

RICORSO N. 7994

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 112 /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-relatore |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |
| 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

**FRANZ HAAS SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**GRISAFI FRANCESCO**

\*           \*\*\*\*\*           \*

## FATTI E PROCEDIMENTO

Il sig. GRISAFI FRANCESCO depositava, in data 02/07/2018, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302018000022527**, pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 87 del 29/11/2018, di seguito rappresentato:



per contraddistinguere i seguenti prodotti:

- **Classe 29:** estratti di carne, carne, pesce, pollame e selvaggina, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti gelatine, marmellate, composte, olii e grassi commestibili, uova, latte e prodotti derivati dal latte;
- **Classe 32:** birre, bevande a base di frutta e succhi di frutta, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, sciroppi ed altri preparati per fare bevande.
- **Classe 33:** Bevande alcoliche (escluse le birre).

La FRANZ HAAS S.R.L. il 05/12/2018 depositava opposizione basata sul seguente diritto anteriori



marchio nazionale no. 302010901825842



registrato il 30/03/2011, successivamente rinnovato, per i seguenti prodotti:

**Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).**

L'opposizione, basata sull'art 12 comma 1, lettera d) CPI per il rischio di confusione dei segni tra i consumatori, era diretta contro tutti i prodotti richiesti dal marchio contestato.

Il richiedente depositava deduzioni.

L'UIBM con decisione del 9.9.21 rigettava l'opposizione.

Avverso il detto provvedimento la Franz Haas srl ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione illustrato con successiva memoria..

Il Grisafi non ha svolto attività difensiva. L'Ufficio ha depositato memoria

## Motivazione

Il ricorso è infondato.

Si riporta di seguito la motivazione comparativa dei segni fornita dall'UIBM.

### *Esame visivo*

*Il marchio contestato consiste nella dicitura KRISOS, in colore giallo su sfondo chiaro. La dicitura è posta nel margine laterale di un disegno raffigurante tre olive "animate" e personificate, disposte a cerchio tenendosi per "mano", con cappelli di paglia da cui fuoriesce una foglia di olivo e sono disposte sui contorni della regione Sicilia stilizzata.*

*Il marchio opponente consiste nella parola KRIS stilizzata. Infatti, presenta vari elementi grafici, tra cui due occhi stilizzati sovrapposti alle lettere «K» e «I» e un'estensione della «S» finale che sottolinea le lettere che la precedono. La sottolineatura è interrotta da due trattini orizzontali.*

*I marchi coincidono parzialmente nella parte denominativa nella misura in cui riproducono nel medesimo ordine le lettere K-R-I-S.*

*Tuttavia, il marchio contestato presenta differenze determinanti rispetto al marchio anteriore non soltanto per la presenza delle lettere finali O-S ma soprattutto per gli ulteriori elementi grafici costituiti dalle tre olive animate poste in primo piano e la presenza, sullo sfondo, della regione Sicilia. L'elemento figurativo ha dimensioni molto rilevanti e domina*



*l'impressione visiva complessiva del marchio contestato che è molto diversa da quella generata dal marchio dell'opponente. Le differenze sopra rilevate sono in grado di determinare una netta discontinuità visiva tra i segni.*

***Visivamente il grado di somiglianza tra i marchi è basso.***

### ***Esame fonetico***

*Il marchio contestato, si leggerà Krisos.*

*Il marchio anteriore si leggerà Kris.*

*Il suono dei marchi è il medesimo in relazione alle prime tre lettere del marchio richiesto, che tuttavia contiene una sillaba e due lettere in più (OS) che costituiscono, in un confronto tra marchi non particolarmente lunghi, un elemento di forte differenziazione, in quanto determinano anche una diversa cadenza e un ritmo differente.*

***Deve concludersi che sotto il profilo fonetico la somiglianza è bassa.***

### ***Esame concettuale***

*L'elemento denominativo del marchio contestato "Krisos" non avrà alcun significato per il pubblico italiano. Invece, gli elementi grafici presenti nel marchio contestato richiameranno sicuramente sia la terra Sicilia attesa la forma riconoscibile della regione ma anche il cibo in generale per la presenza delle tre olive.*

*Il marchio opponente è costituito dalla parola «Kris», che è una variante ortografica del nome femminile e maschile «Chris» (cfr. Wikipedia alla voce [https://it.wikipedia.org/wiki/Chris \(nome\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Chris_(nome)))*

***I marchi a confronto sotto il profilo concettuale sono diversi.***

#### ***a) Elementi distintivi e dominanti***

*Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.*

*Il carattere dominante di un elemento di un segno è determinato principalmente dalla sua posizione, dalla sua grandezza, dalle sue dimensioni e/o dall'uso dei colori, nella misura in cui tali fattori incidano sull'impatto visivo.*

*Nel caso in esame, elemento dominante del marchio contestato è quello grafico costituito*

*dalle tre olive animate, poste in primo piano al centro del marchio, di dimensioni notevoli, perciò idonee a catturare l'attenzione del consumatore diversamente dalla parola Krisos che è, invece, posta sul margine laterale ed è poco impattante considerando il marchio nel suo complesso.*

*Nel marchio anteriore l'elemento dominante e al contempo distintivo è, invece, sicuramente l'elemento denominativo KRIS, mentre gli elementi figurativi devono considerarsi meramente decorativi.*

#### ***b) Carattere distintivo del marchio anteriore***

*Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da valutare ai fini della valutazione globale del rischio di confusione.*

*L'opponente non ha rivendicato per il suo marchio un carattere distintivo accresciuto a seguito dell'intenso uso sul mercato e della acquisita notorietà di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.*

*Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si rileva come il marchio rinvii al significato di un nome di battesimo maschile o femminile esso non possiede dunque un significato descrittivo in relazione ai prodotti in causa. Il marchio opponente dispone, quindi, di una forza distintiva e di un campo di protezione medio in relazione a tali prodotti.*

La Commissione ritiene del tutto corretta l'analisi dei segni in conflitto effettuata dall'Ufficio e ne condivide le conclusioni.

