

RICORSO N. 7820

UDIENZA DEL 20/09/2021

SENTENZA N. 40/21

**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:

Spreafico Francesco & F.lli S.p.A

**CONTRO**

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

nei confronti della:

Grasso Distribuzioni S.r.l.

\*\*\*\*\*


## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 14 luglio 2016 la Spreafico Francesco & F.lli S.p.A (in poi "Spreafico") depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302016000073075

(UA2016C164533) *Squisita!* per contrassegnare i prodotti i prodotti "frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti" della Classe 29 e "frutta e ortaggi freschi" della Classe 31 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione di Nizza").



La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi di impresa il 18 aprile 2017.

Il successivo 30 giugno 2017 la Grasso Distribuzioni S.r.l. si opponeva alla predetta domanda in

qualità di titolare del marchio figurativo U.E. "  n. 014333645, registrato il 21 ottobre 2015 per contrassegnare:

- *frutta pronta; frutta secca; frutta candita; frutta conservata; frutta a fette; frutta in scatola; frutta cotta; conserve di frutta; marmellate di frutta; gelatine di frutta; frutta in bottiglia; polpa di frutta; datteri; snack a base di frutta; ortaggi preparati; ortaggi surgelati; ortaggi in conserva; legumi secchi, legumi conservati; legumi trattati; oli commestibili designati nella Classe 29 della Classificazione di Nizza;*
- *frutta fresca; frutta tropicale fresca; frutta non lavorata; frutta a guscio fresca; verdure non lavorate; olive fresche; ortaggi freschi; ortaggi non lavorati; legumi freschi; prodotti agricoli (allo stato grezzo); sementi della Classe 31 della Classificazione*
- *servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli della Classe 35 della Classificazione.*

Nell'atto di opposizione la Grasso Distribuzioni S.r.l. rappresentava di aver utilizzato il proprio

marchio anche nella forma  e 

Con nota prot. n. 471691 del 24 ottobre 2017, l'Ufficio informava la Spreafico 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. All'esito del procedimento, l'Ufficio accoglieva l'opposizione n. 1228/2017 (652017000073618 adducendo che "[...]rilevandosi che le prime parti dei marchi a confronto (SQUISITA) sono identiche, si evidenzia che i consumatori in generale tendono a concentrarsi sul primo elemento di un segno quando viene confrontato con un marchio. Ciò è giustificato dal fatto che il pubblico legge

da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Pertanto, la parte del segno collocata in alto e a sinistra del segno (la parte iniziale) è quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Infine, pur avendo riconosciuto al marchio anteriore un carattere distintivo debole per la componente in comune SQUISITA, occorre ricordare che il carattere distintivo del marchio anteriore, sebbene debba essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, è soltanto uno tra vari altri elementi che rilevano nell'ambito di detta valutazione. Perciò, anche in presenza di un marchio anteriore a carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi interessati (v. sentenza del 16 gennaio 2014, ABSACKER of Germany, T-304/12, non pubblicata, EU:T:2014:5, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra premesso, si giunge alla conclusione che nell'impressione complessiva prodotta dai marchi in esame, le differenze riscontrate, non sono sufficienti a rendere i marchi nel loro complesso diversi e, considerato che i prodotti in conflitto sono stati ritenuti identici o strettamente affini, il rischio di confusione deve essere riconosciuto, anche nella forma del rischio di associazione, nonostante il carattere debole del marchio anteriore, in quanto il pubblico di riferimento può supporre che tali marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro. In altre parole, il marchio contestato non permette al consumatore di orientarsi efficacemente (senza confondersi) sul mercato.

Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra svolte, considerati tutti i fattori di rilevanza, compreso il principio di interdipendenza tra gli stessi, secondo il quale un minor grado di somiglianza tra i segni può essere compensato dalla identità o un elevato grado di affinità tra i prodotti, considerato che le differenze evidenziate non sono in grado di eliminare la similitudine visiva, fonetica e concettuale dei segni e che i prodotti e servizi sono risultati identici o affini, si ritiene che non possa escludersi sussistere un rischio di confusione tra i marchi, che può includere un rischio di associazione, poiché i consumatori possono supporre che i marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro o che siano espressione di rapporti contrattuali o di gruppo, derivandone l'erronea convinzione di un'unicità di fonte produttiva, causa di effetti confusori".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il 20 dicembre 2019 la Spreafico ricorreva dinanzi 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, respingendo la registrazione del marchio

*Squisita!*

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 Spreafico 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. Dette differenze, a detta della Ricorrente, eviterebbero che il pubblico di riferimento associ i segni alla stessa impresa o a imprese tra loro collegate.

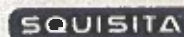
La censura è fondata.

Preliminarmente, si rappresenta che la decisione dell'Ufficio è condivisibile nella parte in cui ha

escluso la rilevanza dell'uso del marchioio



nella forme modificate



e , dal momento che il predetto uso assume valore solo allorquando non alteri il carattere distintivo e gli elementi essenziali del marchio anteriore registrato e sempre che venga dimostrata una seria presenza sul mercato dei segni in forma modificata.

Ciò chiarito i marchi



e *Squisita!*


non risultano confondibili.

Al riguardo si precisa che la valutazione sull'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere condotta esaminando tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto ovvero il grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi, il livello di attenzione dedicato dal pubblico di riferimento al momento del compimento dell'atto di acquisto, il carattere distintivo dei marchio anteriore, essendo a esso accordata una tutela maggiore nel caso in cui rientri nella categoria dei cd. marchi forti (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

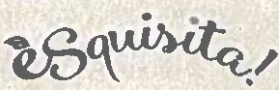
Infatti solo nel caso di *"marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante"* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 202, n. 12570).

Diversamente nel caso di marchio debole sono sufficienti a escludere la confondibilità tra i marchi in conflitto anche lievi modificazioni o aggiunte apportate nel segno successivo (Cassazione Civile, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 8942).



Nel caso in esame il marchio anteriore  è un marchio complesso, la cui rappresentazione grafica è data da un ovale color oro al cui interno compare la scritta bianca "SQUISITA", al di sotto della quale viene raffigurata un'etichetta di colore blu dai contorni bianchi, al cui interno è posta la scritta bianca "GRASSO".

Al di sotto della scritta "GRASSO" viene raffigurato il tricolore italiano, collocato poco al di sopra dei contorni bianchi dell'etichetta.

Il marchio  della Ricorrente, invece, è costituito dalla dicitura "èSquisita!", trascritta in grigio, con caratteri stilizzati e forma semiarcata.


La vocale iniziale "e" viene rappresentata in grassetto minuscolo e, al di sopra di essa, viene riportato un accento a forma di foglia. La lettera S del lemma "SQUISITA" è scritta, invece, in maiuscolo e il termine viene seguito da un punto esclamativo.

I segni sono visivamente simili nella parte in cui condividono il termine "SQUISITA" ma si differenziano tra loro per il tipo di caratteri utilizzati e per la presenza: a) nel marchio della Ricorrente, di una "è" accentata (con segno grafico a forma di foglia) e di punto esclamativo e b) nel marchio anteriore, del termine "GRASSO" e di differenti elementi grafici (ovale oro contornato di bianco ed etichetta blu con la scritta "GRASSO" al di sotto della quale viene riportato il tricolore italiano).

Considerato quanto sopra, i marchi presentano una somiglianza visiva di grado medio.

Sotto il profilo fonetico il marchio  verrà pronunciato nello stesso modo del



marchio anteriore  limitatamente alla parola "SQUISITA" e se ne differenzierà per l'aggiunta del verbo essere alla terza persona singolare nella parte iniziale e per l'assenza del termine "GRASSO" che compare esclusivamente nel segno successivo.

Nel complesso i marchi presentano, quindi, un grado di somiglianza fonetico di tipo medio.

