

RICORSO N. 7756

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 19/21

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.ri:

Dr. Vittorio Ragonesi

Presidente

Dr. Francesco Antonio Genovese

Componente-relatore

Dr. Massimo Scuffi

Componente

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MONCLER s.p.a.

contro

DGTPI – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

e nei confronti di

MONSTER ENERGY COMPANY



Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 308 del 2016) l'opposizione proposta, in data 18.7.2016, dalla **società MONSTER ENERGY COMPANY** (con sede in Corona, Stati Uniti, rappresentata dallo Studio Jacobacci & Partners), contro la **MONCLER SPA**, rappresentata dallo studio Modiano & Partners, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302015000023065 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 58 del 18/4/2016) riguardante il segno denominativo

MONCLER

per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella classe 32: *acque da tavola, acque minerali (bevande), acque gassate, acqua liscia, acqua minerale aromatizzata, bevande energetiche, bevande isotoniche, bevande per gli sportivi, bevande analcoliche, bevande analcoliche gassate, cole (bevande analcoliche), limonate, sode, acque toniche, bevande analcoliche a basso contenuto calorico, bevande analcoliche aromatizzate al tè, bevande analcoliche aromatizzate al caffè, bevande di frutta non alcoliche, bevande analcoliche a base di frutta aromatizzate al tè, bevande analcoliche aromatizzate alla frutta, bevande non alcoliche contenenti succhi di frutta, bevande a base di frutta o di ortaggi misti (frullati), frullati di frutta, frullati di verdura, nettari di frutta, succhi di frutta, succhi di aloe vera, sorbetti (bevande), aperitivi analcolici cocktails analcolici, cocktails a base di birra, bevande a base di birra, birra a bassa gradazione alcolica, birra dealcolizzata, vino senza alcol, rosolio (bevande analcoliche), sciroppi per bevande, estratti di frutta senza alcol, essenze per la preparazione di bevande, prodotti per la fabbricazione di acque gassate, prodotti per la fabbricazione di acque minerali, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande.*

L'opposizione era basata sui diritti anteriori, rappresentati dai seguenti marchi:

- 1) comunitario n. 2784486 denominativo **MONSTER**, per i prodotti della classe 32: *bevande a base di succhi di frutta, bevande analcoliche, bibite gassate, acque gassate, sole e acque di seltz arricchite di vitamine, sostanze nutrienti minerali, amminoacidi e/o erbe;*
- 2) comunitario denominativo n. 4823563 **MONSTER ENERGY**, per contraddistinguere i prodotti della classe 32: *bevande, comprese bevande analcoliche, succhi di frutta e bevande a base di frutta, bibite gassate, acque gassate, sole e acqua di seltz, bevande contenenti vitamine, minerali, sostanze nutrienti, amminoacidi e/o erbe aromatiche;*
- 3) comunitario denominativo n. 7444318 **MONSTER RIPPER** che contraddistingue, fra gli altri, i prodotti della classe 32: *bevande prive di alcol;*
- 4) comunitario denominativo n. 9492158 **MONSTER**, per contraddistinguere, fra gli altri, i prodotti della classe 32: *bevande analcoliche ovvero bevande*

energetiche e bevande energetiche aromatizzate al caffè ed arricchite di vitamine, minerali, sostanze nutrienti, amminoacidi e/o erbe, comprese nella classe 32;

5) comunitario figurativo n. 11154739, che protegge, fra gli altri, i prodotti della



classe 32: bevande prive di alcol.

6) comunitario anteriore denominativo **MONSTER ENERGY ZERO ULTRA** n. 12251617 per contraddistinguere, fra gli altri, i prodotti della classe 32: bevande non alcoliche;

7) nazionale 302011901959027 **MONSTER REHAB** che contraddistingue, fra gli altri, i prodotti della classe 32: bevande non alcoliche;

2. L'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 12, c.1, lett. d) del Codice della Proprietà Industriale ritenendo che sussista identità o somiglianza fra i marchi e identità e/o affinità fra i prodotti con conseguente rischio di confusione/associazione.

