

RICORSO N. 7444

UDIENZA DEL 14/12/2015

SENTENZA N. 12/15

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. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY**

contro

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

\*        \*\*\*\*\*        \*



*Ritenuto in fatto*

1. La **AZIENDA AGRICOLA CAIRO & DOUTCHER S.S.**, con sede in Copertino (LE), ha presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 29/3/2012, la domanda di registrazione del marchio misto "*WonderfulOne*", rubricata con il numero LE2012C000087 e pubblicata nel Bollettino Marchi n. 12 dell'11/6/2012.

1.1. La predetta domanda è stata proposta con riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 31 dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, ovvero « *frutta fresca (melograno)* ».

2. Nei confronti della citata domanda ha depositato atto di opposizione la società **PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY**, in data 10/9/2012, contro tutti i prodotti suindicati basandola sulle seguenti registrazioni anteriori, in relazione alle quali ha dimostrato la titolarità dei diritti e la loro anteriorità (producendo i certificati UAMI):

- Marchio comunitario figurativo n. 7019276, depositato in data 26/6/2008 e registrato in data 8/1/2009 per i seguenti prodotti:

classe 29: frutta secca trattata

- Marchio comunitario figurativo n. 10457729, depositato in data 30/11/2011 e registrato in data 1/6/2012 per i seguenti prodotti:

classe 29: frutta secca trattata


classe 31: noci fresche; noci non preparate; agrumi freschi

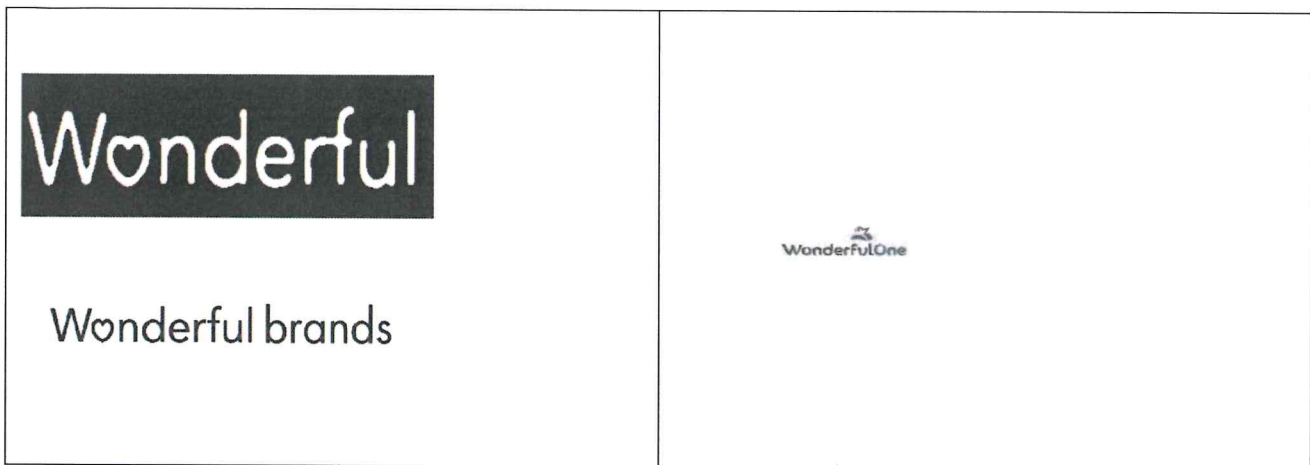
classe 35: servizi di esposizione per la commercializzazione di prodotti; disposizione di scorte e scaffali, ovvero rifornimento e rimessa a posto di prodotti per la vendita; acquisizione e negoziazione di contratti per l'acquisto e la vendita di prodotti; campionamento di prodotti e dimostrazione.

3. L'opponente ha invocato, quale base normativa, l'articolo 12, comma 1, lettera d), CPI, ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.

3.1. In particolare, è risultato che la società **PARAMOUNT** commercializzerebbe anche il prodotto "melograno" per mezzo di un'azienda belga, che lo importa da altra società americana: **POM WONDERFUL** (cfr. pagina estratta dal sito internet [www.freshplaza.it](http://www.freshplaza.it)).

3.2. L'opponente ritiene confondibili i segni in conflitto sotto i profili visivo e fonetico individuando nella espressione **WONDERFUL** – presente nei marchi anteriori – il cuore degli stessi pedissequamente riprodotto nel segno contestato.





3.3. Anche sotto il profilo concettuale sussisterebbe somiglianza, a nulla rilevando l'apposizione del termine *ONE* (privo di capacità caratterizzante) nella parte finale della domanda di registrazione del marchio opposto.

5. L'Ufficio ha escluso la confondibilità tra i segni.

5.1. Anzitutto, sulla base dei prodotti rilevanti.

5.1.1. Infatti, i prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

**classe 29:** *frutta secca trattata;*

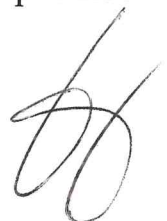
**classe 31:** *noci fresche, noci non preparate, agrumi freschi;*

5.1.2. I prodotti contestati, invece, sono solo i seguenti:

**classe 31:** *frutta fresca (melograno);*

5.2. Dalla comparazione dei prodotti in classe 29, rivendicati con il diritto anteriore, con quelli della classe 31, propri del segno contrapposto, sarebbe possibile rilevare che fra gli stessi non sussiste identità/affinità, pur trattandosi di prodotti tutti destinati all'alimentazione umana, offerti ad un vasto pubblico di riferimento attraverso gli stessi canali distributivi e di vendita. Infatti, non sarebbe assolutamente confondibile la frutta secca con la frutta fresca. Del resto, quest'ultima sarebbe stata specificamente indicata – nei diritti anteriori - nelle diverse specie di noci fresche, agrumi freschi e melograno.

