

RICORSO N. 7631

UDIENZA DEL 17/09/2018

SENTENZA N. 74/18

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 relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FUTURA ENERGIA 1 S.R.L.

contro

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

* ***** *

Svolgimento del processo

La srl **FUTURA ENERGIA 1** depositava domanda per la registrazione del marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i servizi appartenenti alla classe 43 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi secondo l'Accordo di Nizza.

LA CRESCERIA srl presentava atto di opposizione basato sul seguente marchio anteriore:



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 30 (*farine e preparati fatti di cereali*) ed i servizi appartenenti alle classi 38 (*internet*) e 43 (*ristorazione, gastronomia*)

L'opposizione-fondata su tali prodotti e servizi -era diretta contro tutti i servizi rivendicati nella domanda di marchio contestata e cioè per la classe 43 :*ristoranti; tavole calde; bistrot; fornitura di alimenti e bevande; pizzerie; ristoranti da asporto; servizi da asporto; servizi di fast food; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di ristorazione self-service; servizi di snack-bar; servizio fornitura informazioni relative a ristoranti; servizi resi da ostelli; affitto di alloggi [temporanei]; affitto di stanze; strutture di ospitalità (servizi di alloggio e ristorazione); alloggi per vacanze; bar-*

ristoranti; case per vacanze; fornitura di alimenti e bevande; servizi di catering (ristorazione); organizzazione di ricevimenti; gastronomie [ristoranti]; servizi resi da alberghi; servizi di motel, locali notturni; informazioni riguardanti gli alberghi; informazioni su ristoranti; ostelli; prenotazione d'alberghi; prenotazione di alloggi; prenotazione di ristoranti; servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti; servizi di enoteche; servizi di banchetti; servizi di birrerie; servizi di bar specializzati in cocktail; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti; consulenze relative ai cibi, bevande, catering.

L'opponente -richiamando l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Cpi lamentava la identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi con conseguente rischio confusorio anche sul piano dell'associazione.

L'Ufficio-procedendo all'esame comparativo dei reciproci prodotti/servizi - rilevava che :

ristoranti; tavole calde; bistrot; fornitura di alimenti e bevande; pizzerie; ristoranti da asporto; servizi da asporto; servizi di fast food; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di ristorazione self-service; servizi di snack-bar; strutture di ospitalità (servizi di alloggio e ristorazione); bar-ristoranti; fornitura di alimenti e bevande; servizi di catering (ristorazione); organizzazione di ricevimenti; gastronomie [ristoranti]; prenotazione di ristoranti; servizi di banchetti; servizi di birrerie; servizi di bar specializzati in cocktail; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti; erano identici ai servizi ristorazione e gastronomia tutelati dal marchio anteriore nella classe 43, in quanto condividevano la stessa natura, utilizzavano gli stessi canali di distribuzione ed avevano lo stesso pubblico di riferimento.

I servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti; consulenze relative ai cibi, bevande, catering erano da considerarsi affini ai servizi ristorazione, gastronomia della classe 43 del marchio anteriore, in quanto ad essi complementari.

I servizi concernenti la *fornitura di informazioni relative a ristoranti; informazioni su ristoranti* non erano affini ai servizi di *ristorazione, gastronomia* della classe 43 , poiché lo scopo dei servizi in questione non coincideva e non aveva la stessa natura; infatti, i servizi *ristorazione, gastronomia* erano diretti a consumatori che

chiedevano di essere serviti e di godere di un pasto all'interno, oppure di ordinare e portare via la propria consumazione.

I servizi contestati, invece, consistevano nel procurare, somministrare, distribuire notizie riguardanti i ristoranti e il pubblico di riferimento non era portato ad attribuire un'origine comune; i produttori e i canali di distribuzione erano chiaramente differenti ed i servizi in confronto, perciò, non erano né intercambiabili né complementari.

Le stesse considerazioni valevano per il servizio "internet" tutelato dal marchio anteriore nella classe 38, non essendovi alcun punto di contatto tra i servizi on line e i prodotti *farine e preparati fatti di cereali* della classe 30.

I servizi resi da ostelli; affitto di alloggi [temporanei]; affitto di stanze; alloggi per vacanze; case per vacanze; servizi resi da alberghi; servizi di motel; informazioni riguardanti gli alberghi; ostelli; prenotazione d'alberghi; prenotazione di alloggi avevano lo scopo principale di fornire un posto di permanenza per un breve periodo per cui non vi era alcuna affinità tra essi e i prodotti *farine e preparati fatti di cereali* della classe 30.

