

RICORSO N. 7872

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 33/22

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

Sentito il relatore;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BIRRA PERONI SRL

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

BROUWERIJ HAACHT

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 28 novembre 2017 la BIRRA PERONI SRL depositava la domanda di registrazione n. 302017000136644 relativamente al marchio "PRIME BREW" pubblicata in data 28 febbraio 2018, per i prodotti della Classe 32 "birre".

In data 24 maggio 2018 la BROUWERIJ HAACHT presentava opposizione.

L'opponente invocava l'art. 12, comma 1, lett. d) (marchio anteriore) relativamente ai seguenti diritti anteriori:

marchio denominativo dell'Unione Europea n. 008239378 "PRIMUS", depositato il 23 aprile 2009 e registrato il 7 ottobre 2009 per i prodotti della Classe 32 "birre";

marchio denominativo internazionale n. 435268 "PRIMUS" del 30 dicembre 1977, ultimo rinnovo con scadenza 30 dicembre 2027 e con protezione in Italia, registrato per i prodotti della Classe 32 "limonate, acque da tavola e birre" e della Classe 33 "vini".

L'opposizione riguardava tutti i prodotti del marchio del richiedente.

L'opponente evidenziava, anche con successiva memoria del 23 maggio 2019, che il marchio oggetto di domanda di registrazione del richiedente era molto simile ai marchi anteriori



1

e che i rispettivi prodotti erano identici, dando luogo ad un rischio di confusione sul mercato

In particolare, evidenziava che i prodotti rivendicati dal richiedente "birre", erano tutti compresi tra quelli rivendicati dai marchi dell'opponente in Classe 32.

Quanto ai segni, osservava che il termine PRIMUS, che rappresentava l'elemento distintivo e dominante del proprio marchio rivestiva carattere di notorietà

Argomentava quindi sulla somiglianza dei segni e sui relativi elementi distintivi e dominanti, sostenendo che il segno del richiedente PRIME BREW, vedeva nella prima delle due parole, il proprio elemento distintivo e dominante mentre il termine inglese BREW indicava prevalentemente la fermentazione e/o la produzione di birre, risultando quindi puramente descrittivo e pertanto privo di distintività

Citava in tal senso alcune decisioni dell'EUIPO tra cui :

opposizione B 2 757 667: nella traduzione "la parola Brewing si riferisce al processo di fabbricazione della birra. Dato che i prodotti qui rilevanti sono birre, la parola Brewing manca di distintività";

opposizione B 2 544 735: nella traduzione " Il termine (Brewery) birrificio non è distintivo in riferimento ai prodotti (in discussione, birre ndt.), in quanto si riferisce al loro sito di produzione (birrificio)";

opposizione B 2438 714: nella traduzione "la prima parte del



segno contestato, BREW, è una parola inglese che si utilizza, normalmente, per riferirsi a una bevanda, birra, tè o caffè. Pertanto, per il pubblico che comprende l'inglese si considera un elemento non distintivo in relazione ad alcuni prodotti e servizi, in concreto, per tutti i prodotti della classe 32”

Chiedeva quindi il rigetto della registrazione del marchio contro cui era rivolta l'opposizione .

Il richiedente nella propria memoria argomentativa del 23 luglio 2019 evidenziava che i marchi erano scarsamente simili sotto il profilo visivo, stante la sola coincidenza delle lettere P R I M, e che il marchio opposto era notevolmente più lungo delle sole quattro lettere in comune ed inoltre è composto da due diversi termini, mentre i marchi anteriori da uno solo.

Sosteneva che i medesimi argomenti valevano anche per quanto riguardava il confronto fonetico, cosicché la pronuncia dei due segni era molto diversa.

Riguardo al profilo concettuale, evidenziava che il consumatore di riferimento era in grado di comprendere il significato dei marchi e percepire il marchio opposto, PRIME BREW, quale etichetta di una tipologia di birra allo stato iniziale/primitivo di maturazione oppure, in senso genericamente laudativo, per indicare una birra di qualità eccellente.

Sosteneva in conclusione che le differenze tra i marchi erano prevalenti e chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per il quinquennio

intercorrente tra il 28/11/2012 - 28/11/2017 .

L'opponente, con memoria del 3 ottobre 2019, inviava le prove d'uso e contestava le argomentazioni del richiedente, facendo presente che la richiedente, Birra Peroni Srl, operava nel medesimo settore dell'opponente.

L'UIBM ,con provvedimento del 5.2.20, comunicava l'accoglimento dell'opposizione con conseguente rigetto della domanda di registrazione di marchio avanzata dalla Birra Peroni srl.

Quest'ultima ha proposto avverso tale decisione ricorso innanzi a questa Commissione .

L'Ufficio ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso la Birra Peroni srl censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto la sussistenza di somiglianza dei segni ed il pericolo di confusione da parte dei consumatori.