2.1. Per l'opponente la somiglianza fra i segni opposti e quello contestato è concentrata essenzialmente sui termini **MONSTER** e **MONCLER** laddove il primo costituirebbe la parte iniziale e maggiormente distintiva di quelli azionati e condivide, con il secondo, ben 5 delle 7 lettere che li compongono; fra i prodotti, poi, sussisterebbe una relazione di identità.

2.2. Il richiedente contesta le tesi avversarie sostenendo che le due lettere che distinguono i **gruppi consonantici**, rispettivamente *ST E CL*, sarebbero sufficienti a ritenere questi non confondibili così come anche i prodotti oggetto di tutela e per il segno contestato che, diversamente da quelli anteriori, sarebbero molto più numerosi e specifici.

2.3. Anche il pubblico di riferimento dei segni in comparazione non coinciderebbe, in quanto i prodotti a marchio *MONSTER* sarebbero sostanzialmente bevande energetiche destinate al consumatore che pratica sport o che le assume in particolari condizioni.

3. Con le sue osservazioni, l'opposta ha portato a sostegno della sua richiesta una memoria in cui si contesta la asserita somiglianza dei segni anche sul presupposto della **rinomanza** del marchio *MONCLER* nel settore della moda (prodotti estranei a quelli della classe 32).

3.1. A sua volta, l'opponente, a sostegno dell'elevato carattere distintivo dei marchi anteriori, ha versato documentazione relativa a:

- i dati contabili delle vendite di prodotti contrassegnati dai vari marchi *MONSTER* in Italia, per gli anni dal 2013 al 2015;

- l'attività di sponsorizzazione e *merchandising*, con riferimento ad eventi, veicoli, abbigliamento, attrezzature e personaggi sportivi (il marchio rappresentato nelle relative immagine è quello figurativo comunitario *MONSTER ENERGY*);

- un estratto da pagine *FACEBOOK* relative all'indice di gradimento delle bevande a marchio *MONSTER* rispetto ad altre (*FACEBOOK LEADER BOARD*);

3.2. Il richiedente contesta le tesi avversarie sostenendo che i **gruppi consonantici** che distinguono i rispettivi segni, ossia i gruppi *ST* e *CL*, sarebbero sufficienti a ritenere questi non confondibili così come anche i prodotti contestati che, diversamente da quelli anteriori, sarebbero molto più numerosi e specifici; anche il **pubblico** di riferimento non coinciderebbe in quanto i prodotti a marchio *MONSTER* i quali sarebbero sostanzialmente bevande energetiche destinate al consumatore che pratica sport o che le assume in particolari condizioni.

4.L'Ufficio ha: a) preso in considerazione, per economia di giudizio e motivazione, per tutta la famiglia di marchi, la sola anteriorità denominativa *MONSTER* n. 2784486; b) circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha concluso che una parte dei prodotti contestati [*acque da tavola, acque minerali (bevande), acque gassate, acqua liscia, acqua minerale aromatizzata, bevande energetiche, bevande isotoniche, bevande per gli sportivi, bevande analcoliche, bevande analcoliche gassate, cole (bevande analcoliche), limonate, sode, acque toniche, bevande analcoliche a basso contenuto calorico, bevande analcoliche aromatizzate al tè, bevande analcoliche aromatizzate al caffè, bevande di frutta non alcoliche, bevande analcoliche a base di frutta aromatizzate al tè, bevande analcoliche aromatizzate alla frutta, bevande non alcoliche contenenti succhi di frutta, bevande a base di frutta o di ortaggi misti (frullati), frullati di frutta, frullati di verdura, nettari di frutta, succhi di frutta, succhi di aloe vera, sorbetti (bevande), aperitivi analcolici, cocktails analcolici, birra de alcolizzata, vino senza alcol, rosolio (bevande analcoliche)*] possono essere ricompresi nella ampia categoria merceologica delle bevande analcoliche contraddistinte dal

marchio anteriore per cui, essi, **sarebbero identici** a quelli oggetto dell'indicazione delle anteriorità.