Sotto il profilo concettuale la parola "SQUISITA" acquista in ambedue i segni portata descrittiva, e verrà percepita dal consumatore medio come indicativa della qualità e del gusto gradevole dei


prodotti (squisita è un aggettivo con il significato di “*singolarmente delicato e fine, riferito a cibi o bevande assai gradevoli e gustosi; in senso fig., con riferimento a qualità o comportamenti, per indicare finezza, raffinatezza, per estens., riferito a persona che mostri squisitezze di gusti o di sentimenti*” (da Vocabolario Treccani on line).

Il lemma “GRASSO”, presente nel segno anteriore, verrà invece associato a un cognome, ovvero quello del titolare del marchio SQUISITA GRASSO. Infatti deve escludersi che il termine “GRASSO”, come pure sostenuto dall’Ufficio, induca il consumatore a ritenere che i prodotti designati siano squisiti e ricchi di grasso.

È invece più corretto concludere che – considerata anche la tipologia dei prodotti alimentari designati – il consumatore sia indotto ad associare il termine GRASSO a un patronimico (il vocabolario Treccani on line definisce tale aggettivo come “*persona o animale che, per effetto di una troppo ricca alimentazione, o talora per qualche disfunzione organica, ha il tessuto adiposo abbondante; o che contiene del grasso*” mentre i prodotti designati dal marchio consistono in “*frutta pronta; frutta secca; frutta candita; frutta conservata; frutta a fette; frutta in scatola; frutta cotta; conserve di frutta; marmellate di frutta; gelatine di frutta; frutta in bottiglia; polpa di frutta; datteri; snack a base di frutta; ortaggi preparati; ortaggi surgelati; ortaggi in conserva; legumi secchi; legumi conservati; legumi trattati; oli commestibili*”).

I marchi presentano, quindi, una somiglianza visiva di grado medio.

Per quanto concerne i prodotti, si rappresenta che “*frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e*

*cotti*” designati dal marchio  nella Classe 29 Classificazione di Nizza sono in parte identici e in parte affini a “*frutta pronta; frutta secca; frutta candita; frutta conservata; frutta a fette; frutta in scatola; frutta cotta; conserve di frutta; marmellate di frutta; gelatine di frutta; frutta in bottiglia; polpa di frutta; datteri; snack a base di frutta; ortaggi preparati; ortaggi surgelati; ortaggi in conserva; legumi secchi; legumi conservati; legumi trattati; oli commestibili*”

contrassegnati dal marchio



nella Classe 29 della Classificazione

Invece “*frutta e ortaggi freschi*” della Classe 31 della Classificazione sono identici a “*frutta fresca; frutta tropicale fresca; frutta non lavorata; frutta a guscio fresca; verdure non lavorate; ortaggi freschi; ortaggi non lavorati; legumi freschi; olive; prodotti agricoli (allo stato grezzo); sementi*” della Classe 31 della Classificazione.

Trattandosi di prodotti alimentari di largo consumo il grado di attenzione che il consumatore presterà all’atto di acquisto è da ritenersi normale.



Il marchio presenta un grado distintivo normale, poiché i documenti in atti non dimostrano che quest'ultimo abbia acquisito una reputazione e un carattere distintivo accresciuto a fronte del suo uso in Italia. Essi, infatti, non dimostrano il rafforzamento del potere distintivo del marchio anteriore alla data di deposito del marchio contestato, ovvero al 14 luglio 2016, che costituisce il periodo rilevante per determinare l'acquisizione di un *secondary meaning* del marchio. Il consumatore, inoltre, sarà portato a dedicare maggiore attenzione al termine Grasso poiché, come anticipato, verrà associato a un cognome e non già a una qualità dei prodotti.

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

Come noto il rischio di confusione deve essere valutato *"in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro"* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570; vd. anche Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2018, n. 9769).

Alla luce di quanto sopra, considerati i fattori pertinenti ai marchi in conflitto – tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti e il carattere distintivo del marchio anteriore – deve escludersi che la sussistenza del rischio di confusione *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.*

#### P.Q.M.

Accoglie il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone le spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, a carico della Grasso Distribuzioni S.r.l.

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

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

16/11/21

LA SEGRETERIA