

RICORSO N. 7568

UDIENZA DEL 17/09/2018

SENTENZA N. 70/18

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.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:

MONSTER ENERGY COMPANY

contro

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

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

Il 23.9.2013 il sig. **VINCENZO AMODIO** depositava domanda di registrazione di marchio nazionale denominativo n. BA2013C000812 consistente nelle parole

MONSTER JAM ,

in caratteri standard maiuscoli di colore scuro, per contraddistinguere i prodotti della classe 18 *“cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non comprese in altre classi, pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria”* e della classe 25 *“articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”*.

La domanda veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 29 del 22.11.2013-.

In data 3.02.2014 la società **MONSTER ENERGY COMPANY** depositava atto di opposizione n. **235/2014** nei confronti di tutti i prodotti indicati nella domanda di registrazione nelle classi 18 e 25, basandolo sulla titolarità dei seguenti marchi anteriori:

1) **MONSTER ENERGY**

marchio comunitario denominativo, registrato il 9.10.2008 con n. 6368005, che protegge, inter alia, i prodotti della classe 25 *“articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cappelli”*.

2)

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of a large, stylized letter 'G' or similar character.

marchio internazionale complesso, registrato il 28.6.2010 con n.1048069, che protegge - inter alia - i prodotti delle classi 18 "borse sportive multiuso, borse portaoggetti multiuso, zaini, borsoni" e della classe 25 "abbigliamento, vale a dire magliette, maglie con cappuccio e felpe con cappuccio, felpe, giacche, pantaloni, bandane, fasce per il sudore e guanti; cappelleria, vale a dire cappelli e cappellini".

3)

MONSTER RIPPER

marchio comunitario denominativo, registrato il 10.6.2009 con n. 7444318, che protegge, inter alia, i prodotti della classe 25 "articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria".

4)

M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE

marchio comunitario denominativo, registrato il 16.6.2009 con n. 7451495, che protegge, inter alia, i prodotti della classe 25 "articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria".

5)



marchio comunitario figurativo, registrato il 10.6.2009 con n. 7451552, che protegge inter alia i prodotti della classe 25 "articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria".

6)



marchio comunitario figurativo, registrato il 9.1.2013 con n. 11154739, che protegge inter alia i prodotti della classe 25 “*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*”.

L'opponente richiedeva l'applicazione dell'art.12, c.1, lett. d) del Codice della Proprietà Industriale ritenendo sussistente identità o somiglianza fra i marchi ed identità e/o affinità fra i prodotti con conseguente rischio di confusione/associazione.

L'opponente presentava osservazioni in data 23.7.2014 a sostegno dell'opposizione medesima .

Il richiedente non svolgeva attività difensiva. .

L'UIBM accoglieva l'opposizione parzialmente con riferimento ai prodotti contestati nella classe 18 “ *cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non comprese in altre classi, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni*” e nella classe 25 “*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*”.

A handwritten signature or mark in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

Conseguentemente respingeva la domanda di marchio nazionale n. **BA2013C000812** per i prodotti suindicati nelle classi 18 e 25. Mentre disponeva per la prosecuzione dell' iter per la registrazione con riferimento ai restanti prodotti della classe 18 e cioè "*pelli di animali, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria*".

L'Ufficio provvedeva altresì sulle spese.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la **MONSTER ENERGY COMPANY** contestando la ritenuta non affinità dei prodotti di cui alla classe 18 per i quali era stata disposta la continuazione della procedura di registrazione.

Avverso il predetto ricorso Vincenzo Amodio non ha svolto attività difensiva .

Motivi della decisione

Deve rilevarsi, in primo luogo, che la decisione di opposizione è divenuta definitiva per ciò che riguarda la valutazione di confondibilità fra i segni e per ciò che riguarda il riconoscimento dell'identità o affinità fra prodotti, fatta eccezione per quelli consistenti in "*pelli di animali, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria*".

Ciò posto, occorre preliminarmente rammentare che la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che l'attitudine dei beni destinati a soddisfare le medesime esigenze di mercato da cui

dipende l'affinità dei prodotti contraddistinti da marchi simili o identici ai fini della confondibilità tra gli stessi dipende dalla circostanza che i beni o prodotti siano ricercati o acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti ed i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere che provengano dallo stesso produttore indipendentemente dalla uniformità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere etc) rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che secondo la comune esperienza deve potersi presumere esistente tra la coincidenza dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della fonte produttiva (Cass 7414/15 ;Cass 4386/15; Cass 21013/06).