3.2. Si aggiunga, poi, sempre secondo l'Ufficio, che;

a) le acque da tavola, minerali, gassate, aromatizzate, toniche sarebbero identiche/affini in grado elevato alle: *acque gassate, sole, di seltz e arricchite con vitamine, sostanze nutrienti minerali, amminoacidi e/o erbe*, del marchio anteriore;

b) le bevande contenenti succhi di frutta, frullati di frutta, nettari di frutta sarebbero, a loro volta, identiche/affini in grado elevato alle *bevande a base di succhi di frutta del marchio anteriore*;

c) gli ulteriori prodotti contestati [*sciropi per bevande, estratti di frutta senza alcol, essenze per la preparazione di bevande, prodotti per la fabbricazione di acque gassate, prodotti per la fabbricazione di acque minerali, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciropi e altri preparati per fare bevande*] potrebbero essere considerati affini, in ragione del reciproco rapporto di complementarietà, alle bevande analcoliche a marchio *MONSTER* in quanto utilizzati per la loro preparazione (vedasi, ad esempio, estratti di frutta senza alcol e bevande a base di succhi di frutta); tali prodotti sono indirizzati alla vasta platea dei consumatori di bevande, oltre che agli utenti professionali responsabili della produzione di queste ultime, e potrebbero condividere i canali di distribuzione e vendita.

3.3. I restanti prodotti contestati (*cocktails a base di birra, bevande a base di birra, birra a bassa gradazione alcolica*), nonostante il loro contenuto alcolico (moderato) e il diverso metodo di produzione potrebbero essere considerati affini ai prodotti su cui è basata l'opposizione in quanto le birre come le bevande analcoliche avrebbero la medesima modalità d'uso e la stessa destinazione (prodotti dissetanti), condividerebbero la vasta platea dei consumatori medi di bevande (analcoliche e a bassa gradazione alcolica), i canali di distribuzione e vendita. Potrebbero essere anche considerati prodotti concorrenti.

3.4. In conclusione, il confronto diretto fra i prodotti rivendicati evidenzierebbe l'identità/affinità reciproche tra i prodotti oggetto di protezione con imenmzionati segni distintivi.

4. Con riferimento ai segni, sotto riportati,

MONSTER	MONCLER
marchio anteriore	marchio contestato

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, concluso per una loro la somiglianza sotto i profili visivo e fonetico di grado elevato [in quanto gli stessi condividerebbero le prime 3 lettere (MON) e le ultime 2 (ER); lettere che li compongono con la sola differenza di altre due (i gruppi consonantici ST/CL) che, collocate nella parte centrale dei marchi, non sarebbero sufficienti a distinguerli sostanzialmente, nonostante la differente resa auditiva. Ciò perché il consumatore medio di riferimento concentrerà la propria attenzione sulle prevalenti parti verbali comuni che caratterizzano visivamente e foneticamente la struttura dei segni].

4.1. Solo, a livello concettuale, secondo l'esaminatore i marchi non risulterebbero confrontabili perché il termine, in lingua inglese, *MONSTER* sarebbe di facile comprensione anche per il consumatore medio nazionale [in quanto assonante con il corrispondente termine italiano MOSTRO (personaggio mitico o leggendario dalle forme non riscontrabili in natura, creatura fantastica di aspetto orribile, essere vivente deforme, persona orribile, bruttissima, persona che possiede in misura straordinaria una qualità positiva o negativa, chi si è reso responsabile di crimini)] mentre il termine MONCLER corrisponderebbe ad una espressione di fantasia.

4.2. Riguardo al **carattere distintivo del marchio anteriore**, l'esaminatore, considerato che le immagini prodotte riguarderebbero esclusivamente il marchio



figurativo anteriore *MONSTER ENERGY*

utilizzato per attività di sponsorizzazione di eventi sportivi e personaggi sportivi del mondo dell'automobilismo e del motociclismo, per attività di *merchandising*, è riprodotto su articoli di abbigliamento ed, infine, risulta uno dei "brands" più popolari, per bevande, fra il pubblico dei "social media" (come si evincerebbe dalla lista contenente l'indice di andamento del gradimento per bevande analcoliche da parte degli utenti di Facebook) ha concluso che quello su cui è stata basata la decisione abbia un carattere distintivo intrinseco, di grado normale.

