

RICORSO N. 7634

UDIENZA DEL 17/9/2018

SENTENZA N. 76/18

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. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Dr. <b>Massimo Scuffi</b>      | - Componente |
| 3. Prof. ssa <b>Valeria FALCE</b> | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

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**

\*           \*\*\*\*           \*

## PROCEDIMENTO

In data 8/3/2013 la società CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO depositava la domanda di registrazione n.TA2013C000054 per il marchio denominativo **KAOS** per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

**classe 33:** *bevande alcoliche (escluse le birre).*

La domanda veniva ritenuta registrabile pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa del 18/6/2013.

Nei confronti della citata domanda, l'opponente, in data 17/9/2013, depositava atto di opposizione n. 77/2014 basato sui seguenti diritti anteriori:

marchio comunitario denominativo **KHAOS** n. 6401111 depositato il 29/10/2007 e registrato, inter alia, il 25/9/2008 per i seguenti prodotti:

**classe 32:** *bevande analcoliche.*

Marchio comunitario denominativo **M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE** n. 8774903, depositato il 22/12/2009 e registrato, inter alia, il 21/5/2010 per i seguenti prodotti:

**classe 32:** *bibite gassate, bibite gassate arricchite di vitamine, minerali, sostanze nutrienti, amminoacidi e/o erbe, bevande gassate energetiche o per lo sport.*



La base normativa indicata dall'opponente consisteva nella violazione dell'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).*

L'opponente depositava successiva memoria a sostegno dei motivi di opposizione.

Il richiedente ,in data 2/9/2014 , depositava una istanza di limitazione dei prodotti circoscrivendo ai soli "vini" i prodotti rivendicati ma l'opponente manifestava la volontà di dare prosecuzione alla procedura.

Il richiedente inoltre depositava le proprie deduzioni formulando contemporanea istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo delle registrazioni anteriori ed , inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di opposizione il quale sarebbe stato privo dell'indicazione dei motivi su cui la stessa era basata, ai sensi dell'art. 176, comma 2 lettera c) del codice della proprietà industriale.

Infine deduceva l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di documentazione attestante il conferimento dell'incarico al mandatario dell'opponente.

Le eccezioni preliminari della richiedente venivano tutte rigettate.

In particolare, per quanto concerne la prova d'uso , l'Ufficio rilevava che la stessa non era necessaria in quanto i marchi anteriori erano stati rispettivamente registrati il 25/9/2008 e il 21/5/2010 pertanto non si era compiuto il periodo quinquennale di cui all'art. 178, comma 4 CPI essendo il marchio opposto o pubblicato sul bollettino UIBM dei marchi di



impresa il 18/6/2013.

Nel merito l'Ufficio rigettava l'opposizione in base alla ritenuta diversità dei prodotti della richiesta classe 33 rispetto a quelli della classe 32 dell'opponente e provvedeva sulle spese.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione MONSTER ENERGY COMPANY contestando la ritenuta diversità dei prodotti e sostenendo che gli stessi rientrano nell'unica categoria delle bevande e vengono distribuite tramite i medesimi canali commerciali e che sono tra loro complementari rivolgendosi ai medesimi consumatori.

La ricorrente ha altresì depositato memoria.

La società CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO s.c. a r.l. non ha svolto attività difensiva

#### Motivi della decisione

La decisione impugnata ha ritenuto che tra i segni oggetto di controversia, a prescindere dalla loro confondibilità o meno, non esistesse rischio di confusione in quanto gli stessi si riferivano a diverse classi di prodotti: il segno della odierna ricorrente alla classe 32 (bevande analcoliche) e il marchio della resistente alla classe 33 (bevande alcoliche).

La società ricorrente contesta tale decisione sostenendo che i prodotti sono in realtà del tutto simili poiché gli stessi: rientrano nella categoria delle bevande; condividono lo stesso metodo di fruizione e le stesse modalità di presentazione; sono distribuiti attraverso gli stessi canali e sono offerti in vendita nei medesimi esercizi; sono indicati nei medesimi listini prezzi; nei



negozi di alimentari sono collocati solitamente gli uni accanto agli altri e posti sovente nel medesimo frigorifero; nei volantini dei supermercati sono collocati nelle stesse pagine; sono destinati ai medesimi consumatori; sono destinati a soddisfare i medesimi bisogni; sono in concorrenza tra loro ; sono complementari perché sovente utilizzati congiuntamente.

A tali considerazioni la ricorrente aggiunge ulteriori argomenti quali: il carattere forte del proprio marchio e la pressochè identità dei segni.

Il ricorso non appare fondato.

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).

Alla luce dei detti principi deve escludersi che le bevande alcoliche di



cui alla classe 33 ed in particolare i vini soddisfino per i consumatori le medesime esigenze di quelle analcooliche di cui alla classe 32.

E' ben vero che si tratta comunque di bevande , ma le stesse vengono di regola consumate in situazioni del tutto diverse .

Non può a tale proposito non rilevarsi il fatto che nel nostro Paese esiste una antica e diffusa cultura del vino che si tramanda da secoli e che pervade un amplissimo spettro della popolazione . Ciò si traduce non solo nella circostanza che tradizionalmente il vino viene consumato giornalmente durante i pasti da una vastissima parte della cittadinanza , ma che quest'ultima sia normalmente informata anche dei tipi e delle qualità dei diversi vini e delle loro zone di produzione.

Le bevande analcooliche vengono invece prevalentemente consumate al di fuori dei pasti per dissetarsi o per intrattenersi nel corso della giornata (vedi in questo senso sentenza 10/18 di questa Commissione)

Ciò posto si deve ritenere che chi intende acquistare una bibita analcoolica non sarà indotto per errore ad acquistare del vino essendo comunque ben nota la diversità delle bevande anche in considerazione del fatto che i contenitori del vino hanno delle forme standard, che , oltre ad essere normalmente in vetro, sono del tutto diverse e facilmente distinguibili dai contenitori delle bevande analcooliche.

Si osserva ulteriormente, sulla scorta dei citati principi stabiliti dalla Suprema Corte, che ai fini della possibilità del rischio di confusione non rileva nel caso di specie la circostanza che sovente le bevande alcoliche e quelle analcooliche sono poste in vendita nei medesimi canali commerciali. Questi ultimi infatti provvedono sovente alla messa in



circolazione di prodotti alimentari di ogni tipo appartenenti a generi del tutto diversi tra loro tra i quali non esiste alcuna identità o affinità.

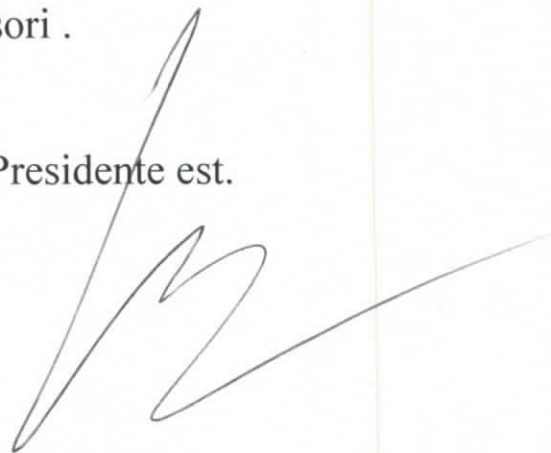
Il ricorso va quindi respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

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

Roma 17.9.18

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 27/12/2018

IL SEGRETARIO