5.2.1. Inoltre, l'opponente avrebbe dimostrato la diffusione del marchio anteriore n. 7019276 (*Wonderful*) con il solo riferimento alla frutta secca (nello specifico mandorle e pistacchi).



6. In considerazione del fatto che dal raffronto fra i prodotti rivendicati con i segni in conflitto sarebbe emersa la diversità fra gli stessi, l'Ufficio non ha ritenuto di procedere alla valutazione della confondibilità fra i segni sotto i profili visivo, fonetico e concettuale. In nessun caso, infatti, secondo l'Ufficio, la specie di frutta melograno potrebbe essere ricondotta alle specie: *noci fresche*, *noci trattate*, *agrumi freschi* e *frutta secca trattata*, cosicché la scelta del pubblico di riferimento (consumatori di generi alimentari) non potrebbe che essere chiaramente orientata verso uno dei su citati prodotti in base alle proprie esigenze, gusti e informazioni.

7. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la società **PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY**, con atto notificato il 10 settembre 2013, affidato ad un unico motivo, articolato in quattro profili (comparazione dei prodotti, comparazione tra i segni, carattere distintivo del marchio anteriore, livello di attenzione del pubblico di riferimento).

8. Il ricorso è fondato, particolarmente con riferimento al primo e quarto profilo di doglianza, in i quali la ricorrente lamenta l'ipotizzata non confondibilità tra la frutta oggetto delle rivendicazioni dei due marchi in riferimento anche alla attenzione del pubblico di riferimento.

8.1. Infatti, correttamente l'opponente richiama la scarsa rilevanza della riconducibilità dei prodotti rivendicati alle classi merceologiche [classe 29, per la frutta secca trattata, per il marchio anteriore e classe 31, per la frutta fresca (melograno), per il marchio opposto] essendo comunque prodotti tutti destinati all'alimentazione umana ed offerti ad un vasto pubblico di riferimento, attraverso i medesimi canali di distribuzione e vendita.

Peraltro, i marchi anteriori, giustamente, rivendicano per i loro segni anche il commercio di «noci fresche, noci non preparate, agrumi freschi».

Dunque, i marchi anteriori rivendicano anche fasce di frutta fresca commercializzate, di norma, attraverso gli stessi canali distributivi che immettono sul mercato quella particolare frutta fresca (il melograno) rivendicato dal marchio opposto.

8.2. E' pertanto fondata la doglianza della ricorrente quando sottolinea che nella specie, nel marchio oggetto di contestazione, viene fatto impiego di una denominazione alquanto somigliante a quella dei segni preesistenti in corrispondenza dei prodotti rivendicati tra loro palesemente affini, così qualificato in base al criterio delle necessità dei consumatori, ossia dei veri destinatari dell'offerta di quelli.



**8.3.** La SC (Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 2009; Sez. 1, Sentenza n. 4386 del 2015) ha affermato il principio di diritto, cui questa Commissione deve riferirsi, secondo cui *«La tutela contro la contraffazione di marchi è configurabile solo fra prodotti identici od affini, cioè appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare; l'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è, peraltro, 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.».*

**8.3.1.** Inoltre, *«L'affinità tra prodotti, ai fini della tutela contro la contraffazione dei relativi marchi, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, postula che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformità dei canali di commercializzazione.»* (Sez. 1, Sentenza n. 7414 del 2015).

**8.4.** Nella specie, inoltre i canali distributivi sono sostanzialmente gli stessi riguardando i reparti della frutta (secca e fresca).

**9.** In conclusione, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, deve essere rigettata la richiesta di registrazione del marchio "WonderfulOne", rubricata con il numero LE2012C000087 e pubblicata nel Bollettino Marchi n. 12 dell'11/6/2012, avanzata dall' **AZIENDA AGRICOLA CAIRO & DOUTCHER S.S.**, con sede in Copertino (LE).

**10.** Tenuto conto delle diverse valutazioni date dall'esaminatore, con riguardo ai profili sostanziali della vertenza, deve disporsi la compensazione delle spese procedurali e processuali tra le parti.

### PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto da **PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY**, con atto notificato il 10 settembre 2013 e, per l'effetto, rigetta la richiesta di registrazione del marchio "WonderfulOne", rubricata con il numero LE2012C000087 e pubblicata nel Bollettino Marchi n. 12 dell'11/6/2012, avanzata dall' **AZIENDA AGRICOLA CAIRO & DOUTCHER S.S.**, con sede in Copertino (LE).

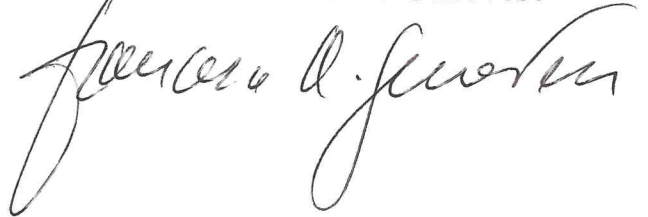


Compensa tra le parti le spese di procedura e dell'odierno giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 14 dicembre 2015.

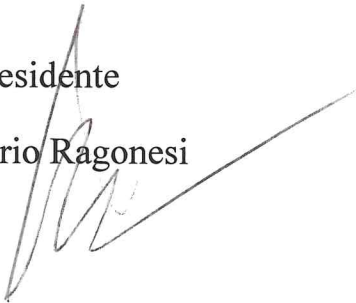
Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Deposito in segreteria

Addi 18 febbraio 2016

IL SEGRETARIO