4.3. Quanto al pubblico di riferimento, quello dei consumatori avrebbe carattere generale e non specializzato ma sarebbe normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto; il suo grado di attenzione potrebbe variare in funzione del tipo di prodotti. Nel caso in esame si tratterebbe di prodotti prevalentemente offerti al grande pubblico che per essi manifesterebbe una attenzione generalmente media. Si aggiunge che gli stessi sarebbero facilmente reperibili grazie agli stessi canali di distribuzione e vendita e, in alcuni casi, potrebbero provenire dalla medesima azienda o da altre, a questa collegate

(eccezion fatta per quelli, fra essi, caratterizzati da un procedimento produttivo a base di alcol).

5. In conclusione, l'esaminatore dell'Ufficio, facendo richiamo delle sue conclusioni parziali riguardo ai beni contrassegnati ai segni esaminati, al pubblico di riferimento, e al principio di interdipendenza tra le dette componenti, ha concluso per la sussistenza del rischio di confondibilità tra i segni sì che l'opposizione è stata respinta.

6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso davanti a questa Commissione **società MONCLER SPA**, con atto notificato il 5 aprile 2019, con il quale solleva quattro rilievi: a) sul mancato riconoscimento della rinomanza del marchio **MONCLER**; b) sull'erronea valutazione di affinità dei prodotti protetti dai due marchi; c) sull'erronea valutazione di somiglianza tra i due segni; d) sulla contraddittorietà della decisione impugnata con quella n 496/2018.

**

6.1. Con il proprio ricorso, la società lamenta **anzitutto** - come si è anticipato - l'omessa considerazione della **rinomanza** del proprio marchio. In sede di esame, l'Esaminatore non avrebbe considerato quella del marchio **MONCLER**, giudicandola "non rilevante nel procedimento di opposizione". Ma il marchio Moncler sarebbe uno di quelli che gode di rinomanza, soprattutto in Italia ma anche a livello mondiale (come confermato dai moltissimi dati e dalle pubblicazioni indicate). Il marchio **MONCLER** - nato come marchio forte, poi divenuto celebre - sarebbe anche un marchio dotato di straordinaria capacità distintiva agli occhi dei consumatori, e godrebbe ex lege, perché celebre, di **tutela ultra-merceologica**; per questo motivo, in nessun caso il consumatore medio sarebbe portato ad associare il marchio **MONCLER** a soggetti terzi, diversi da Moncler, come ad esempio alla *Monster Energy Company* o potrebbe confondere il marchio Moncler - anche e proprio perché dotato di elevata capacità distintiva e rinomato, noto ai consumatori - con il marchio **Monster**; l'Ufficio avrebbe cercato di non lasciarsi influenzare dalla conoscenza, dalla rinomanza del marchio considerando la parola "**MONCLER**" non già come un marchio storico, coincidente con la denominazione sociale dell'esponente e come uno dei marchi più noti al mondo (al quarto posto fra i primi dieci marchi del Made in Italy), ma - erroneamente - avrebbe voluto giudicarlo come se fosse un termine nuovo, privo di storia e di significati (invece riconosciuti da diverse decisioni dei giudici ordinari).

6.1.1. Mentre il marchio notorio sarebbe il segno estesamente e stabilmente riconosciuto da un numero significativo dei consumatori che ne accrescerebbe la capacità distintiva o ne consentirebbe comunque lo sfruttamento economico; il marchio di rinomanza sarebbe costituito dal segno notorio capace di consentire

al consumatore, per *link associativo*, il trasferimento ad altri prodotti del consenso e apprezzamento che genera anche rispetto a prodotti diversi dal settore della moda.

