

RICORSO N. 7815

UDIENZA DEL 20/09/2021

SENTENZA N. 39/21

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. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Relatore
3. Dott. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Vitasoy International Holdings Limited

CONTRO


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

nei confronti della:

Ferrarelle S.p.A.

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 18 marzo 2016 la Vitasoy International Holdings Limited (in poi "Vitasoy") depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. UA2016C099565

(302016000028722)  per contrassegnare i prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 32 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione di Nizza").

In particolare i prodotti della Classe 32 della Classificazione di Nizza includevano "birre, birre ale e birre porter; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche, acque distillate e mineralizzate, sciroppi e altri preparati per fare bevande, analcolici e tutti i tipi di prodotti alimentari e bevande e relativi ingredienti appartenenti alla classe, bevande a base di fagioli neri, bevande a base di avena, bevande a base di sesamo, bevande a base di riso, bevande a base di cocco, bevande a base di mandorla, bevande a base di frutta, bevande a base di ortaggi, bevande a base di erbe, bevande a base di cereali, bevande a base di legumi, bevande a base di noci e bevande a base di frumento, bevande a base di piante, bevande analcoliche a base di semi di soia, bevande analcoliche contenenti succhi a base di piante, ossia succhi di semi di soia, succhi di riso, succhi di fagioli neri, succhi di cocco, succhi di mandorla, succhi di sesamo e succhi di avena, bevande analcoliche di succhi di piante, ossia bevande di soia, bevande di riso, bevande di fagioli neri, bevande di cocco, bevande di mandorla, bevande di sesamo e bevande di avena, bevande di cereali e grano a base di semi di soia e non a base di semi di soia, bevande di frutta e succhi di frutta in questa classe, bevande vegetali e succhi vegetali in questa classe, estratti analcolici a base di piante usati nella preparazione di bevande, ossia estratti di semi di soia, estratti di riso, estratti di fagioli neri, estratti di cocco, estratti di mandorla, estratti di sesamo ed estratti di avena, estratti di semi di soia puri, sciroppi, polveri, estratti, concentrati ed altre preparazioni per fare bevande analcoliche gassate e non gassate a base di semi di soia, a base di frutta, a base di ortaggi, a base di erbe, a base di cereali, a base di legumi, a base di noci e a base di grano".

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 67 del 7 febbraio 2017.

Il successivo 4 maggio 2017, Ferrarelle S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda per tutti i prodotti della Classe 32 in qualità di titolare di:

- marchio nazionale n. 0001298130 VITAS concesso il 1° giugno 2010;

- marchio nazionale n. 0001100967



- registrato il 13 marzo 2008;



- marchio nazionale n. 0001670340 registrato il 15 dicembre 2016;
- marchio internazionale n. SM-M-201500141 VITAS registrato il 10 novembre 2016;

Nell'opposizione Ferrarelle S.p.A. contestava che il marchio **Vita** fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. n. 0088255 del 24 maggio 2017, l'Ufficio informava la Vitasoy dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, le Parti fornivano argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni. Nel dettaglio la Vitasoy – nel fornire controdeduzioni in merito alla confondibilità dei segni – contestava l'assenza della notorietà dei marchi della Ferrarelle S.p.A, richiedendo che tale ultima società fornisse anche la prova dell'uso effettivo dei propri marchi, segnatamente per i due soli che avevano perfezionato il decorso quinquennale dalla registrazione e cioè il marchio verbale n.



0001298130 VITAS e il marchio complesso n. 0001100967

Rispetto a tale prova e con riferimento al seguito della valutazione comparativa, l'Ufficio stabiliva che *“Avendo riscontrato il mancato uso del marchio verbale n. 0001298130 VITAS per tutti i prodotti che esso contraddistingue 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 e l'uso del marchio*



complesso n. n. 0001100967 “ solo per “acqua minerale”, per motivi di economia procedurale, si limiterà l'esame comparativo, alla registrazione nazionale n. 0001670340




che contraddistingue i prodotti della classe 32 acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande. Se fosse accertata la confondibilità di detto marchio anteriore con il marchio

contestato, non sarebbe necessario procedere all'esame dell'altra registrazione dell'Opponente n. SM-M-201500141 VITAS".

