

RICORSO N. 7922

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 147/22

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. Alberto Gambino | - Componente -relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il rappresentante del resistente;

sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DEL VENETO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

E, nei confronti di

C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

L'8 marzo 2017 la Federazione Regionale Coldiretti del Veneto richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio collettivo nazionale n.



302017000025566 per contrassegnare i servizi "educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali" designati nella classe 41 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione") e i "servizi di ristorazione (Alimentazione), alloggi temporanei" della classe 43 della Classificazione.

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 72 del 31 agosto 2017.

Il 30 ottobre 2017 la C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori si opponeva alla predetta domanda



in qualità di titolare di marchio nazionale n. 302015000030133, registrato il 16 dicembre 2016, atto a contrassegnare i "servizi di ristorazione con cibi e bevande" appartenenti alla classe 43 della Classificazione.

L'opposizione era basata su tutti i servizi rivendicati dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Nell'opposizione la C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori contestava che il marchio



fosse confondibile con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero servizi identici o affini.

Con nota prot. 0109925 del 20 marzo 2018, l'Ufficio informava la Federazione Regionale Coldiretti Veneto 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, con nota del 21 gennaio 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Federazione Regionale Coldiretti Veneto la memoria argomentativa depositata dalla C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori il 16 luglio 2018 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con decisione del 19 gennaio 2021, l'Ufficio stabiliva che *“nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si è rilevata, innanzitutto, una somiglianza visiva medio-bassa, fonetica media e concettuale forte dei marchi confliggenti che potrebbe indurre il consumatore a rinvenire una analogia tra i segni ed a generare un rischio di confusione, visto che potrebbe considerare il marchio opposto come un segno complesso che comprende al suo interno il marchio dell'opponente. In sostanza i consumatori, nel rilevare la porzione denominativa del segno contestato, che comprende il termine “AGHICHEF” (elemento distintivo e dominante del marchio anteriore), potrebbero essere indotti ad includerlo nell'ambito dei servizi offerti dall'opponente e ricollegarlo al titolare del marchio che contraddistingue gli stessi. In ragione, poi, della rilevata identità di parte dei servizi rivendicati da entrambe le parti nelle rispettive classi merceologiche nonché della valutazione effettuata in merito al livello di attenzione del pubblico di riferimento, si ritiene sussistente il rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione fra i segni, poiché i consumatori potrebbero non essere in grado di distinguere con sicurezza i marchi e supporre che gli stessi possano essere ricondotti alla medesima origine federativa/confederativa o ad altra attività economicamente collegate tra loro. Tuttavia, considerato che i servizi di “alloggi temporanei” rivendicati dal richiedente sono risultati dissimili da quelli contraddistinti dal marchio anteriore nella medesima classe merceologica, l'opposizione è accolta parzialmente per i servizi contestati e, quindi, solo relativamente alla “ristorazione (alimentazione)”;* la registrazione del marchio nazionale n. 302017000025566 può proseguire, dunque, per i restanti servizi di “alloggi temporanei”, ritenuti dissimili, e per gli altri servizi non contestati rientranti nella classe 41 *“Educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali”*”.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 3 febbraio 2021 la Federazione Regionale Coldiretti Veneto ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 25 luglio 2022 la Resistente ha depositato la propria memoria ex art. 136 – *quinquies* Cod. Prop. Ind. con motivazioni a sostegno della decisione impugnata, eccependo in particolare il carattere forte del proprio marchio.

Successivamente, l'Ufficio ha depositato la propria memoria di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il 1° settembre 2022 la Ricorrente ha depositato la propria memoria ex art. 136 – *quinquies* Cod. Prop. Ind. e il successivo 15 settembre 2022 la propria memoria di replica, con argomentazioni a sostegno del proprio ricorso.

All'udienza del 26 settembre 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori, respingendo la domanda di marchio n. 652017000124606 per i "servizi di ristorazione (alimentazione)" rivendicati nella classe 43 della Classificazione.

La Ricorrente lamenta l'assenza del rischio confusorio tra i marchi in esame attesa l'assenza di identità e/o somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni e tra i servizi contrassegnati dagli stessi.

La doglianza della Ricorrente non è tuttavia fondata, sussistendo nel caso di specie il rischio di associazione e confusione ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra i marchi in conflitto. Il ricorso deve essere pertanto respinto per tutti i seguenti motivi.

Si rileva che sotto il profilo visivo il marchio anteriore n. 302015000030133



è un marchio complesso, costituito dal lemma "Agrichef" di n. 8 lettere, riprodotte in carattere stampatello maiuscolo con font di fantasia, di colore verde acceso su sfondo bianco. Accanto all'elemento verbale sono presenti degli elementi figurativi: *i)* sopra la lettera iniziale A è raffigurato un cappello da chef; *ii)* nella parte interna della vocale A è rappresentato un volto di colore rosa dai dettagli stilizzati; *iii)* la lettera R è riprodotta con la stanghetta destra prolungata verso il basso a forma di spina di grano allungata in modo tale da sottolineare le due lettere centrali I e C; *iv)* il puntino della lettera I è rappresentato da una ciliegia rossa con una piccola foglia verde attaccata al picciolo.