6.2. Peraltro, anche **l'esame astratto del segno** genererebbe ben diverse conclusioni perché: a) nel paragrafo dedicato all'esame fonetico, non si considererebbe la diversità di accento e, conseguentemente, di pronuncia: **Monclér** differirebbe da **Mønster** non soltanto per due lettere, ma anche per la pronuncia. A livello fonetico, quindi, la diversità sarebbe sostanziale, anche in relazione ai due gruppi consonantici differenziali; b) nel paragrafo dedicato all'esame concettuale, l'Esaminatore priverebbe di conseguenze la diversità pur rilevata; solo la somiglianza visiva sussisterebbe ma sarebbe minima.

6.3. Quanto alla rilevata somiglianza dei prodotti rivendicati dai due marchi, la ricorrente rileva che:

- il marchio *MONSTER* sarebbe utilizzato essenzialmente per contraddistinguere bevande note come *energy drinks*, ossia bibite - gassate e non - che contengono sostanze stimolanti destinate a fornire energia al consumatore espressamente rivendicate con la dicitura "*bevande energetiche e bevande energetiche aromatizzate al caffè ed arricchite di vitamine, minerali, sostanze nutrienti, amminoacidi e/o erbe*" nella classe 32 del marchio denominativo *MONSTER* dell'Unione Europea n. 9492158 posto a base anch'esso dell'opposizione n. 308/2016 ma non considerato dall'Ufficio, nonostante sia identico al marchio UE n. 2784486;

- per contro, la Ricorrente rivendicherebbe nella medesima classe vari prodotti (tra cui: *acqua da tavola, acqua minerale, limonate, frullati, frullati di frutta, nettari di frutta, aperitivi analcolici, sorbetti, cocktail analcolici, cocktail a base di birra, bevande a base di birra, birra a bassa gradazione alcolica, vino non alcolico, rosolio, sciroppi per bevande, essenze per la preparazione di bevande*) che non potrebbero certamente considerarsi simili né concorrenti e/o complementari al noto *energy drink* dell'opponente, anche in virtù del fatto che sono solitamente rivolti ad un pubblico di consumatori diverso.

6.3.1. Quand'anche si volesse riconoscere una qualche affinità tra i prodotti - secondo la ricorrente - sarebbe oltremodo evidente che non sussisterebbe alcun rapporto di complementarietà e/o concorrenza tra gli uni e gli altri prodotti in quanto il consumatore che intendesse procurarsi una bevanda energetica (nell'ambito dello svolgimento, per esempio, di attività sportiva), difficilmente la porrebbe a confronto con prodotti quali acque, limonate, frullati, sorbetti, bevande a base di birra, ecc. proprio perché tali bevande non possono in alcun modo considerarsi sostitutive degli *energy drinks*. Ciò troverebbe conferma anche nel separato collocamento all'interno dei supermercati.

6.4. Infine, la ricorrente lamenta la contraddittorietà di alcuni passaggi della decisione impugnata con quella, pure resa dall'Ufficio su opposizione della stessa società, con riferimento al proprio marchio figurativo

6.4.1. Tale opposizione sarebbe stata definita mediante la decisione n. 496/2018 che, in completo accoglimento delle tesi della richiedente, aveva rigettato l'opposizione e acconsentito alla prosecuzione dell'iter di registrazione del marchio contestato. In essa, l'Ufficio avrebbe riconosciuto espressamente come prevalenti le "dissomiglianze visive e fonetiche (..) rispetto alla sola condivisione di alcune delle lettere che compongono i marchi *MONSTER* e la parte verbale del marchio *MONCLER*". Alla luce di tali valutazioni non apparirebbe comprensibile come l'Esaminatore sia potuto giungere ad una conclusione diametralmente opposta nella decisione impugnata. Ciò tenuto conto che, in entrambi i casi, il giudizio di somiglianza/dissomiglianza sarebbe stato effettuato anche con riferimento alle sole componenti verbali dei marchi *MONCLER* e *MONSTER*. Sicché, la dissomiglianza tra i segni posti a confronto, riconosciuta espressamente dall'Ufficio, sarebbe pacifica.