All'esito dell'esame comparativo l'Ufficio stabiliva che "l'atto di opposizione deve essere parzialmente accolto e, conseguentemente, la domanda di registrazione di marchio d'impresa n. UA2016C099565 (302016000028722) deve essere respinta per i prodotti altre bevande non alcoliche, sciroppi e altri preparati per fare bevande e, bevande di frutta e succhi di frutta in questa classe; analcolici e tutti i tipi di prodotti alimentari e bevande e relativi ingredienti appartenenti alla classe, bevande a base di fagioli neri, bevande a base di avena, bevande a base di sesamo, bevande a base di riso, bevande a base di cocco, bevande a base di mandorla, bevande a base di frutta, bevande a base di ortaggi, bevande a base di erbe, bevande a base di cereali, bevande a base di legumi, bevande a base di noci e bevande a base di frumento, bevande a base di piante, bevande analcoliche a base di semi di soia, bevande analcoliche contenenti succhi a base di piante, ossia succhi di semi di soia, succhi di riso, succhi di fagioli neri, succhi di cocco, succhi di mandorla, succhi di sesamo e succhi di avena, bevande analcoliche di succhi di piante, ossia bevande di soia, bevande di riso, bevande di fagioli neri, bevande di cocco, bevande di mandorla, bevande di sesamo e bevande di avena, bevande di cereali e grano a base di semi di soia e non a base di semi di soia, bevande vegetali e succhi vegetali in questa classe, estratti analcolici a base di piante usati nella preparazione di bevande, ossia estratti di semi di soia, estratti di riso, estratti di fagioli neri, estratti di cocco, estratti di mandorla, estratti di sesamo ed estratti di avena, estratti di semi di soia puri, sciroppi, polveri, estratti, concentrati ed altre preparazioni per fare bevande analcoliche gassate e non gassate a base di semi di soia, a base di frutta, a base di ortaggi, a base di erbe, a base di cereali, a base di legumi, a base di noci e a base di grano appartenenti alla classe 32. La domanda di registrazione di marchio d'impresa n. UA2016C099565 (302016000028722) può proseguire il suo iter di registrazione per gli altri prodotti della classe 32 birre, birre ale e birre porter nonché per tutti gli altri prodotti non contestati appartenenti alle classi 29 e 30. Alla stessa conclusione si giunge se si esamina l'altro marchio anteriore n. SM-M-201500141 VITAS, posto che tale parola corrisponde quasi integralmente al marchio contestato "VITA" e, quindi, il rischio di confusione è certo".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 6 dicembre 2019 Vitasoy ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Società, nel proprio ricorso, lamentava che l'Ufficio avesse erroneamente riconosciuto l'esistenza del rischio confusorio, autorizzando la registrazione del marchio  per i prodotti delle classi

29 e 30 della Classificazione di Nizza e limitatamente a "birre, birre ale e birre porter" della classe 32.

Avvenuto regolarmente lo scambio delle memorie *ex art. 136 quinquies*, co. 3, Cod. Prop. Ind. e il deposito delle note di trattazione scritta delle Parti, il 20 settembre 2021 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso Vitasoy lamenta l'erroneità della decisione emessa dall'Ufficio sostenendo che il rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto debba essere escluso in considerazione delle differenze visive, fonetiche e concettuali che li connotano. Tali differenze, secondo la Ricorrente, sarebbero sufficienti a evitare che il pubblico di riferimento riconduca i marchi in conflitto alla stessa impresa o a imprese tra loro collegate.

La censura è fondata per il marchio n. 0001670340



ma non anche per il marchio SM-

M-201500141 VITAS.

In via preliminare si precisa che il materiale probatorio depositato nel corso del procedimento di opposizione, come correttamente rilevato dall'Ufficio, non consente di ritenere provato l'uso effettivo

dei marchi n. 0001298130 VITAS e n. 0001100967



Esso, inoltre, non dimostra la presunta notorietà dei marchi anteriori, tra cui il marchio SM-M-

201500141 VITAS e il marchio nazionale n. 0001670340



che vengono in rilievo nel

presente giudizio.

Ciò in quanto la documentazione prodotta dalla Ferrarelle S.p.A. non presenta l'imparzialità e l'indipendenza richiesta dai giudici nazionali ed europei per considerare fornita la prova della notorietà dei marchi anteriori né per ritenere fornita la prova d'uso dei marchi n. 0001298130 VITAS

e n. 0001100967



Infatti l'assolvimento di tale ultimo *onus probandi* impone il deposito di indagini indipendenti sul volume delle vendite; indicazioni (altrettanto indipendenti) sulla quota di mercato delle società; verifiche imparziali sulla posizione dei marchi nelle classifiche di *brand* del settore; relazioni annuali

sui risultati economici certificate da enti terzi; indagini di mercato, anch'esse imparziali, rispetto alla percezione del segno presso il pubblico *etc.*

Nella specie, per quanto concerne la prova della notorietà dei marchi SM-M-201500141 VITAS e il



marchio nazionale n. 0001670340, la documentazione in atti consta di pagine internet, *affittavit* e rassegne stampa *etc.*

Documenti, questi, inidonei a provare la presunta posizione di notorietà di cui i marchi godrebbero nel mercato di sbocco.

