

RICORSO N. 7817

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 35/21

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.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BATTISTA FERNANDO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

OLIVE LINE INTERNATIONAL S.L.

*

*

Svolgimento del processo

Battista Fernando depositava domanda di registrazione di marchio figurativo *MastrOliva* costituito da unica parola all'interno di riquadro colorato con tre foglie sovrastanti la lettera "O" per contraddistinguere prodotti della classe 29 (tra i quali carne, pesce, pollame estratti di frutta, marmellate, uova etc)

Avverso tale domanda interponeva opposizione la soc. Olive Line International individuando come titolare del marchio contestato la srl Agroservice e basando la propria contestazione sul diritto anteriore costituito dal marchio internazionale figurativo rappresentato dalla dicitura *Maestro de Oliva* all'interno di etichetta colorata con sottostante un ramo di foglie verdi ed olive nere con gocce di olio pendenti per contraddistinguere i prodotti della classe 29 (tra i quali olive, acciughe aringhe, tonno ed ogni altro realizzato con olio di oliva etc.) e 30 (tra cui sughi di carne, pasticceria, panini e frittate e quant'altro preparato con olio di oliva).

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda di marchio contestata (classe 29).

L'esaminatore, dopo aver accertato che i prodotti a raffronto erano tutti affini, procedendo alla comparazione dei rispettivi segni entrambi figurativi ne rilevava sul piano visivo una somiglianza di livello medio alto e sul piano fonetico - per la pronuncia quasi coincidente - una somiglianza di livello alto come pure alta risultava la somiglianza sul piano concettuale per la corrispondenza descrittiva/evocativa del termine oliva.

Assumeva che l'elemento dominante era la componente Mastroliva mentre riquadro e foglie avevano carattere decorativo e secondario per cui era il dato verbale a risaltare sicché le forti similitudini richiamate anche per caratterizzazione cromatica e la reciproca interdipendenza con i prodotti portavano a concludere per la sussistenza del rischio di confusione.

L'opposizione veniva pertanto accolta e rifiutato l'iter di registrazione della domanda di marchio.

Proponeva ricorso Battista Fernando eccependo - in via pregiudiziale - che in corso di registrazione (prima della presentazione dell'opposizione) era stata trascritta la cessione del marchio a favore della srl Agroservice, e che l'opposizione non gli era stata mai notificata nonostante la cessione fosse stata rifiutata per cui non era stato messo in grado di difendersi.

Chiedeva fosse dichiarata nulla l'opposizione od-in subordine - rimesso in termini.

Deduceva ancora che in prosieguo l'UIBM aveva inviato una nuova prima comunicazione priva di termine per il deposito delle deduzioni, che la richiesta di tentativo di conciliazione veniva respinta in assenza di partecipazione dell'opponente, che controparte non aveva depositato alcuna memoria né documentazione a precisazione della propria posizione.

Osservava comunque che il marchio *MastrOliva* era completamente diverso dalla denominazione *Maestro de Oliva* perché il primo era nome di fantasia, il secondo corrispondeva al nome di una persona e ad un frutto.

Sostanziale era poi la differenza tra i riquadri entro i quali si iscrivevano i nominativi ne' erano simili i prodotti di riferimento per cui non si profilava alcun rischio di confusione.

Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione anche nel merito e per la prosecuzione della registrazione.

Veniva poi congiuntamente proposta ulteriore impugnazione per violazione dei diritti di difesa perché l'esaminatore non aveva tenuto conto della presenza in atti di due memorie di parte opposta che eccepivano -in linea preliminare- la decadenza per decorso del biennio e la mancata prova dell'uso effettivo del marchio avverso.

Il richiedente faceva quindi istanza perché fosse fornita la prova d'uso e ribadiva la nullità del procedimento.

Deduceva ancora la contraddittorietà della motivazione perché egli si era limitato come sempre a svolgere attività di promozione di generi alimentari in forma di agente di commercio e quindi non era ravvisabile alcuna confusione tra i soggetti di causa ne' con le produzioni di parte opposte.

Ribadiva le già rassegnate conclusioni pregiudiziali e di merito.