6.4.2. A tal uopo la ricorrente richiama le numerose decisioni, tutte positive (tranne quella che qui si impugna) per Moncler, di rigetto delle procedure di opposizione presentate all'estero da Controparte in casi sostanzialmente identici a quello in esame, in cui i marchi contrapposti sono stati ritenuti giuridicamente diversi:

- Decisione della Corte Suprema di Mosca sul caso n. SIP-1 05/2018 del 15/11/2018
- Decisione della Corte Suprema di Mosca n. 300-ES 18-23588 del 29/12/2018
- Decisione dell'Ufficio marchi coreano sull'opposizione n. 40-2017-004 136
- Decisione dell'Ufficio marchi coreano sull 'opposizione n. 40-2017-002570 del 02/04/2018
- Decisione dell'Ufficio marchi cinese n. 28577/2018 del 13/06/2018 Kazakistan
- Decisione del Tribunale kazaco sul caso n. 7119-18-00-2/18550 del 05/12/2018
- Decisione del Tribunale kazaco sul caso n. 7119-18-00-2/ 18820 del 06/12/2018

7. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della decisione impugnata, la reiezione dell'opposizione della **società *MONSTER ENERGY COMPANY*** e la registrazione del marchio ingiustamente opposto.

8. La **società MONSTER ENERGY COMPANY** ha resistito con memoria con la quale ha anzitutto contestato l'ammissibilità del ricorso che, pur noticatele nei termini, non lo era stato all'UIBM, bensì alla Commissione per i ricorsi avente sede presso l'UIBM.

8.1. La Commissione ha perciò assegnato un termine per integrare il contraddittorio, termine che è stato osservato dalla ricorrente, notificando l'atto anche all'Ufficio.

Considerato in diritto

1. È posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno denominativo

MONCLER

per i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella classe 32 sopra riportati, da parte di **MONCLER SPA**, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302015000023065 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 58 del 18/4/2016) riguardante il segno denominativo anzidetto, registrazione negata dall'UIBM, in relazione alla famiglia di marchi, in titolarità della **società MONSTER ENERGY COMPANY** e sopra menzionati, aventi ad oggetto il segno denominativo, qui di seguito riportato

MONSTER

registrato per contraddistinguere i prodotti, pure sopra richiamati, che, nella classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza, appartengono alla classe 32, in ragione del pericolo di confusione (e associazione) tra i segni oggetto di comparazione.

2. Osserva anzitutto la Commissione che il ricorso proposto dalla **società MONCLER SPA** è tempestivo, poiché essa – pur incorsa nell'errore di indirizzo e notifica a questa Commissione anziché all'UIBM, su disposizione ordinataria di questo stesso giudice, ha provveduto a integrare il contraddittorio notificando il ricorso all'Ufficio, nei termini stabiliti nel provvedimento adottato. Ha dunque torto la resistente che vorrebbe, dall'errore già accertato, far conseguire l'inammissibilità del ricorso introduttivo di questo giudizio per mancato rispetto del termine di impugnazione con riferimento ad una delle parti necessarie del rapporto processuale.

2.1. Infatti, è principio generale del processo civile, estensibile anche a quello della presente controversia, la *regula iuris* secondo cui l'*integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omissso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 2014).

E nel caso in esame, tale principio risulta pienamente osservato.

3. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.1. L'errore compiuto dall'Ufficio - secondo le condivisibili censure svolto dalla odierna ricorrente - è costituito dal fatto di non aver valutato appieno e in modalità interdipendente: a) la strutturale differenza fonetica esistente tra i due marchi in comparazione; b) il rilevato differenziale concettuale esistente tra gli stessi significanti; c) l'interruzione della ipotizzata identità letterale e visiva delle parole.

3.1.1. Con riguardo al primo aspetto, non si è considerata la diversità di accento e, conseguentemente, di pronuncia tra le due parole. Infatti, **Monclér** (pronunciato alla francese) differisce chiaramente da **Mønster** (con pronuncia anglosassone). A livello fonetico, quindi, la diversità è sostanziale, anche - per quanto si dirà appresso - in relazione ai due gruppi consonantici che differenziano le due parole.

