

RICORSO N. 7637

UDIENZA DEL 17/9/2018

SENTENZA N. 78/18

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. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. ssa Valeria FALCE | - 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:

RUSSO VINCENZO

contro

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

* ***** *

FATTI e PROCEDIMENTO

In data 31 marzo 2014 il Sig. **RUSSO VINCENZO** depositava la domanda di registrazione n. NA2014C000517 per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 25 - *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. - si richiede la registrazione per tutti i prodotti della presente classe nella lista alfabetica della vigente classificazione di Nizza*

Classe 43 - *servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei. - si richiede la registrazione per tutti i servizi della presente classe nella lista alfabetica della vigente classificazione di Nizza.*

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 37 del 22 luglio 2014.

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly the name "G" or a similar symbol, located at the bottom right of the page.

Nei confronti della citata domanda, la **GRAPHIMEDIA S.R.L.** depositava, in data 21 ottobre 2014, atto di opposizione n. 1309/2014 basato sul seguente diritto anteriore:

- marchio nazionale n. 1414574, depositato il 14/06/2010 e registrato l'1/02/2011 per il segno qui di seguito rappresentato



APERITIVO

per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 43 - *ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei*

L'opposizione era diretta contro parte dei prodotti rivendicati nella domanda di marchio contestato, ossia quelli della classe 43.

Quale base normativa l'opponente indicava l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice della proprietà industriale (CPI), ritenendo sussistente la somiglianza/identità tra i marchi e l'identità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.

L'opponente, nello stesso atto di opposizione evidenziava che il marchio opposto era identico al marchio anteriore e i rispettivi servizi nella classe 43 erano identici, dando luogo a un forte rischio di confusione, compreso un rischio di associazione per il pubblico.

Successivamente non depositava memorie argomentative.



Il richiedente la registrazione, con le osservazioni del 19 novembre 2015, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di opposizione depositato dalla società GRAPHIMEDIA S.r.L, attesa la tardività del medesimo ai sensi dell'art. 176, comma I, del C.P.I. che ne prescriveva la presentazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione. Faceva presente, in tal senso, che la propria domanda era stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 37 del 22 luglio 2014, mentre l'atto d'opposizione era stato depositato in data 21 ottobre 2014.

Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione ritenendo non sussistente, nella fattispecie concreta, un rischio di confusione tale da giustificare l'accoglimento. A tal fine faceva presente che i segni in comparazione, pur essendo simili a livello fonetico e a livello concettuale, non evidenziano alcun profilo di similitudine rilevante a livello visivo. Riconosceva l'identità tra i prodotti e rilevava un carattere debole del marchio anteriore in quanto allusivo ai servizi rivendicati.

L'UIBM in via preliminare osservava che la domanda di registrazione oggetto d'opposizione era stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 37 del 22 luglio 2014 e l'atto di opposizione in questione era stato depositato in data 21 ottobre 2014. Concludeva quindi che risultava rispettato il termine perentorio di tre mesi prescritto dall'art. 176, comma I, del C.P.I.



Nel merito della decisione accoglieva l'opposizione e conseguentemente rigettava la domanda di marchio italiano n. NA2014C000517 in relazione ai servizi contestati in classe 43 ossia *servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei*. Riteneva invece che la stessa potesse proseguire il suo iter in relazione ai restanti prodotti non contestati in classe 25 *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione Russo Vincenzo contestando il carattere distintivo del marchio dell'opponente e affermandone comunque il carattere debole onde anche lievi differenze avrebbero escluso il rischio di confondibilità tra i segni .

Avverso il predetto ricorso la Graphimedia ha svolto attività difensiva .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come correttamente rilevato dalla decisione impugnata *“il marchio anteriore è un segno complesso costituito dalle parole APERITIVO divise da un puntino e con le lettere A e V di fantasia, sostituite dalla stilizzazione di un bicchiere a calice*.

Il marchio contestato è un segno complesso composto dalla parola APERITIVO con un particolare carattere grafico, di colore nero su sfondo bianco con il disegno di un triciclo a motore sul lato sinistro della detta scritta APERITIVO posta in posizione obliqua crescente e sottolineata da un tratto scuro”.