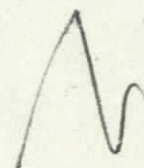
Resisteva la soc.opponente partitamente replicando alle avverse difese ed in particolare evidenziando che il termine per richiedere la prova d'uso era scaduto, che i diritti di difesa erano stati rispettati, che la decisione dell'esaminatore che aveva rilevato la confondibilità dei segni non era censurabile in alcuna parte.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

I rilievi preliminari dell'opponente almeno da quel che è dato capire da un argomentare non del tutto lineare riportato in due atti tra loro congiunti (datati rispettivamente 15.4.2019 e 30.10.2019) non sono fondati.

Invero non si ravvisano violazioni del diritto di difesa perché, dopo la prima comunicazione alla cessionaria Agroservice, una volta rifiutata dall'Ufficio la trascrizione della cessione, è stata reiterata la comunicazione al titolare Battista Fernandi con riapertura dei termini, non vi era alcun obbligo di concedere unilateralmente la proroga del periodo di *cooling off* per esperire il tentativo di conciliazione, eventuali omissioni nel richiamo di atti difensivi non hanno compromesso i diritti del richiedente, non risulta in allora formulata in termini istanza per la prova d'uso (che non può essere riproposta *ex novo* in questa sede), non emerge insomma per quanto ricavabile dagli atti in possesso di questa Commissione (e dalla puntuale ricostruzione contenuta nella decisione impugnata) alcuna pretermissione dei passaggi procedurali indicati dagli artt. 176 e 178 cpi.



Quanto al merito, seguendo l'ordine delle censure del ricorrente, innanzitutto va detto che il rilievo per cui la confusione sarebbe esclusa dal fatto che il ricorrente non eserciterebbe alcuna attività di produzione e/o vendita di generi alimentari operando come agente di commercio -al di là della mancanza di prova -, è estraneo all'ambito cognitorio della presente opposizione che riguarda il conflitto tra segni identici o simili suscettibili di sviare la clientela a prescindere dalla qualità del soggetto che ne faccia uso.

Anche sulla negata affinità dei prodotti a confronto le doglianze del ricorrente non colgono nel segno nella misura in cui fanno riferimento non alla tipologia dei prodotti messi a confronto dall'esaminatore secondo natura, destinazione e metodo d'uso ma ad esserite diverse modalità di trattamento e commercializzazione che di per se' non influiscono sulla ritenuta complementarietà.

Quanto alla comparazione dei segni in conflitto non vi è dubbio circa l'alto grado di somiglianza che caratterizza -a livello visivo e fonetico- le rispettive parti denominative pressoché coincidenti.

"Mastroliva" e "Mastro de Oliva" rappresentano l'elemento distintivo predominante che spicca nell'insieme arricchito di parti figurative di contorno aventi carattere meramente descrittivo e/o decorativo idoneo -come tale -ad imprimersi -senza il dato letterale- nella memoria del consumatore.

In conclusione il giudizio dell'esaminatore -esaurientemente motivato- merita integrale conferma.

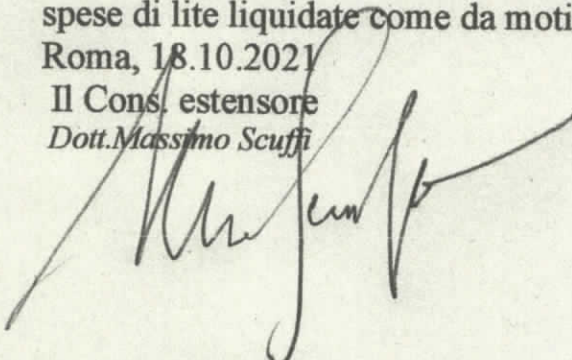
IL ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi (tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi) - in € 3000 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in € 3.000 oltre accessori di legge.

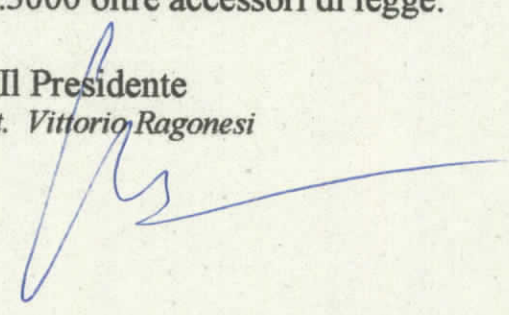
Roma, 18.10.2021

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

10 novembre 2021

LA SEGRETERIA

