

RICORSO N. 7965

UDIENZA DEL 26/09/2022

SENTENZA N. 148/22

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. Dott. Vittorio Ragonesi    | - Presidente          |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente relatore |
| 3. Dott. Massimo Scuffi       | - Componente          |

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**GEA S.A.S. DI POZZUOLI GIOVANNI & C.**

**CONTRO**

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**E. & J. GALLO WINERY**

\*\*\*\*\*

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 10 gennaio 2018 la Gea S.a.s. di Pozzuoli Giovanni & C. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale figurativo n.



302018000000986 per contrassegnare i prodotti "birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande" designati nella classe 32 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione").

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 79 del 20 marzo 2018.

Il 20 giugno 2018 la E. & J. Gallo Winery si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio europeo denominativo n. 2275709 **BAREFOOT**, depositato il 25 giugno 2001 e registrato il 26 agosto 2002, atto a designare i prodotti "articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria" designati nella classe 25 della Classificazione e "Bevande alcoliche (tranne le birre), compresi vini, vini spumanti e champagne" della classe 33 della Classificazione;



- marchio europeo figurativo n. 2275667, depositato il 25 giugno 2001 e registrato il 9 aprile 2003, atto a designare i prodotti "articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, ad eccezione di articoli d'abbigliamento, calzature e cappelli per bambini" designati nella classe 25 della Classificazione e "Bevande alcoliche (tranne la birra) compresi vini, vini spumanti e champagne" della classe 33 della Classificazione.

L'opposizione era basata sui prodotti rivendicati dai marchi anteriori nella classe 33 della Classificazione ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.



Nell'opposizione la E. & J. Gallo Winery contestava che il marchio fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota dell'11 gennaio 2019, l'Ufficio informava la Gea S.a.s. di Pozzuoli Giovanni & C. 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 16 maggio 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Gea S.a.s. di Pozzuoli Giovanni & C. la memoria argomentativa depositata dalla E. & J. Gallo Winery il 13 maggio 2019 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con decisione del 9 giugno 2021, l'Ufficio stabiliva che *“ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I., l'opposizione n. 652018000035263 è da accogliere parzialmente e precisamente – è da accogliere per le birre rivendicate dal segno del richiedente in classe 32; - è da respingere per i seguenti prodotti rivendicati dal segno del richiedente in classe 32: acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, le bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande. La domanda di registrazione di marchio n. 302018000000986 pertanto, - è da respingere per quanto riguarda le birre in classe 32; - può proseguire per i seguenti prodotti rivendicati dal segno del richiedente in classe 32: acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, le bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 29 luglio 2021 la Gea S.a.s. di Pozzuoli Giovanni & C. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 5 settembre 2022 la Ricorrente ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. e successivamente il 15 settembre la propria memoria di replica *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind., con elementi a supporto 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 E. & J. Gallo Winery e rigettato la domanda di marchio n. 302018000000986 per i prodotti *“birre”* rivendicati in classe 32 della Classificazione.

Segnatamente, la Ricorrente lamenta l'assenza del rischio confusorio tra i marchi in esame attesa la mancanza di identità dei prodotti contrassegnati e di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni.

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


Come noto, il giudizio di confondibilità tra due marchi in conflitto *“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. 15840/2015, 3118/2015, 1906/2010, 4405/2006, 21086/2005), 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).


Nel caso di specie il raffronto dei marchi in conflitto, effettuato globalmente e sinteticamente – tenendo in considerazione tutti i fattori ad essi pertinenti – consente di escludere il rischio confusorio ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.

Invero, sotto il profilo visivo, il marchio anteriore n. 2275709 **BAREFOOT** è un marchio denominativo, costituito dall'elemento verbale "*Barefoot*", di n. 8 lettere, senza rivendicazioni di



forma o colore e il marchio anteriore n. 2275667  ha invece natura figurativa e rappresenta l'impronta stilizzata di un piede destro di un essere umano, realizzata in colore nero su sfondo bianco.



Il marchio n. 302018000000986  è un marchio complesso, costituito da un elemento figurativo e due elementi verbali. Sulla destra è rappresentata l'impronta stilizzata di un piede sinistro, dai contorni non pienamente regolari, di colore nero al cui interno è raffigurata la sagoma di una bottiglia di colore bianco, posta in posizione diagonale, sulla cui etichetta è riprodotta la lettera B, in carattere stampatello maiuscolo e di colore grigio. In basso e a sinistra è presente l'elemento verbale "*birfoot*", composto da n. 7 lettere, realizzate con un font di fantasia in carattere stampatello maiuscolo di colore nero su sfondo bianco. Al di sotto è infine presente l'elemento verbale "*birrificio*", composta da n. 10 lettere, riprodotto in carattere stampatello maiuscolo di colore nero su sfondo bianco. Il lemma "*Birrificio*" è ricompreso tra due quadratini di colore grigio.




