

RICORSI NN. 7788/7789/7790

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 7/21

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. Prof. Avv. Alberto Gambino  | - 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:

**NOBERASCO s.p.a.**

contro

**FIorentini s.r.l.**

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

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

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 25.3.2015 la società NOBERASCO S.p.A. ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. 302015902340469 in relazione al marchio figurativo sotto riportato



per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 29 e 30 dell'Accordo di Nizza. Avverso la predetta domanda ha presentato opposizione in data 24.11.2015 la società FIORENTINI S.r.l., 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 seguente marchio anteriore:

1) marchio nazionale denominativo **BIO-BREAK** n. 302007901555737 registrato e successivamente rinnovato per contraddistinguere i prodotti delle classi 29 e 30.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio procedeva a valutare la domanda di opposizione, la quale è stata ritenuta fondata e quindi parzialmente accolta, con la sola eccezione dei prodotti della classe 29: frutta secca, per i quali ha disposto la prosecuzione della procedura di registrazione del marchio opposto. Analogo esito avevano altri due procedimenti di opposizione avviati dal medesimo opponente, sulla nei confronti della odierna ricorrente.

La società richiedente la registrazione ha presentato quindi altrettanti ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio che hanno accolto parzialmente l'opposizione, chiedendo che essi vengano riformati in modo da consentire all'istante la prosecuzione della

registrazione del proprio segno non solo per contrassegnare frutta secca, ma anche per tutti gli altri prodotti appartenenti alle classi 29 e 30.

La società titolare del marchio opposto resiste, chiedendo che la Commissione respinga i ricorsi e confermi integralmente le decisioni dell'Ufficio, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio. L'ufficio con nota scritta ha chiesto la integrale conferma dei provvedimenti impugnati.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, la Commissione ritiene sussistano i presupposti per disporre d'ufficio la riunione dei ricorsi n. 7788,7789 e 7790 in quanto aventi il medesimo oggetto e le stesse parti. Ciò premesso, i ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio sono fondati e meritano di essere accolti per i motivi qui di seguito esposti.

Nessun dubbio che i prodotti per i quali si chiede la registrazione siano affini e in parte identici a quelli oggetto della registrazione fatta valere dall'opponente, con la sola eccezione della frutta secca, per la quale non è stata fornita idonea prova dell'uso anteriore.

Il profilo sul quale il Collegio ritiene di non poter condividere le valutazioni dell'Ufficio riguarda, piuttosto, la confondibilità tra i due segni in conflitto.

Nel motivare sul punto la propria decisione sulla opposizione della odierna ricorrente e sulla sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett, d), C.p.i., l'Ufficio ha rilevato che i segni sono "lievemente simili" sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e che quello opposto contiene altresì ulteriori elementi verbali evocativi della origine aziendale dei prodotti (Noberasco). Ciò non di meno l'Ufficio ha ritenuto che i due segni sono tra loro confondibili in quanto "quello contestato ricomprende interamente quello anteriore, che riproduce fedelmente nella sua componente denominativa", quella che, nei prodotti di largo consumo, il consumatore è portato maggiormente a memorizzare.

Il ragionamento dell'Ufficio sarebbe condivisibile se la componente denominativa comune di cui si discute avesse una capacità distintiva elevata, tale da farla assurgere



a “cuore” di un marchio relativamente forte. Così tuttavia non è. All’opposto, la parola “BIO-BREAK” riferita a prodotti come barrette alla frutta, snack a base di frutta o contenenti frutta secca appare destinata a svolgere una funzione prevalentemente descrittiva del prodotto (*recte*: delle sue caratteristiche e della sua destinazione) al quale il segno viene associato e come tale deve considerarsi un marchio se non del tutto privo di originalità, quanto meno debole. Ne consegue che, secondo i principi ampiamente noti in tema di contraffazione di marchi descrittivi o comunque deboli, anche semplici varianti lessicali, cromatiche o di altro genere sono da considerarsi sufficienti ad evitare il rischio di confusione paventato dall’art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. Nella specie, come già evidenziato nei provvedimenti impugnati, il segno opposto si differenzia sotto molteplici profili dal marchio anteriore registrato dall’odierno resistente. In primo luogo si tratta di un marchio complesso, composto da elementi denominativi e figurativi di un certo rilievo, tra i quali spicca – oltre alla componente cromatica - anche la ditta dell’impresa produttrice (Noberasco) che, diversamente da quanto sembrerebbe ritenere l’Ufficio, contribuisce a distinguere i prodotti del ricorrente da quelli del titolare del marchio opposto.

La circostanza che si tratta di prodotti di largo consumo che vengono acquistati dal pubblico anche attraverso i canali della grande distribuzione finisce per rafforzare tale conclusione, in quanto le differenze sopra richiamate risultano ancor più evidenti qualora il consumatore abbia la possibilità di confrontare direttamente i due marchi e di rilevarne *ictu oculi* le apprezzabili differenze.

Per questi motivi, i ricorsi meritano di essere accolti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della società opponente.

P.Q.M.

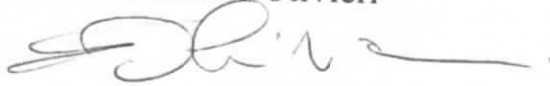
La Commissione, previa riunione dei ricorsi, li accoglie e per l’effetto – in riforma dei provvedimenti impugnati - dispone il rigetto delle opposizioni e la prosecuzione del procedimento di registrazione del marchio opposto in relazione a tutte le classi merceologiche per le quali è stata fatta richiesta.

Le spese del giudizio sono poste a carico della società resistente e vengono liquidate in euro 2.000,00 (duemila).

Roma, 10.12.2020

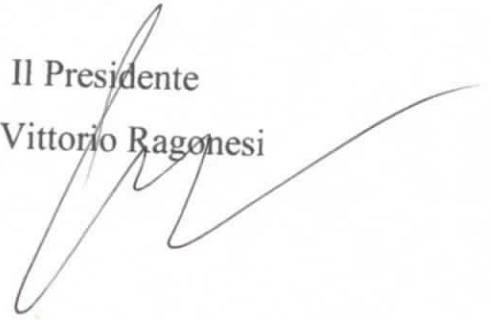
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addì 27 gennaio 2021

IL SEGRETARIO