Ugualmente non sussisteva affinità tra questi servizi e quelli della classe 38 *internet* nonché della classe 43 *ristorazione, gastronomia* tutelati dal marchio anteriore, in quanto concernenti settori di attività distinte e competenze differenti; non erano direttamente sostituibili né intercambiabili e non potevano dunque essere in concorrenza.

I servizi *locali notturni* non erano affini né ai prodotti della classe 30 né ai servizi delle classi 38 e 43 dell'opponente; infatti, i locali notturni erano caratterizzati da un'atmosfera soffusa, dove è possibile ascoltare musica, generalmente dal vivo ed, essendo dotati di una pista da ballo, era possibile ballare, oltre che consumare bevande alcoliche.

I servizi di *enoteche* erano svolti da particolari negozi di raccolta di vini tipici o pregiati, a scopo di esposizione e vendita, diretti ad un particolare tipo di consumatore, cioè a quello intenditore del vino, al quale si offriva anche la possibilità di degustare; tali servizi erano perciò da considerare affini-sia pur in grado basso- ai servizi di gastronomia tutelati dal marchio anteriore nella classe 43.

IPassando al confronto tra segni di seguito riprodotti :



Marchio anteriore



Marchio contro cui viene proposta l'opposizione

l'esaminatore rilevava trattavasi di marchi complessi, in quanto composti da elementi denominativi e figurativi.

Il marchio anteriore conteneva l'immagine di un gallo all'interno di un semicerchio, sovrastante la dicitura "LA CRESCERIA", al di sotto della quale figuravano le parole "GUSTO MEDITERRANEO" scritte tra due elementi figurativi consistenti in due rettangoli di colore scuro.

Il segno opposto consisteva nella dicitura "LA CRESCERIA" in caratteri di fantasia impressa dentro la sezione circolare di un tronco di albero.

A livello visivo, i marchi a confronto risultavano avere in comune le parole "LA CRESCERIA" mentre gli elementi figurativi assumevano una valenza secondaria rispetto alla parte denominativa per cui erano da considerare simili a livello medio ed altrettanto a livello fonetico stante la predominanza verbale sugli elementi figurativi. Anche a livello concettuale i marchi erano da considerare simili a livello medio non assumendo significati diversi da quanto rappresentavano.

Peraltro la dicitura "LA CRESCERIA" risultava essere in entrambi i segni l'elemento maggiormente distintivo, capace di attrarre immediatamente, per la sua posizione,

l'attenzione del consumatore di riferimento laddove gli altri elementi verbali erano descrittivi e dunque deboli mentre quelli figurativi avevano solo una funzione ornamentale.

Quanto al marchio anteriore, esso aveva un carattere distintivo modesto.

L'Ufficio pertanto -con una valutazione globale prendente in considerazione tutti i fattori pertinenti nella loro interdipendenza dove un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati poteva essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.concludeva per l'accoglimento parziale dell'opposizione (con rigetto della domanda di registrazione) per i seguenti servizi considerati identici:

- ristoranti; tavole calde; bistrot; fornitura di alimenti e bevande; pizzerie; ristoranti da asporto; servizi da asporto; servizi di fast food; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di ristorazione self-service; servizi di snack-bar; strutture di ospitalità (servizi di alloggio e ristorazione);bar-ristoranti; fornitura di alimenti e bevande; servizi di catering (ristorazione); organizzazione di ricevimenti; gastronomie [ristoranti]; prenotazione di ristoranti; servizi di banchetti; servizi di birrerie; servizi di bar specializzati in cocktail; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti;

e per i seguenti servizi considerati affini:

- servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti; consulenze relative ai cibi, bevande, catering.

La domanda di registrazione di marchio d'impresa poteva invece proseguire il suo iter in relazione ai seguenti servizi considerati affini in grado basso:

servizi di enoteche;

e per i seguenti servizi considerati non affini:

servizio fornitura informazioni relative a ristoranti; informazioni su ristoranti, servizi resi da ostelli; affitto di alloggi [temporanei]; affitto di stanze; alloggi per vacanze; case per vacanze; servizi resi da alberghi; servizi di motel, locali notturni; informazioni riguardanti gli alberghi; ostelli; prenotazione d'alberghi; prenotazione di alloggi.

Proponeva ricorso la srl Futura Energia 1 censurando la decisione perche' viziata da motivazione contraddittoria laddove l'esaminatore aveva riconosciuto un valore intrinseco modesto nel segno anteriore ed al contempo aveva asserito che il termine "La Cresceria" era l'elemento maggiormente distintivo ne' aveva dato rilievo agli elementi figurativi.