Il marchio anteriore **BAREFOOT** e il marchio  hanno in comune unicamente il suffisso "*foot*" presente in entrambi gli elementi verbali ("*Barefoot*" e "*Birfoot*"), mentre il marchio anteriore




e il marchio



 hanno in comune solo l'elemento figurativo dell'impronta di un


piede, ma differiscono significativamente per le modalità in cui tali sagome sono realizzate, nonché per tutti gli altri elementi presenti nel marchio del Ricorrente.



Nel complesso si rileva che il marchio  si differenzia per la sua natura complessa data dalla presenza dell'elemento figurativo sopra descritto, caratterizzato non solo dall'impronta di un piede ma altresì dalla presenza della sagoma di una bottiglia. Ulteriori elementi che concorrono a differenziare tale marchio sono l'utilizzo dei due elementi verbali "birrificio" e "birfoot" nonché il font di fantasia scelto per tale ultimo termine.

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



Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore **BAREFOOT** e il marchio  sono accomunati unicamente dalla presenza del suffisso "foot", che ha la medesima pronuncia in entrambi i marchi, mentre differiscono per la parte residua.

Il marchio contestato ha nel complesso un'intonazione più lunga e si differenzia per l'uso del lemma "Birrificio".




Il marchio anteriore  ha natura denominativa e non verrà pertanto pronunciato.

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque medio-bassa.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore **BAREFOOT** è composto dal termine di lingua inglese, di uso non comune, "Barefoot" con il significato di "piedi nudi".




Il marchio  è invece costituito da: i) il lemma "Birfoot" di fantasia, privo di un significato proprio nella lingua italiana; ii) il termine "Birrificio", sostantivo con il quale si indica "l'industria della fabbricazione della birra" (da Treccani online).

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame non presentano affinità.

Per quanto attiene ai prodotti, non vi è alcun rapporto di identità o affinità tra i prodotti rivendicati dai marchi anteriori alla classe 25 della Classificazione ("articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria" del marchio **BAREFOOT** e "articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, ad



eccezione di articoli d'abbigliamento, calzature e cappelli per bambini" del marchio  ) e le "birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta;



*sciropi e altri preparati per fare bevande*” contrassegnate con il marchio nella classe 32 della Classificazione.

Alcuna identità o affinità sussiste neppure tra le *“acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciropi e altri preparati per fare bevande”* rivendicate del marchio contestato alla classe 32 della Classificazione e i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori alla classe 33 della Classificazione (*“Bevande alcoliche (tranne la birra) compresi vini, vini spumanti e champagne”*).



Con riferimento, infine, ai prodotti *“birre”* designati dal marchio alla classe 32 della Classificazione, si osserva che non sussiste alcuna identità o affinità con le *“bevande alcoliche (esclusa la birra)”* tutelate dai marchi anteriori alla classe 33 della Classificazione, posto che il prodotto birra è espressamente escluso nell’elenco dei prodotti rivendicati dai suddetti marchi anteriori.

In aggiunta, si rileva che i prodotti *“birre”* presentano maggiori affinità con le bevande analcoliche – e non con quelle alcoliche, come suggerisce invece la Ricorrente – *“sia perché la loro gradazione alcolica è spesso assai modesta e sia perché esistono in commercio anche le birre analcoliche; del resto, la modesta presenza o l’assenza di alcol rendono tali bevande idonee ad essere consumate anche lontano dai pasti; (...) esse vengono sovente distribuite e vendute assieme a quelle analcoliche”* (Commissione dei Ricorsi, sentenza n. 5/2019).

I prodotti designati dai marchi in esame rientrano nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Si evidenzia il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori che rientrano nella categoria dei c.d. marchi *“forti”*. Invero, l’espressione *“Barefoot”* non è in alcun modo allusiva o indicativa dei prodotti contrassegnati dai marchi di titolarità della Resistente.

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 posteriore non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore, ovvero l’idea espressiva che sintetizza in sé la sua attitudine individualizzante (Corte di Cassazione, sez. I, 18 giugno 2018, sentenza n. 15927).

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza dei segni, l’identità e affinità dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore e il livello di attenzione dedicato dal pubblico di riferimento – porta ad escludere la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli

stessi, nonostante il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori, attese le differenze riscontrate nell'analisi dei segni e dei prodotti.

Invero, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati, segnatamente l'utilizzo dell'elemento figurativo e degli elementi verbali "Birfoot" e "Birrificio", che caratterizzano il marchio



nonché l'assenza di identità e/o affinità tra i prodotti rivendicati, sono sufficienti a differenziarlo dai marchi anteriori.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Resistente 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 Ragonese

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi 28.12.2022

IL SEGRETARIO