Occorre quindi procedere all'esame dei marchi in conflitto in modo da riscontrarne la confondibilità ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.

Come noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo, la valutazione sull'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere condotta esaminando tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto, quali *"il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita co. l'uso, del marchio anteriore"* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Ai fini del riconoscimento del rischio di confusione assume portata dirimente il carattere distintivo – debole o forte – del marchio anteriore, poiché *"mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e 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 a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte"* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).


Resta inteso che la qualificazione di un marchio come debole – in quanto associato al prodotto che contrassegna – non incide sulla sua attitudine alla registrazione ma, esclusivamente, sull'intensità della tutela ad esso accordata dall'ordinamento e che, come dinnanzi precisato, viene meno anche in presenza di lievi modifiche (Cassazione Civile, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 8942).




Nel caso di specie, sotto il profilo visivo il marchio anteriore n. 0001670340 consiste in un pittogramma in cui viene raffigurato un ovale blu con parentesi laterali bianche contornate da gocce d'acqua di color argento.

Il segno contiene la dicitura "VITASNELLA", rappresentata con caratteri stilizzati bianchi, al di sopra della quale compaiono due figure, anch'esse stilizzate, con le braccia alzate, una di colore arancione e una azzurro.


Alla base della parola VITASNELLA è posta la locuzione "PURA E NATURALE", scritta in maiuscolo, con colore bianco e con caratteri di minori dimensioni rispetto alle altre parti del testo.

Il marchio , invece, include la parola "VITA" con caratteri rossi stilizzati, seguita a destra dalla rappresentazione di una foglia di colore bianco all'interno di una ellisse rosso.

Il grado di somiglianza visivo tra il marchi in esame è, quindi, di grado medio-basso.

Il marchio VITAS non presenta particolari rivendicazioni di colore e forma e, visivamente, si distingue dal marchio  per colorazione, assenza di elementi grafici e per la presenza della lettera "S" finale.


Il grado di somiglianza visivo tra il marchi in esame è, quindi, di grado medio.

Sotto il profilo fonetico il marchio  verrà pronunciato allo stesso modo della parola VITA

presente nel marchio n. 0001670340




La pronuncia dei segni differirà nel suono della parola "SNELLA" e per la dicitura "PURA E NATURALE" presente nel marchio anteriore.

La pronuncia del marchio  divergerà, invece, da quella del marchio VITAS esclusivamente per l'aggiunta finale della lettera "S" presente in tale ultimo segno.

Nel primo caso la somiglianza fonetica dei marchi è di grado medio-basso, nel secondo medio-alto.


Sotto il profilo concettuale la parola "VITASNELLA" costituisce un tutt'uno e verrà percepita dal pubblico nel suo complesso.

I consumatori, infatti, non si concentreranno separatamente sul termine "vita" e "snella" ma globalmente sul lemma "VITASNELLA", che rinviando al concetto di benessere, porterà il pubblico a percepire i prodotti designati come aventi caratteristiche che favoriscono gli utilizzatori a ritrovare una buona condizione fisica.


Il marchio **Vita** , di contro, verrà ricondotto al concetto di salute e benessere. Infatti, la parola "VITA" è riferibile a *"proprietà o condizione di sistemi materiali (i sistemi viventi, dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari più evoluti) caratterizzati da un alto grado di organizzazione e complessità, e di cui la cellula è considerata unità fondamentale; in essi, un numero elevato di sottosistemi, o organi diversi, concorrono funzionalmente a costituire un tutto unico, per cui si parla di individuo vivente o organismo (e i sistemi viventi formano il mondo organico), che dà luogo a capacità di crescita, sviluppo e movimento autonomo, di autoregolazione, di metabolizzazione, di adattabilità, di reattività [...]"* (Treccani online).

La parola VITAS non è parte del vocabolario italiano.

La somiglianza concettuale del marchio **Vita**  con il segno n. 0001670340  appare quindi di tipo basso; mentre non si riscontra rispetto al marchio VITAS.

Per quanto concerne i prodotti, si pone in evidenza che *"birre, birre ale e birre porter"* designate dal marchio **Vita**  non sono identiche né complementari a *"acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande"*. Infatti le prime, diversamente dalle seconde, si ottengono tramite un processo di fermentazione alcolica e il pubblico interessato al loro acquisto è diverso da quello destinatario di acqua o bevande analcoliche.