Adduceva che la parola Cresceria derivava da Crescia *focaccia marchigiana di pasta salata, fatta di acqua e farina con aggiunta di olio o strutto e fritta o cotta alla brace* e stava ad indicare (per effetto dell'aggiunta "eria") il luogo dove l'alimento si consumava e/o vendeva .

Pertanto trattandosi di nome generico (al pari di pizzeria) non poteva essere vantato su di esso alcuna esclusiva a sensi dell'art.13 Cpi e gli elementi qualificanti andavano invece ricondotti al gallo ed alla dizione "gusto mediterraneo" per il marchio dell'opponente nonche' alla sezione del tronco d'albero per il marchio opposto che non avevano tra loro alcuna analogia visiva o fonetica.

I marchi a raffronto si presentavano infatti come marchi complessi composti da un elemento denominativo generico e descrittivo nonche' da elementi figurativi del tutto arbitrati che non presentavano attinenza alcuna con i servizi di ristorazione per cui risultavano diversificati agli occhi del consumatore con esclusione di qualsiasi rischio confusorio.

La soc. ricorrente concludeva pertanto per l'annullamento della decisione impugnata con ammissione alla registrazione della domanda anche per i servizi respinti in classe 13.

Replicava con memorie difensive la soc. resistente chiedendo rigetto del ricorso e rifusione di spese.

Motivi della decisione

Il ricorso e' infondato avendo l'Ufficio applicato con adeguata e logica motivazione l'assenza di contraddittorieta' evidenti e di criteri che presiedono la valutazione di confusorieta' tra i segni in conflitto (non essendovi contestazione sulla ritenuta similitudine e/o affinita' dei rispettivi servizi presi in considerazione).

E' noto che il confronto tra marchi ,al fine di ricercare eventuali 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,

Ma a differenza del marchio di "insieme" ,dove la capacita' distintiva risiede solo nell'originale combinazione di connotati figurativi e denominativi ciascuno privo di efficacia individualizzante ,il marchio "complesso" -nella cui categoria rientrano quelli dei quali si discute (come concordano gli stessi litiganti-) e' dotato di uno o piu' elementi distintivi prevalenti nell'economia del segno ed a valere da "cuore" in funzione attrattiva (*eyecatching*) destinato a rimanere impresso nella memoria del pubblico stagliandosi dal contesto denominativo e/o figurativo globale .

Ebbene il nucleo centrale della difesa della ricorrente tende a svilire il profilo denominativo rappresentato dalla dizione *LA CRESCERIA* presente in entrambi i segni siccome termine generico nel settore dei servizi di ristorazione come tale privo di qualsiasi capacita' distintiva, l'attenzione del consumatore incentrandosi piuttosto sugli elementi figurativi di fantasia che si affiancano alla parte grafica quali l'immagine stilizzata di un gallo e la sezione di un tronco d'albero ,unici ad essere percepiti nella loro "diversita'" dal consumatore.

Vero e' invece il contrario come correttamente ritenuto dall'esaminatore .

La parola *Cresceria*, quand'anche concettualmente riferibile al luogo dove si consuma o si vende la *crescia* (tipica focaccia marchigiana) non ha certo una diffusione e rinomanza tale da far parte del patrimonio conoscitivo comune (come *pizzeria* , *macelleria* , *reperia*, *osteria* ed altri nomi del genere che adottano lo stesso suffisso terminale) e dunque conserva una propria valenza caratterizzante specie in unione con l'articolo *A* e la posizione centralizzata prescelta che ne accentuano l'autonomia in funzione identificativa .

Gli elementi figurativi di contorno sono generici e di natura puramente ornamentale per cui non sono in grado di suscitare una impressione equivalente, considerato che di regola sono proprio gli elementi denominativi oggetto di maggior attenzione da parte del consumatore perche sul piano mnemonico e' il nome a rimanere nel ricordo piu' che i simboli o raffigurazioni che non abbiano di per se' prevalenti connotati di originalita' nel contesto di insieme.

aggiungasi che ,pur in presenza di segni deboli, la totale sovrapposizione degli elementi

verbali predominanti impedisce che si possa ricorrere ad una tutela affievolita giustificata dalle delle varianti figurative adottate per cui la identica dizione rapportata alla identita'/affinita' dei prodotti contrassegnati non puo'che far verosimilmente supporre una comune provenienza (dalla stessa azienda o da aziende collegate) e dunque un rischio di associazione fonte di confusorieta' ingannevole.

Il ricorso va conclusivamente respinto con condanna della ricorrente a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano—su valore indeterminato della controversia - in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali liquidate in € 3000.

Roma, 17.9.2018

Il Cons.rel. est.
Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragnesi

Depositata in Segreteria

Addi 26 novembre 2018

IL SEGRETARIO