La Suprema Corte ha altresì avuto occasione di precisare che l'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è vincolata al riscontro dell'inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella "C" allegata al r.d. 21 giugno 1942, n. 949 (sostituita dalla l. 10 aprile 1954, n. 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali. (Cass 3639/09;Cass 659/78).

Il giudizio di affinità o non affinità fra prodotti è in sostanza il risultato di una valutazione complessa, che deve *“tenere conti di*

tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o tali servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità” (così, richiamando la costante giurisprudenza europea in materia, Corte Giust. UE, sez. VI, 21 gennaio 2016, C-50/15, *Kurt Hesse/Porsche*).

Su questa base di questi principi si deve dare giusto rilievo a qualsiasi elemento fattuale che, nella percezione del consumatore medio interessato all'acquisto di un determinato prodotto, possa indurre a pensare che questo provenga dalla stessa fonte produttiva (i.e. dalla stessa impresa) a cui fanno capo prodotti, pur diversi, offerti sul mercato dal titolare del marchio anteriore. L'affinità fra prodotti, soprattutto sotto il profilo del “rischio di associazione”, deve tenere presente anche della propensione delle imprese, alla stregua di diffuse strategie di *marketing*, ad entrare anche in mercati merceologicamente lontani da quelli originari, ma idonei a consentire una valorizzazione dell'effetto reputazionale o suggestivo collegato all'uso di un determinato segno di successo.

Di queste caratteristiche evolutive dei mercati si deve tenere particolare conto nel caso di specie, dal momento che i marchi dell'opponente hanno acquisito una elevata notorietà nel settore originario (bevande gasate di carattere “energetico”) e, su questa base, sono attualmente oggetto di un'espansione dell'ambito di utilizzazione, oggi estesa ai settori merceologici

dall'abbigliamento e accessori. Questa circostanza, riconosciuta nella stessa decisione di opposizione, accresce il rischio di associazione fra prodotti affini.

Poste queste premesse, deve riconoscersi che, per quanto riguarda i prodotti consistenti in bastoni da *trekking*, fruste e articoli di selleria, sono valide le ragioni addotte dalla società ricorrente, relative alla normalità della comune provenienza di questi prodotti da imprese produttrici di abbigliamento e attrezzature (zaini, borse ecc.) per escursioni in montagna o per equitazione; cioè da imprese produttrici di prodotti per i quali è stata riconosciuta l'identità o affinità produttiva con quelli designati dai marchi dell'opponente.

Anche per i bastoni da passeggio "classici" deve riconoscersi il rischio di associazione, collegato al fatto che questi sono tradizionalmente venduti negli stessi esercizi commerciali che offrono articoli di valigeria, rispetto ai quali è stata riconosciuta l'identità o affinità produttiva fra i marchi in contrasto.

Infine, per ciò che riguarda le "*pelli di animali*", sembra alla Commissione che non possa formularsi, in ordine all'affinità fra prodotti, un giudizio diverso da quello che la decisione di opposizione ha formulato per il prodotto "*cuoio*" e suoi derivati, dal momento che il cuoi è un prodotto ricavato da pelli di animali, dopo un processo di conciatura. A ciò si aggiunga che le pelli di animali sono prodotti intermedi per diversi prodotti finali, certamente designati con i marchi dell'opponente (scarpe, zaini

ecc.). Sussiste quindi un rapporto di complementarietà funzionale che, ai sensi della giurisprudenza europea (v. la sentenza di Corte Giust. C-50/15, sul caso *Porsche*, sopra citata), può essere già da solo ragione sufficiente per riconoscere il nesso di affinità fra prodotti.

In conclusione, la decisione di opposizione dev'essere riformata nella parte in cui ha disposto la prosecuzione della procedura di registrazione per i prodotti "*pelli di animali, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria*", e l'opposizione dev'essere integralmente accolta.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone l'integrala accoglimento dell'opposizione proposta dall'attuale ricorrente. Compensa le spese del giudizio

Roma 17.9.18

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria
Addi 07 novembre 2018
IL SEGRETARIO