Anche il marchio è di tipo complesso, caratterizzato dalla presenza di tre elementi verbali, il lemma "Agrichef" e lo slogan "Campagna Amica". Il primo termine è composto da n. 8 lettere, riprodotto in carattere corsivo minuscolo - ad eccezione della lettera iniziale A che è maiuscola - con font di fantasia, inclinato verso destra, di colore rosso bordeaux su sfondo bianco. Al di sotto di tale lemma è posizionata l'espressione "Campagna amica", composta da due parole poste su due piani di scrittura, in carattere stampatello maiuscolo, di colore giallo oca su fondo bianco. Al di sopra degli elementi verbali vi è la rappresentazione grafica di un cappello da chef stilizzato, costituito da

una linea di colore nero, che racchiude le sagome di tre cipressi e di una casa in secondo piano. Sullo sfondo sono infine presenti quattro insiemi di linee di colori diversi (partendo dall'alto: azzurro, giallo ocra, verde, rosso bordeaux), ciascuno composto da quattro linee parallele e inclinate.

I segni in esame hanno in comune il lemma "Agrichef" e la presenza in entrambi i marchi della raffigurazione di un cappello da chef, mentre differiscono per tutti i restanti elementi.

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio-basso.

Sotto il profilo fonetico, i marchi in esame sono accomunati dalla presenza del lemma "Agrichef". Il



marchio è però caratterizzato da una pronuncia complessivamente più lunga, data dalla presenza dello slogan "Campagna amica".

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque media.



Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore è costituito dalla parola

"Agrichef", termine di fantasia, composto dai due lemmi "Agri" e "chef" di uso e significato comune.

Il prefisso "Agri" viene utilizzato in molte parole composte con riferimento alla campagna, mentre il sostantivo "chef" indica un "cuoco raffinato e di grande abilità" (da Treccani online).



Nel marchio è presente il lemma "Agrichef" sopra analizzato nonché l'espressione "Campagna amica" composta dai due sostantivi "campagna" - che indica una "estesa superficie di un terreno aperto, fuori del centro urbano" - e "amica" - con il quale si intende "chi è legato ad altri da vincoli di amicizia" (da Treccani online). Tale slogan sembra diretto ad evocare nel pubblico dei consumatori un'immagine legata al contesto agricolo.

Sotto il profilo concettuale i marchi in esame presentano un grado di somiglianza elevata, in quanto il lemma "Agrichef" è presente in entrambi i marchi.

Per quanto attiene ai servizi, si rileva identità tra i "servizi di ristorazione con cibi e bevande" rivendicati dal marchio anteriore alla classe 43 della Classificazione e i "servizi di ristorazione



(Alimentazione)" contrassegnati dal marchio nella medesima classe.

Di contro, non ricorre alcuna identità o affinità tra i servizi tutelati dal marchio anteriore (“servizi di ristorazione con cibi e bevande”) e i servizi di “educazione, formazione, divertimento, attività



sportive e culturali” designati nella classe 41 della Classificazione dal marchio né con i servizi di “alloggio temporaneo” rivendicati alla classe 43 della Classificazione da tale ultimo marchio.

I servizi designati dai marchi in esame sono destinati a un pubblico di consumatori mediamente informati.

In aggiunta, la Ricorrente eccepisce il carattere intrinsecamente debole del marchio anteriore, sostenendo che il lemma “Agrichef” - presente in entrambi i marchi - abbia ormai assunto un significato e un uso comune e diffuso nel settore della ristorazione.

Le argomentazioni della Ricorrente non possono essere condivise e tale motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.



Al riguardo, si rileva che il marchio anteriore rientra nella categoria dei c.d. marchi “forti” in quanto il lemma “Agrichef” presente nel marchio è un termine di fantasia, frutto dell'accostamento particolarmente originale di due termini di uso comune (“agri” e “chef”), riconducibile all'estro della Ricorrente.

Come noto, nel caso di marchio forte affinché non sussista il rischio confusorio *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* è necessario che le variazioni introdotte nel segno successivo non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore, ovvero l'idea espressiva che sintetizza in sé la sua attitudine individualizzante.

Il carattere distintivo del marchio costituisce, tuttavia, solo uno dei fattori da tenere in considerazione per verificare l'eventuale confondibilità tra i marchi in conflitto.

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”* (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021 n. 37355).

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che, nella fattispecie in esame, il raffronto dei marchi in conflitto, effettuato globalmente e sinteticamente – e, dunque, valutando tutti i fattori ad

essi pertinenti tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore – conduce a riconoscere la sussistenza del rischio confusorio ex art.



12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind. tra i marchi poiché il marchio successivo non presenta sufficienti elementi di differenziazione.



Invero, gli elementi che caratterizzano il marchio non possono ritenersi sufficienti e idonei a differenziarlo dal marchio anteriore, in quanto tali variazioni riproducono il nucleo centrale del marchio anteriore, costituito dal termine "Agrichef".

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/2022.....

IL SEGRETARIO