

RICORSI NN. 7767 E 7776

UDIENZA DEL 30/11/2020

SENTENZA N. 6/21

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 |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

**CENTO PER CENTO SRL**

**FREIBERGER LEBENSMITTEL GMBH & CO.**

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

\*            \*\*\*\*\*            \*



## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 7.5.2015 la società CENTOPERCENTO S.r.l. ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. RM2015C002590 del segno denominativo "*Alberto's Pizza*" per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 30 (i.e.: Caffè, cacao e succedanei del caffè, riso, farine e preparati a base di cereali, pane, pasticceria e caffetteria, lievito, sale, senape, aceto, salse, spezie) e 43 (i.e.: servizi di ristorazione e alimentazione) dell'Accordo di Nizza.

In data 28.1.2016 la società FREIBERGER LEBENSMITTEL GMBH & CO. presentava opposizione nei confronti di tale domanda lamentando, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i., il rischio di confusione del segno di cui si chiede la registrazione con il marchio comunitario n. 000026211 "ALBERTO" da essa registrato in data 8.8.2005 per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 30 dell'Accordo di Nizza (i.e.: paste alimentari e prodotti da forno, pizze, baguette, e piatti a base di pasta; pane pasticceria e confetteria, comprese torte, gelati).

L'Ufficio procedeva quindi a valutare la domanda di opposizione e la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore richiesta dal titolare del marchio opposto ai sensi dell'art. 178, co. 4, C.p.i.

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio, ritenendo provato l'uso effettivo del marchio anteriore e fondato il rischio di confusione con il segno di cui si chiede la registrazione, accoglieva l'opposizione limitatamente ai prodotti pane e preparati fatti di cereali di cui alla classe 30 del marchio contestato nonché ai servizi di ristorazione e alimentazione di cui alla classe 43; disponeva invece la prosecuzione della procedura di registrazione del segno opposto per i restanti prodotti non affini della classe 30 ossia: caffè, tè, cacao, e succedanei del caffè; riso, tapioca e sago; farine; pasticceria e confetteria; gelati, zucchero e miele; lievito, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorgono, con due distinti ricorsi, la società richiedente la registrazione del marchio e la società opponente.

La prima chiede che la Commissione, in riforma del provvedimento impugnato, autorizzi la registrazione del marchio per tutti i prodotti delle classi 30 e 42, no ritenendo provato né l'uso effettivo del marchio anteriore, né il rischio di confusione di quest'ultimo con il segno di cui si chiede la registrazione.

Dal canto suo, l'opponente chiede che la Commissione riformi il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la prosecuzione della procedura di registrazione del marchio opposto per i prodotti giudicati non affini della classe 30, ovvero ossia: caffè, tè, cacao, e sucedanei del caffè; riso, tapioca e sago; farine; pasticceria e confetteria; gelati, zucchero e miele; lievito, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio, disposta preliminarmente la riunione dei due ricorsi, ritiene che gli stessi siano infondati e debbano essere entrambi respinti per i motivi qui di seguito esposti.

Per quanto concerne il ricorso presentato dal richiedente la registrazione del segno opposto, va anzi tutto rilevato come i rilievi ivi formulati in merito alla prova dell'uso effettivo del marchio anteriore da parte dell'opponente non sembrano cogliere nel segno. Il ricorrente lamenta che l'uso del marchio anteriore documentato dell'opponente sarebbe geograficamente circoscritto e non riguarderebbe l'Italia, essendo limitato ad alcuni Paesi dell'UE come Germania, Romania e Malta. Inoltre, il marchio anteriore sarebbe utilizzato per contraddistinguere prodotti congelati da vendere alla grande distribuzione organizzata (supermercati ecc.) e non anche per prodotti come la pizza al taglio fresca che viene venduta attraverso canali distributivi completamente diversi.

