

RICORSO N. 7936

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 38/21

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-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**MONSTER ENERGY COMPANY**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**MONCLER SPA**

\*

\*\*\*\*\*

\*

## FATTI E PROCEDIMENTO

La società Moncler S.p.A. depositava in data 08.11.2016 la domanda di registrazione n. **302016000111972**, pubblicata nel bollettino dell'UIBMn.71 del 24.07.2017 per il marchio di seguito rappresentato



per contraddistinguere svariati prodotti della classe 30 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Avverso detta domanda la Monster Energy Company ha proposto opposizione , depositata in data 23.10.2017, e basata sui seguenti marchi anteriori:

1) marchio dell'Unione Europea n. 015334824 di seguito rappresentato



registrato il 17.08.2016 per contraddistinguere alcuni prodotti delle classi 29,30 e 33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:



2) marchio dell'Unione Europea n. 9492158 **MONSTER**, registrato il 19.04.2011, per contraddistinguere alcuni prodotti delle classi 5, 29,30,32,33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

3) marchio dell'Unione Europea n. 9500448 **MONSTER ENERGY**, registrato il 19.04.2011, per contraddistinguere i alcuni prodotti delle classi 29,30 e 33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

4) domanda di marchio dell'Unione Europea n. 15334816 **MONSTER** depositata il 12.04.2016 per contraddistinguere alcuni prodotti delle classi 29,30 e 33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

5) domanda di marchio dell'Unione Europea n. 15334766 **MONSTER ENERGY** ,depositata il 12.04.2016, per contraddistinguere alcuni prodotti delle classi 29,30 e 33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti del richiedente.

L'opponente affermava sussistere il rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) CPI in quanto i marchi in conflitto sarebbero stati simili e i prodotti affini.

Con la successiva memoria del 09.04.2019, l'opponente insisteva per

4

l'accoglimento dell'opposizione sostenendo che esisteva il rischio di confusione, attesa una elevata somiglianza sotto il profilo visivo e fonetico, mentre dal punto di vista concettuale i marchi non erano confrontabili.

In particolare, la componente verbale dei marchi a confronto sarebbe stata molto simile, mentre la parte figurativa del marchio del richiedente avrebbe avuto un ruolo marginale in quanto priva di distintività e visibile solo all'esito di un attento esame da parte del pubblico.

Il carattere distintivo dei marchi anteriori, secondo l'opponente, sarebbe stato accresciuto per effetto dell'uso prolungato e intenso nel mercato italiano. A tal fine depositava diversi articoli di stampa o pagine di siti web.

I prodotti, secondo l'opponente, sarebbero stati affini o identici e il grado di attenzione del pubblico di riferimento medio-basso

La società richiedente, depositava memoria in data 21.06.2019 contestando integralmente quanto dedotto dall'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi:

- il marchio Moncler avrebbe goduto di rinomanza, soprattutto in Italia, e pertanto sarebbe stato fortemente distintivo e perfettamente riconoscibile e non avrebbe potuto essere associato dal pubblico ad altri marchi;
- i prodotti della richiedente, in quanto alimentari, erano diversi dalle bevande energetiche e dalle bevande a base di latte rivendicate dall'opponente;
- i marchi erano diversi sotto il profilo visivo (stante il ruolo decisivo



nel marchio contestato dell'elemento figurativo costituito dal galletto stilizzato), fonetico e concettuale;

- la distintività accresciuta dei marchi anteriori a base dell'opposizione sarebbe provata, semmai, relativamente al mercato U.S.A, non già in relazione all'Italia.

La società richiedente depositava, a supporto delle proprie argomentazioni, sentenze dei Tribunali civili di Roma e Bari, nonché sentenze della Corte suprema di Mosca e decisioni dell'Ufficio marchi coreano e dell'Ufficio cinese.

L'UIBM respingeva l'opposizione ritenendo che sussisteva identità o rilevante affinità tra i prodotti della richiedente e quelli della opponente ma che comunque non vi era il rischio di confusione tra il segno della società richiedente e quelli della opponente .

Avverso tale decisione la Monster Energy company ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione.

La Moncler spa si è costituita in giudizio con memoria .

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.

L'Ufficio ,a sua volta, ha depositato memoria di costituzione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce l'erronea valutazione circa il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni a confronto.


Con il secondo lamenta l'erronea valutazione degli elementi distintivi e dominanti dei segni in esame.

Con il terzo motivo si duole dell'erronea valutazione in merito al carattere distintivo accresciuto dei propri marchi.

Con il quarto motivo sostiene l'erroneità della valutazione globale del rischio di confusione non essendo stato applicato il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti.

Va preliminarmente osservato che i quattro motivi non contestano la valutazione dell'UIBM circa l'identità e/o affinità dei prodotti per cui su tale aspetto nessuna motivazione è dovuta e pertanto la valutazione si incentrerà esclusivamente sui quattro motivi dianzi elencati.

Iniziando con il primo motivo, lo stesso sostiene la somiglianza tra i segni

MONSTER	 MONCLER
Marchi anteriori	Marchio contestato

Va preliminarmente rammentato che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva da essi prodotta, in considerazione prevalentemente dei

loro elementi distintivi e dominanti, sul consumatore considerando che questi non procede mai ad un esame dettagliato degli elementi che compongono un marchio ma si concentra sugli aspetti visivi e fonetici della sua componente essenziale mantenendone una immagine imperfetta a distanza di tempo e di spazio.