Ciò posto, va preliminarmente rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. (Cass , 15840/15 ; ; Cass. 3118/2015;Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005).

In particolare, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante (Cass 1906/10) occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del predetto nucleo , con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004)..

Nel caso di specie non è dubbio che il marchio prevalentemente verbale della ricorrente costituito dal termine KRIS con un'estensione della «S» finale cui sono aggiunti due piccoli occhi stilizzati sovrapposti alle lettere «K» e «I» e deve ritenersi di pura fantasia in quanto del tutto privo di alcun riferimento con i prodotti della classe 33 (alcolici) cui si applica ,e che pertanto lo stesso debba considerarsi un marchio forte.

Il marchio del richiedente è invece un marchio complesso.

In relazione a tale tipo di marchio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il tipo di marchio in esame è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di essi di essi costituenti il c.d. cuore, protetto per la sua originalità . ( Cass 7488/04;Cass 12860/05; Cass 10071/08;Cass 24620/10). Il marchio complesso, , non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi,

G

ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendole solo la loro combinazione. (Casss 1249/13).

Alla luce dei predetti principi anche il marchio della RESISTENTE opponente deve considerarsi un marchio forte

Nel caso di specie non è dubbio che l'elemento dominante, costituente il cuore del marchio della resistente è l'immagine della Sicilia con all'interno tre olive animate a forma di viso umano con cappello e sopra una penna. .

Al di sopra del disegno predetto leggermente spostata sul lato sinistro vi è la parola KRISOS scritta in caratteri gialli .

L'immagine descritta ed il termine KRESOS non hanno alcun rapporto con i beni della classe 33 in ordine alla quale si pone il problema della registrabilità nonché con la birra.

A tale proposito si osserva che nessuno dei prodotti della classe 29 (carne , pollame, uova etc) inclusa nella domanda di marchio della resistente è uguale od affine a quelli della classe 33 per la quale unicamente è registrato il marchio del ricorrente e lo stesso deve dirsi per la quasi totalità dei prodotti della classe 32 in quanto le bevande in essa incluse non rivestono carattere alcolico ad eccezione della birra che, nonostante sia espressamente escluso che rientri nella classe 33, riveste

4

tuttavia carattere alcoolico per cui potrebbe considerarsi simile alle bevande alcooliche.

In ogni caso nella parte figurativa del segno della resistente non si rinviene alcun elemento che possa considerarsi riferibile alle bevande alcooliche od anche alla birra onde il marchio richiesto deve comunque considerarsi forte

Ciò posto, venendo ad esaminare il rischio di confondibilità tra i segni, va rammentato che la percezione dei marchi da parte del consumatore avviene di regola in modo unitario complessivo senza un esame specifico dei suoi singoli elementi. Alla luce anche della considerazione che solo raramente il predetto consumatore ha la possibilità di procedere al confronto diretto fra i marchi e deve, pertanto, fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto a livello mnemonico, l'esame della confondibilità dei segni va condotto *"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"* (Cass. 4405/2006; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; Cass. 7 marzo 2008, n. 6193; Cass. 6 aprile 2018, n. 8577).

La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che *"il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie:*





*valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, 25,) (Cass 12566/21)*

Alla luce dei predetti principi del tutto corretta appare la decisione oggi impugnata che, come dianzi riportato, ha ritenuto che” *Nel caso in esame, elemento dominante del marchio contestato è quello grafico costituito dalle tre olive animate, poste in primo piano al centro del marchio, di dimensioni notevoli, perciò idonee a catturare l'attenzione del consumatore diversamente dalla parola Krisos che è, invece, posta sul margine laterale ed è poco impattante considerando il marchio nel suo complesso.*

*Nel marchio anteriore l'elemento dominante e al contempo distintivo è, invece, sicuramente l'elemento denominativo KRIS, mentre gli elementi figurativi devono considerarsi meramente decorativi.”*

Riguardo infine al confronto tra le parti letterali dei due segni e ,cioè, le parole KRIS e KRISOS anche in questo caso appare corretta la valutazione dell'Ufficio che ha ritenuto che *L'elemento denominativo del marchio contestato “Krisos” non ha alcun significato per il pubblico italiano. Mentre il marchio del ricorrente è costituito dalla parola «Kris», che è una variante ortografica del nome femminile e maschile «Chris» (cfr. Wikipedia alla voce [https://it.wikipedia.org/wiki/Chris \(nome.\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Chris_(nome.))).*

Tale differenziazione ,unita alla circostanza che nel marchio della resistente il termine KRIS (è posto in una posizione laterale e che quindi  
KRISOS

4

l'attenzione del consumatore non è portata a concentrarsi su tale termine essendo attratta dalla parte figurativa ( mappa della regione Sicilia e figure all'interno), esclude la possibilità di un rischio di confusione tra i segni  
In conclusione il ricorso va rigettato. Non si procede a liquidazione delle spese non avendo l'opposto svolto attività difensiva

PQM

Rigetta il ricorso; nulla spese

Roma 26.9.22

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 10 ottobre 2022

LA SEGRETERIA

