" che prescinde dai dettagli che non abbiano funzione

“dominante” nel contesto denominativo e/o figurativo d’insieme .

Corretta appare dunque l’analisi dell’esaminatore che – nel confronto tra i segni complessi (figurativi e denominativi) delle parti in causa ha escluso particolari prevalenze distintive delle rispettive componenti poiché’ la dicitura CAFFITALY sovrastante la parola *system* e’ chiaramente associabile al caffè’ italiano ed al modo di prepararlo mentre la dicitura ITALYCAFFE’ sovrastante l’espressione *miscela pregiate, gusto italiano* adempie ad analoga funzione di provenienza e presentazione elogiativa del prodotto italiano di riferimento.

Meramente descrittivi e rafforzativi delle espressioni utilizzate si presentano poi il segno a strisce ondulate tricolore (su Caffitaly) come pure i tre piccoli rettangoli bianco, rosso, verde (in basso) ovvero il chicco di caffè’ stilizzato (in alto) su Italycaffè’.

Si tratta di termini e simboli generici che caratterizzano segni estremamente deboli che pur tuttavia – nel loro accostamento globale - sono suscettibili di creare un impatto differenziato agli occhi del consumatore medio aduso a soffermarsi sull’impressione di insieme e non certo sui singoli dettagli specie se privi di una attitudine distintiva propria che possa imprimersi autonomamente nel suo ricordo .

In questo senso va inteso il nucleo della decisione impugnata che prendendo atto della ridotta capacità distintiva dei marchi c.d. deboli che risentono di una tutela affievolita perche' anche modeste modificazioni e/o aggiunte sono suscettibili di escludere interferenze decettive consentendo una loro coesistenza -ha rivalutato le reciproche varianti figurative e cromatiche rilevando una struttura e composizioni diversificata (ancorche' priva di singoli elementi caratterizzanti) come tale sufficiente a farli distinguere anche in relazione a prodotti dello stesso genere.

Secondo codesta corretta impostazione logica la decisione che ha rigettato l'opposizione non merita censure e va pertanto confermata.

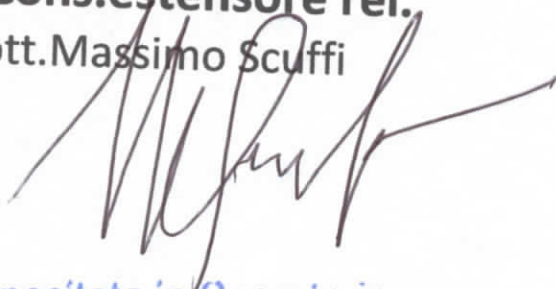
Non e' luogo a provvedere sulle spese in assenza di attivita' difensiva del resistente

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Nulla spese
Roma, 4.6.2018

Il Cons.estensore rel.

dott. Massimo Scuffi



Depositata in Segreteria

Addi 04 ottobre 2018

IL SEGRETARIO



7

Il Presidente

dott. ~~Antonio Genovese~~

Antonio Ragone