Ciò posto, per quanto concerne l'elemento visivo del tutto corretta appare la valutazione dell'Ufficio che ha osservato che *“il marchio richiesto si compone di un elemento figurativo, l'immagine di un gallo sovrastata da una lettera M stilizzata posta al centro della figura, e da un elemento verbale, la parola MONCLER, rappresentata in caratteri standard e stampatello, posizionata sotto l'immagine appena descritta.*

*Il marchio anteriore n. 9492158 e la domanda di marchio n. 15334816 consistono nella parola MONSTER, rappresentata in stampatello maiuscolo e caratteri standard.*

*L'impressione visiva generata dai segni in conflitto è completamente differente; gli elementi verbali a confronto (MONCLER/MONSTER), nonostante condividano cinque lettere nelle stesse posizioni, sono evidentemente diversi nella parte centrale e ciò verrà inevitabilmente notato dal pubblico, né può trascurarsi il forte impatto visivo della componente figurativa nel marchio del richiedente, che concorre ad escludere la somiglianza sotto il profilo visivo. Infatti, per posizione e dimensioni, non proprio trascurabili, la figura del gallo con la lettera M stilizzata sovrapposta verrà notata per prima dai consumatori, procedendo con lo sguardo dall'alto verso il basso.”*

A tale corretto esame deve solo aggiungersi che questa Commissione



in analogia fattispecie ha recentemente affermato che *“ i 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. Anche il consumatore medio non farà fatica a percepire il diverso avanzare della letteralità verificando le parti verbali difformi che caratterizzano visivamente e foneticamente la struttura dei segni “* ( Comm. Ricorsi n. 19/21 ricorso 7756)

Venendo all'esame dell'elemento fonetico anche su tale questione la motivazione dell'Ufficio appare del tutto condivisibile laddove ha affermato che *“il marchio del richiedente, MONCLER si pronuncerà “monclér” o “mòncler”. I marchi anteriori verranno pronunciati certamente “mònster” in quanto trattasi di un termine anglosassone molto noto e universalmente pronunciato con l'accento sulla prima sillaba .I marchi condividono la pronuncia della prima sillaba e della consonante R finale, mentre il suono corrispondente alla parte centrale delle parole a confronto (CLE/STE) è decisamente diverso”.*

Nello stesso senso questa Commissione ha già avuto occasione di affermare che *“Monclèr” ( pronunciato alla francese) differisce chiaramente da “Mònster” ( con pronuncia anglosassone) .A livello fonetico quindi la diversità è sostanziale ..... in relazione ai due gruppi consonantici che differenziano le due parole “* ( Comm. Ricorsi n. 19/21 ricorso 7756)

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne l'aspetto concettuale .

Anche a tale proposito la motivazione del provvedimento dell'UIBM




appare del tutto corretta laddove ha affermato che “ *Il marchio del richiedente richiamerà certamente alla mente dei consumatori un gallo e la lettera M.*

*Il marchio anteriore verrà interpretato da una parte, minima, del pubblico come un nome di fantasia e, come tale, privo di contenuto semantico, mentre i consumatori con un livello di conoscenza della lingua inglese anche scolastica non faranno fatica a individuare nella parola MONSTER il concetto di “mostro”.*

Ad identiche conclusioni è già giusta questa Commissione laddove ha affermato che “ *il termine inglese è di facile comprensione anche per il consumatore medio nazionale ( in quanto assonante con il corrispondente termine italiano MOSTRO .....mentre il termine MONCLER corrisponde ad una espressione di fantasia priva di ogni significato. ( Comm. Ricorsi n. 19/21 ricorso 7756).*

Appurato quanto sopra, va rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, (Cass , 15840/15).

In particolare, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante. (Cass 1906/10).



La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico del marchio forte che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti (Cass.18920/2004). In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.(Cass 9769/18).

Nel caso di specie il marchio MONSTER della ricorrente deve certamente considerarsi un marchio forte non avendo alcuna connessione con i prodotti cui viene applicato .

Come si è però in precedenza evidenziato il marchio Moncler è da considerarsi diverso e privo di ogni possibile collegamento con il marchio della ricorrente essendo difforme sia sotto il profilo visivo che sotto quello auditivo e concettuale.

Ciò comporta che non sussiste nessuna connessione possibile tra i due segni avendo gli stessi una differente identità sostanziale che fa sì che i consumatori non possano essere indotti in errore confondendo un marchio con l'altro.

Il ricorso va pertanto rigettato restando assorbite le ulteriori doglianze.



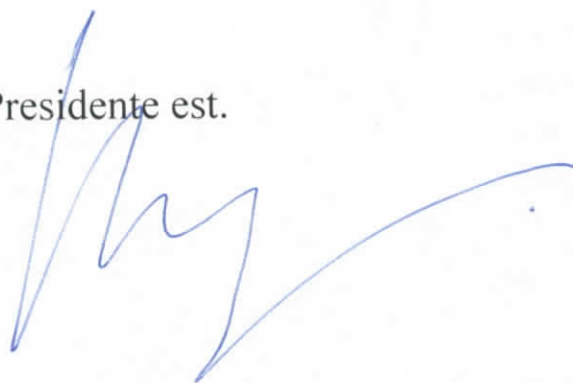
Segue alla soccombenza la condanna alle spese di giudizio liquidate  
come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di  
giudizio in favore della resistente liquidate in euro 3000,00 oltre  
accessori e spese generali 15%

Roma 18.10.21

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 20/10/2021

IL SEGRETARIO

