

RICORSO N. 7944

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. 109/22

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. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

NORD EST COSTRUZIONI SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ROTTKAPPCHEN-MUMM SEKTKEKKEREIN GmbH

* ***** *



FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 1.6.2016 la società Nord Est Costruzioni S.r.l. ha presentato all'UIBM domanda di registrazione come marchio di un segno complesso formato da due M, di cui una capovolta, poste simmetricamente una sopra l'altra e separate dalla parola MIRTOMANNENA, il tutto iscritto all'interno di una linea ondulata rappresentante il profilo della costa sarda



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 33 dell'Accordo di Nizza (bevande alcoliche).

Nei confronti di tale domanda, ha presentato opposizione la società tedesca ROTKAPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIN GmbH, titolare del marchio anteriore internazionale n. 976438,

M M

registrato anch'esso per i prodotti della classe 33 dell'Accordo di Nizza, lamentando un rischio di confusione con il segno opposto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), CPI.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'H' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

La società opposta richiedeva la prova d'uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 2, CPI

All'esito del procedimento istruttorio, esperita la prova d'uso, l'Ufficio ha accolto l'opposizione ritenendo i due segni tra loro confondibili. In particolare, l'Ufficio ha ravvisato tra i marchi in contestazione un grado di somiglianza medio-alto a livello visivo e fonetico, dal momento che il marchio complesso opposto basa la sua capacità distintiva sugli stessi elementi (la doppia M) che formano oggetto del marchio anteriore e che sono destinati ad imprimersi nella mente del pubblico.

Avverso il citato provvedimento ha presentato ricorso la società opposta, la quale contesta, in primo luogo, l'assolvimento della prova d'uso chiesta all'opponente nel corso del procedimento di opposizione, atteso che la documentazione da questi prodotta farebbe riferimento ad un marchio diverso, quanto a caratteristiche grafiche e composizione, da quello posto a fondamento dell'opposizione. Inoltre, la prova d'uso si riferisce ad un prodotto, vino spumante, che sebbene appartenga astrattamente alla medesima classe 33 (bevande alcoliche), risulta intrinsecamente diverso, per qualità, caratteristiche e destinazione, dal mirto sardo oggetto del marchio opposto.

Nel merito, la ricorrente lamenta poi una errata valutazione del rischio di confondibilità da parte dell'Ufficio. Ad avviso della ricorrente i segni sarebbero strutturalmente diversi e le ulteriori componenti, grafiche e denominative, presenti in quello opposto al fine di richiamare l'origine geografica del prodotto (il mirto sardo e la località di Mannena) sarebbero sufficienti ad evitare ogni rischio di confusione con il marchio anteriore fatto valere dall'opponente.

Si è costituita in giudizio la società opponente chiedendo l'integrale conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è fondato e merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.



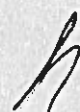
Ai fini del decidere, occorre in primo luogo valutare – atteso il carattere assorbente della questione - le censure mosse dalla ricorrente al giudizio di confondibilità tra i due segni in contestazione operato nel provvedimento impugnato. A questo proposito, la società ricorrente lamenta che l'Ufficio, nel valutare la confondibilità tra i due segni, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla natura complessa del marchio opposto, trascurando la funzione distintiva in esso svolta dalla denominazione MIRTOMANNENA che separa le due M (corrispondenti alle iniziali di Mirto Mannena) e dal profilo stilizzato della costa sarda nel quale le componenti denominative sono iscritte. Si tratta di elementi che, ad avviso della ricorrente, svolgono un ruolo determinante nel catturare l'attenzione del pubblico e che, viceversa, l'Ufficio avrebbe ingiustamente ommesso di valutare.

La censura è fondata.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva come, in effetti, l'attenzione dell'Ufficio si sia concentrata sulla funzione distintiva prevalente che, dal punto di vista visivo, la doppia M rovesciata svolgerebbe nel marchio opposto. Ciò consente all'Ufficio di affermare che tra i marchi a confronto sussiste un grado di somiglianza medio-alto, posto che “essi hanno in comune le due consonanti MM che rappresentano l'elemento più significativo all'interno della struttura del marchio opposto”.

Analoghe considerazioni inducono l'Ufficio a ravvisare un grado di somiglianza medio alto tra i due segni dal punto di vista fonetico; mentre sul piano concettuale il provvedimento impugnato ritiene che tra i due segni non sia possibile alcun raffronto in quanto i termini maggiormente rappresentativi (ovvero le due MM) “non esprimono alcuna significazione lessicale”.

Orbene, se dal punto di vista grafico si può convenire che le due M contrapposte presenti nel marchio opposto, per dimensione e posizionamento, richiamino l'attenzione e svolgano una funzione distintiva rilevante, ciò non significa che la parola MIRTOMANNENA posta al centro del marchio e il profilo della costa sarda in cui essa è iscritta siano prive di autonoma valenza attrattiva. Al contrario, nell'economia di un marchio complesso come quello opposto, la parola MIRTOMANNENA assume



un preciso significato sia dal punto di vista concettuale, in quanto richiama l'origine e la qualità del prodotto; sia sotto il profilo fonetico, in quanto tenderà ad associarsi nella mente del consumatore con il nome di quello specifico prodotto.

Le superiori considerazioni appaiono già sufficienti ad escludere un concreto rischio di confusione tra i due marchi in contestazione. Remoto appare, altresì, il rischio di associazione fra i due segni, stanti le notevoli differenze esistenti tra l'attività della società opponente, merceologicamente limitata al settore dei vini spumanti e geograficamente concentrata in Austria e Germania, e quella della società ricorrente. Non appare dunque verosimile che il pubblico possa esser indotto a ritenere che il marchio opposto sia in qualche modo collegato o provenga dalla stessa fonte produttiva titolare del marchio anteriore.

In conclusione, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che tra i marchi in contestazione non sussistano concreti rischi di confusione o di associazione ai sensi dell'art. 12, co.4, lett. d), CPI. Pertanto accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato ponendo a carico della società resistente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto:

- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna la società resistente a sostenere le spese di giudizio, che quantifica in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 13 giugno 2022

Il Componente Relatore

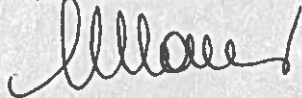
Prof. avv. Gustavo Olivieri



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 29/9/22

LA SEGRETERIA



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