La Commissione ritiene altresì corretta la comparazione tra i segni effettuata dalla decisione impugnata che ha ritenuto che *“A livello visivo, i marchi presentano, nella sostanza, il medesimo elemento verbale APERITIVO, in quanto pur dato atto che nel marchio anteriore è frapposto un punto tra APE e RITIVO l’effetto visivo, ma anche fonetico/concettuale dell’elemento verbale, è riconducibile alla parola di senso compiuto APERITIVO. I marchi in conflitto, poi, presentano differenti elementi figurativi e nello specifico due calici nel segno anteriore e la stilizzazione di un triciclo a motore nel segno contestato.”*

A livello fonetico, i marchi verranno pronunciati nel medesimo modo ossia /APE/RI/TI/VO/.....

A livello concettuale, entrambi i marchi evocheranno il concetto dell’aperitivo ossia della “bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l’appetito”

Ciò posto ,va in primo luogo chiarito che il marchio della resistente va qualificato come marchio debole secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha affermato che . i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva (Cass 5924/96).

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole infatti non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.(Cass 13170/16)

Nel caso di specie non è dubbio che la parola "APERITIVO", che rappresenta l'aspetto dominante del marchio della società resistente, riveste un carattere puramente descrittivo del prodotto cui si riferisce ed ha quindi un basso livello di distintività che risulta prevalentemente incentrata sulle caratteristiche grafiche contenute nel segno come dianzi descritte.

Ciò posto, dall'esame comparativo dei segni di cui si è già detto si evince con tutta chiarezza che i due segni sono identici sotto il profilo concettuale e fonetico dal momento che hanno in comune la medesima parola "APERITIVO" che si riferisce ad un tipo di bevanda ben preciso e che viene pronunciata in modo identico per tutte e due i segni.

Sotto il profilo visivo nel segno della società resistente la parola APERITIVO scritta a caratteri maiuscoli presenta le lettere A e V a



forma di calice, mentre il segno della ricorrente presenta la parola aperitivo scritta con caratteri diversi e con a fianco la stilizzazione di un triciclo a motore.

Tali differenze a carattere visivo appaiono invero di scarsa rilevanza. In entrambi i segni l'elemento assolutamente predominante è la parola APERITIVO. Nel caso del marchio della resistente ,infatti, la circostanza che le lettere A e V siano a forma di calice attrae in modo minimo l'attenzione del consumatore che è portato a leggere la parola nel suo insieme , mentre il fatto che nel marchio del ricorrente la parola Aperitivo sia scritta in caratteri diversi non costituisce un elemento di diversificazione significativo rispetto alla identica parola del marchio della resistente ed il triciclo a motore stilizzato è un elemento marginale di scarso impatto visivo non in grado di attrarre l'attenzione del consumatore.

In conclusione deve ritenersi che le modificazioni apportate al segno del ricorrente rispetto al marchio della società resistente non sono tali da far escludere il rischio di confondibilità tra i due segni, stante la rilevata identità degli stessi sotto il profilo concettuale e fonetico e la scarsa differenziazione sotto il profilo visivo tenendo conto del fatto che il consumatore terrà principalmente a mente la parola "aperitivo" e che le piccole varianti di carattere figurativo tra i due segni saranno difficilmente trattenute nella sua memoria.

Il ricorso va quindi respinto.

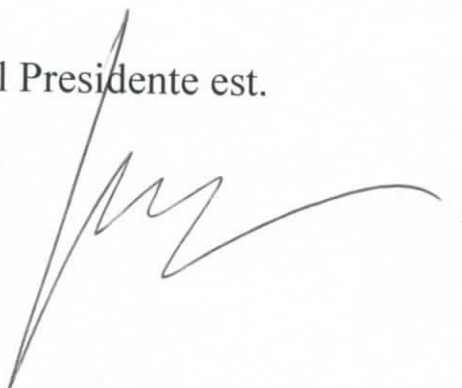
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il 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