Peraltro, data la diversa natura dei prodotti in questione, l'acquisto dell'uno (*"birre, birre ale e birre porter"*) non concorre con l'acquisto dell'altra (*"acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande"*).


Di contro gli altri prodotti designati dal marchio **Vita**  nella Classe 32 *"analcolici e tutti i tipi di prodotti alimentari e bevande e relativi ingredienti appartenenti alla classe, bevande a base di fagioli neri, bevande a base di avena, bevande a base di sesamo, bevande a base di riso, bevande a base di cocco, bevande a base di mandorla, bevande a base di frutta, bevande a base di ortaggi, bevande a base di erbe, bevande a base di cereali, bevande a base di legumi, bevande a base di noci e bevande a base di frumento, bevande a base di piante, bevande analcoliche a base di semi di soia, bevande analcoliche contenenti succhi a base di piante, ossia succhi di semi di soia, succhi di riso, succhi di fagioli neri, succhi di cocco, succhi di mandorla, succhi di sesamo e succhi di avena, bevande analcoliche di succhi di piante, ossia bevande di soia, bevande di riso, bevande di fagioli neri, bevande di cocco, bevande di mandorla, bevande di sesamo e bevande di avena, bevande di cereali"*

e grano a base di semi di soia e non a base di semi di soia, bevande vegetali e succhi vegetali in questa classe, estratti analcolici a base di piante usati nella preparazione di bevande, ossia estratti di semi di soia, estratti di riso, estratti di fagioli neri, estratti di cocco, estratti di mandorla, estratti di sesamo ed estratti di avena, estratti di semi di soia puri, sciroppi, polveri, estratti, concentrati ed altre preparazioni per fare bevande analcoliche gassate e non gassate a base di semi di soia, a base di frutta, a base di ortaggi, a base di erbe, a base di cereali, a base di legumi, a base di noci e a base di grano possono considerarsi ricompresi nella categoria più ampia altre bevande analcoliche altre bevande non alcoliche, sciroppi e altri preparati per fare bevande e , bevande di frutta e succhi di frutta” sono ricompresi nella categoria di “acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande”, contrassegnati


dai marchi **VITAS** e  della Ferrarelle S.p.A.

L'attenzione che il pubblico di riferimento dedicherà all'acquisto del prodotto sarà, invece, di grado normale trattandosi di prodotti di uso quotidiano.

Alla luce di quanto sopra, considerato il disposto dell'art. art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind., il carattere distintivo dei marchi della Ferrarelle S.p.A., l'identità e affinità dei prodotti contrassegnati e l'attenzione dedicata dal pubblico al momento dell'atto di acquisto, si ritiene che gli elementi di caratterizzazione del marchio **Vita**  siano sufficienti per escludere il rischio di confusione e

associazione con il marchio nazionale n. 0001670340  della Ferrarelle S.p.A.

Diversamente il suddetto rischio si riscontra nel caso del marchio anteriore SM-M-201500141

VITAS dal momento che le differenze introdotte nel marchio **Vita**  non consentono al pubblico interessato di distinguere nitidamente i segni tra loro, tanto più considerato che il consumatore conserva un ricordo solo imperfetto dei marchi e non provvede al loro raffronto nel compimento dell'atto di acquisto (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570; vd. anche Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2018, n. 9769).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso limitatamente alla non confondibilità con il marchio nazionale n. 0001670340



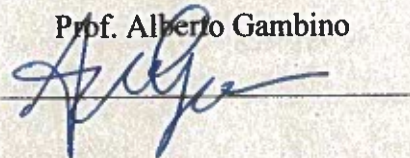
della Ferrarelle S.p.A. e lo respinge rispetto al marchio SM-M-201500141 **VITAS**. In

ossequio al principio di soccombenza compensa le spese di giudizio di € 3.000,00 (tremila/00) tra la Vitasoy International Holdings Limited e la Ferrarelle S.p.a., rinviando all'Ufficio per l'adozione degli atti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2021.

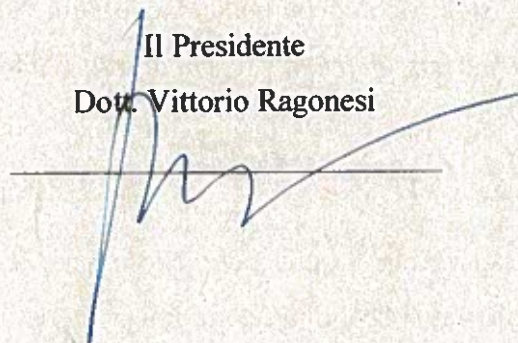
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 16/11/2021

LA SEGRETERIA