Si tratta tuttavia di circostanze che non incidono sulla correttezza della valutazione fornita dall'Ufficio circa la sussistenza del requisito previsto dall'art. 178, co. 4, C.p.i., il quale, come noto, non richiede la prova che l'uso effettivo di un marchio UE sia avvenuto in Italia, né che esso abbia riguardato prodotti o servizi identici a quelli per i quali si chiede la registrazione de marchio opposto. Sotto questo profilo, dunque, il



Collegio non ritiene che il ricorrente abbia fornito valide ragioni per riformare la valutazione fornita dall'Ufficio.

Anche per quanto concerne la somiglianza tra i due segni, entrambi denominativi, non sembra revocabile in dubbio che essi condividano l'elemento distintivo principale, rappresentato dal nome proprio "Alberto" e che le lievi differenze lessicali presenti nel marchio opposto (aggiunta del genitivo sassone 's e del sostantivo "pizza") non siano sufficienti a evitare il rischio di confusione o quanto meno di associazione tra i due segni.

Per quanto concerne infine l'affinità tra prodotti, il provvedimento impugnato afferma correttamente come vi sia una sovrapposizione solo parziale tra i prodotti elencati nella classe 30 per i quali viene chiesta la registrazione del segno opposto e quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore dell'opponente. Vi è certamente un rapporto d'identità per quanto concerne il prodotto pane e di affinità in relazione ad altri prodotti alimentari, come la pizza, le paste alimentari e i prodotti da forno. L'Ufficio non ha ritenuto invece di ravvisare un rapporto di affinità tra i prodotti tutelati dal marchio anteriore e quelli per cui si chiede la registrazione del marchio opposto che, pur rientrando nella medesima classe 30, presentano natura, destinazione, pubblico e canali di distribuzione diversi, come ad esempio caffè, tè, cacao, riso, farine, pasticceria e confetteria, per i quali ha dunque correttamente disposto la prosecuzione del procedimento di registrazione del marchio opposto.

Del pari convincente appare la motivazione dell'Ufficio là dove – in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza europea - ravvisa l'esistenza di un rapporto di complementarità – e quindi di affinità - tra i prodotti alimentari della classe 30 e i servizi di ristorazione di cui alla classe 43, i quali per essere prestati richiedono evidentemente l'utilizzo di prodotti alimentari appartenenti alla classe 30. Pertanto, sussiste un fondato rischio che i consumatori possano essere indotti a ritenere l'esistenza di un legame tra un produttore di generi alimentari e il gestore di un servizio di ristorazione. Anche sotto questo profilo, dunque, la decisione dell'Ufficio appare adeguatamente motivata e non merita censure.

Dalle considerazioni che precedono discende che i motivi di doglianza avanzati dal titolare del segno opposto non sono fondati e non possono essere accolti.

Per motivi sostanzialmente analoghi non può essere accolto il ricorso presentato dal titolare del marchio anteriore per ottenere la parziale riforma del provvedimento dell'Ufficio nella parte in cui dispone la prosecuzione della procedura di registrazione del segno opposto per i prodotti ritenuti non affini della classe 30, ovvero: caffè, tè, cacao, e succedanei del caffè; riso, tapioca e sago; farine; pasticceria e confetteria; gelati, zucchero e miele; lievito, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio. A quanto già osservato in precedenza si può solo aggiungere che, secondo un orientamento interpretativo ampiamente consolidato, non sussiste necessariamente un rapporto di affinità tra un prodotto alimentare finito (come ad esempio la pizza o il pane) e gli ingredienti necessari alla sua preparazione (come ad esempio la farina, il lievito, il sale o l'olio). Il che conferma la correttezza della valutazione operata sul punto dall'Ufficio e induce il Collegio a ritenere infondato anche il ricorso presentato dall'opponente.

Versandosi in un caso di soccombenza reciproca, il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e per l'effetto conferma integralmente il provvedimento impugnato; compensa le spese di giudizio.

Roma, 30.11.2020

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 18-1-2021

LA SEGRETERIA

