

RICORSO N. 7347

UDIENZA DEL 11.11.2013

SENTENZA N. 05/14

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. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il Presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Ascoltato il rappresentante della parte ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Salumificio Murru S.p.a.

contro

D.G.L.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

Il Salumificio Murru S.p.A., in data 12.5.2011, depositava la domanda di registrazione di marchio n. NU2011C000021, consistente nella dicitura "LE GOLOSETTE FETTE DI QUALITA" e figure, per tutti i prodotti della classe 29. La domanda in questione, ritenuta registrabile, veniva pubblicata in data 11.7.2011 sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa.

La Latteria Mondello S.p.A., in data 10.10.2011, promuoveva opposizione contro tutti i prodotti della classe 29.

L'opponente invocava l'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. c) e d) C.p.i. (marchio anteriore), ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi, l'identità tra alcuni prodotti, nonché l'affinità nei confronti di altri.

L'opponente sosteneva la sussistenza del rischio di confusione sulla base della somiglianza tra marchi e in quanto i prodotti sono in parte identici ed in parte affini.

L'opponente, in data 18.5.2012, presentava memoria ai sensi dell'art. 176, comma 4, C.p.i. in cui a prova e spiegazione dei fatti adottati nell'atto di opposizione depositato, ribadiva la somiglianza tra segni in considerazione del fatto che nel marchio complesso, l'elemento figurativo debba ritenersi secondario, rilevando invece la dominanza dell'elemento denominativo.

Inoltre, nel confronto tra i prodotti coperti dalla domanda di registrazione, ribadendo l'identità tra i prodotti lattiero caseari,



segnalava l'affinità in considerazione del fatto che i prodotti in raffronto soddisferebbero ai medesimi bisogni alimentari e che i luoghi in cui sarebbero commercializzati i prodotti sarebbero i medesimi.

In data 20.8.2012 il richiedente, con proprie deduzioni sosteneva che l'opposizione avrebbe dovuto essere invece respinta sulla base della mancanza del rischio di confusione nel confronto tra i prodotti oggetto di registrazione. Il Salumificio Murru era infatti specializzato nella produzione e commercializzazione di carne, salumi, insaccati e derivati da carne suina, prodotti completamente differenti da quelli coperti dal marchio opponente e per questo astrattamente inidonei a generare confusione. Inoltre, i due marchi erano differenti anche nel confronto tra i segni in quanto diversi sia nella parte denominativa, che in quella figurativa se considerato il carattere puramente denominativo di quello opponente.

Con provvedimento del 30.5.13 l'opposizione veniva accolta.

Avverso il detto provvedimento ha presentato ricorso a questa Commissione ribadendo le tesi già esposte nel giudizio di opposizione.

La Latteria Mondello spa a sua volta ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.

Motivi della decisione

La società ricorrente censura la comparazione effettuata dall'Ufficio nella fase di opposizione e contesta la valutazione circa la loro confondibilità evidenziando la differenza tra i due marchi e la non

affinità dei prodotti.

Per quanto riguarda a comparazione tra segni di cui trattasi, occorre sottolineare innanzitutto che nella fattispecie in oggetto, il marchio della società ricorrente è un marchio complesso, che si compone di elementi verbali e di elementi figurativi, mentre quello anteriore della resistente è un marchio puramente denominativo composto unicamente dalla parola "GOLOSETTA".

In particolare, il marchio del Salumificio Murru è composto da 3 elementi verbali: la scritta "le golosette" evidenziata in blu che si trova nella parte superiore, quella bianca "fette di qualità" che ha dimensioni minori rispetto alla prima, infine "Irgoli Nuoro", sempre di colore bianco composta utilizzando un carattere di piccole dimensioni rispetto alle precedenti. La parte figurativa del marchio è costituita dai 3 elementi verbali rappresentati graficamente in maniera differente, dalla rappresentazione topografica della regione Sardegna in cui all'interno è collocato un pallino bianco posto per indicare la zona di provenienza geografica e da una piccola coccardina di colore rosso in cui è posta la scritta "fette di qualità".

Fatta questa non può non rilevarsi la fondatezza del ricorso.

Va anzitutto rammentato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza



omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato. (Cass 6193/08)

Nel caso di specie nel provvedimento impugnato è stata omessa ogni valutazione sulla natura forte o debole del marchio "golosetta".

La mancanza di tale analisi inficia l'argomentazione complessiva della impugnata decisione poiché la valutazione della confondibilità dei segni varia a seconda che uno dei due marchi sia forte o debole.

A tale proposito è stato ripetutamente chiarito 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).

Ciò posto non può non rilevarsi che il marchio della Latteria Mondello, costituito dalla parola "golosetta" è un marchio debole.

Tale aggettivo infatti riveste un evidente carattere descrittivo del prodotto nel senso che trattasi di una parola di comune diffusione che tende a descriverne la qualità nel senso di un prodotto idoneo a suscitare la golosità del consumatore.

E' noto che la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto 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 14787/07).

E quanto avvenuto nel caso di specie, a fronte infatti del marchio puramente denominativo della resistente ,il Salumificio Murru ha chiesto la registrazione del marchio complesso dianzi descritto che contiene svariati elementi verbali e figurativi idonei a differenziarlo dal marchio anteriore (la parola golosetta al plurale; le parole fette di qualità inserite in una coccarda e la rappresentazione topografica della Sardegna).

Tutti tali elementi , come accertato dalla stessa decisione impugnata (che ha riconosciuto che il marchio opposto si distingue visivamente in maniera rilevante da quello anteriore), sono tali da far escludere , in ragione della natura debole del marchio della Latteria Mondello, la confondibilità tra i due segni distintivi.

Resta appena da aggiungere che è ben vero che un marchio debole può divenire forte in virtù del c.d. secondary meaning e , cioè, il fatto dell'acquisita distintività nel tempo sulla base dell'uso di un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, ma tale circostanza per poter essere esaminata, deve essere esplicitamente allegata, quanto meno in via subordinata, da chi intende farla valere (Cass 14560/00); circostanza non verificatasi nel caso di specie



onde la Commissione non è tenuta a valutare siffatta questione.

Il ricorso va quindi accolto in base alle considerazioni che precedono con assorbimento di ogni altra questione.

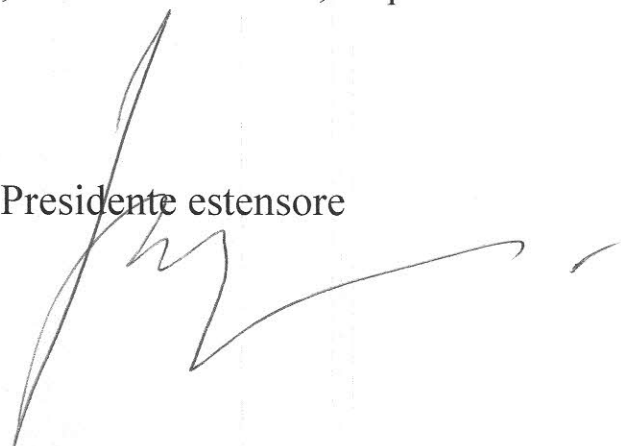
Segue alla soccombenza la condanna della Latteria Mondello spa alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in euro 3000,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori.

Roma 11.11.13

Il Presidente estensore



Depositata in Segreteria
Addi 15 gennaio 2014
IL SEGRETARIO