3.1.2. In riferimento, al secondo profilo, ha ragione l'esaminatore (che tuttavia non ne trae le logiche conseguenze, poiché sottostima gli altri due) a rimarcare la non confrontabilità dei due segni perché il termine, in lingua inglese, **MONSTER** è di facile comprensione anche per il consumatore medio nazionale [in quanto assonante con il corrispondente termine italiano MOSTRO (personaggio mitico o leggendario dalle forme non riscontrabili in natura, creatura fantastica di aspetto orribile, essere vivente deforme, persona orribile, bruttissima, persona che possiede in misura straordinaria una qualità positiva o negativa, chi si è reso responsabile di crimini)] mentre il termine **MONCLER** corrisponde ad una espressione di fantasia, priva di uno specifico significato.

3.1.3. Circa il terzo aspetto va considerato che le lettere che compongono i due segni verbali si differenziano in modo significativo per la presenza di due gruppi consonantici (ST/CL) che, collocati come sono nella parte centrale dei marchi, sono già di per sé sufficienti a distinguerli sostanzialmente, con la già rilevata differente resa auditiva. Anche il consumatore medio di riferimento non farà

fatica a percepire il diverso avanzare della letteralità verificando le parti verbali difformi che caratterizzano visivamente e foneticamente la struttura dei segni.

3.2. Tali valutazioni attinenti alla sola struttura e consistenza dei segni posto in raffronto sono bastevoli a risolvere la controversia concludendo per la loro sufficiente alterità e distinzione, senza che sia necessario esaminare e risolvere in questa sede le ulteriori questioni agitate dalle parti (l'area dei prodotti/servizi oggetto di protezione; la natura rinomato di quello oggetto di registrazione e la possibilità di riconoscere in questa sede una tutela extramerceologica in ordine a marchi già utilizzati in altri settori).

3.3. Infatti la SC (Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 2019 e altre conf.) ha affermato più volte il principio, applicabile anche al caso in esame, secondo cui *in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..*

4. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico nazionale ed internazionale, deve essere escluso, per le ragioni anzidette.

4.1. Pertanto, essendo fondata l'opposizione, il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento del provvedimento impugnato in questa sede dell'UIBM, che dovrà procedere alla conclusione del procedimento amministrativo a cui si era opposta la **società MONSTER ENERGY COMPANY** (con sede in Corona, Stati Uniti, rappresentata dallo Studio Jacobacci & Partners), contro la **MONCLER SPA**, rappresentata dallo studio Modiano & Partners, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302015000023065 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 58 del 18/4/2016) riguardante il segno denominativo:

MONCLER.

4.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla la **MONCLER SPA**,

rappresentata dallo studio Modiano & Partners, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302015000023065 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 58 del 18/4/2016) riguardante il segno denominativo:

MONCLER

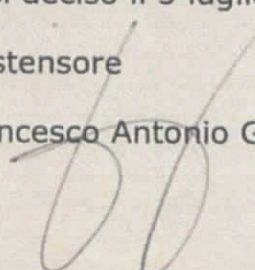
Annulla il provvedimento dell'UIBM in questa sede impugnato (la decisione n. 308 del 2016) e rimette la controversia alla sede amministrativa per le conseguenti valutazioni alla luce della decisione in esame.

Condanna la **società MONSTER ENERGY COMPANY** al pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso il 5 luglio 2021.

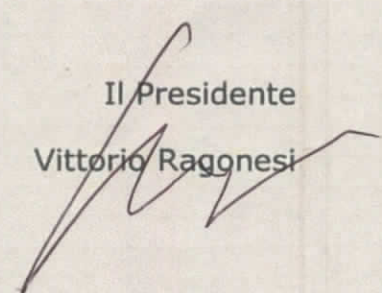
L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragnesi



Depositata in Segreteria

Addì 28/9/2021

IL SEGRETARIO