Ciò posto, come già in precedenza evidenziato i segni da confrontare sono i seguenti

PRIMUS

PRIME BREW

Marchio anteriore
(denominativo)

Marchio impugnato
(denominativo)

L'UIBM con il proprio provvedimento ha effettuato la comparazione tra i segni che di seguito si riporta, con esclusione delle valutazioni.

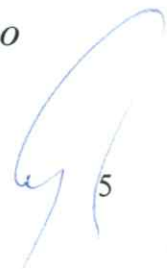
“A livello visivo entrambi i marchi sono marchi denominativi, composti da una parola per l’opponente e da due parole in sequenza per il richiedente, poste in entrambi i casi in senso orizzontale. Trattandosi di marchi meramente denominativi, sono suscettibili di essere rappresentati in qualsiasi carattere, dimensione e/o colori.

Nel caso del marchio anteriore il segno è costituito dalla parola “PRIMUS”, in carattere stampatello maiuscolo, composta da sei lettere (P-R-I-M-U-S).

Il segno impugnato è costituito da due parole “PRIME” e “BREW”, in carattere stampatello maiuscolo e composte rispettivamente da cinque (P-R-I-M-E) e da quattro lettere (B-R-E-W).

I segni sono visivamente simili nella misura in cui condividono le stesse quattro lettere (P-R-I-M--*) poste nello stesso ordine, nelle due parole simili PRIMUS/PRIME.*

I due segni differiscono in quanto nel marchio del richiedente vi è una seconda parola “BREW”, non presente nel marchio anteriore. Inoltre la prima parola termina con la vocale “E”, al posto della vocale “U” e della consonante “S” del marchio



5

anteriore.(omissis)

A livello fonetico, si osserva che i segni sono identici nel suono delle stesse lettere in sequenza (P-R-I-M) della prima parola del marchio del richiedente e dell'intera componente verbale del marchio anteriore, che va a costituire la prima sillaba (PRI) in entrambi i marchi.

I marchi risultano entrambi formati, quanto alla prima parola, da due sillabe (PRI-MUS e PRI-ME), di cui condividono il suono della prima sillaba PRI e della lettera iniziale della seconda M, mentre differiscono nelle lettere a chiusura US/E, cosicchè il suono complessivamente considerato è molto simile PRIMUS/PRIME, qualora si intendono come termini in latino/italiano.

Foneticamente differiscono per la seconda parola BREW, composta da un'unica sillaba, presente solo nel marchio del richiedente. Inoltre maggiormente differiscono foneticamente, se la prima parola PRIME è intesa in lingua anglosassone, con la pronuncia PRAIM...(omissis)

A livello concettuale la parola PRIMUS del marchio anteriore è in lingua latina ed ha il significato di "primo", mentre la parola PRIME è in lingua italiana, quale aggettivo plurale femminile di "primo", o in lingua anglosassone con il significato di "primo, primario".

L'ulteriore parola presente nel marchio del richiedente BREW è una parola di lingua anglosassone ed è un termine, come

indicato anche dallo stesso richiedente, in gergo spesso utilizzato per indicare la birra. La parola BREW infatti indica bevande a infusione, tè e/o birra ed è utilizzato in particolare per indicare un tipo di birra (brew = bevanda a fermentazione, e to brew = produrre birra, brewery = birrificio) (da Cambridge Dictionary).(omissis).”

Ciò posto , va rammentato che l'art.20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso nell'attività economica, senza il proprio consenso, , di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni".

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. 15840/2015; Cass 3118/2015;Cass.1906/2010;Cass. 4405/2006; Cass.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" (Cass.4405/2006).

Inoltre, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004;Cass 8942/20). In presenza di un 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 9769/18).

A tale ultimo proposito è stato ripetutamente chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia

che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. (Cass 5924/96; Cass 39765/21).

Per il marchio debole la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. 14 giugno 2018, n. 13170; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927). Peraltro, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapposibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861).

Nel caso di specie va osservato che il marchio "Primus", termine in lingua latina, esprime un concetto di primazia. Lo stesso quindi collegato ad un prodotto tende a rappresentare nella mente dei consumatori un concetto di alta qualità.

In tal senso lo stesso risulta rivestire caratteri di debolezza stante la funzione sostanzialmente elogiativa.

Il segno della richiedente è composto da due termini in lingua inglese. Il primo "Prime" esprime anch'esso il concetto di primo

ovvero di primario mentre il secondo "BREW" indica in generale il concetto di fermentazione ovvero di una bevanda fermentata frequentemente associata alla birra. Lo stesso quindi nel caso di specie può rivestire nella lingua inglese tanto un significato elogiativo di prima birra, quanto descrittivo di prima fermentazione.

Tenuto conto del fatto che il marchio della opponente risulta debole stante il suo carattere elogiativo descrittivo deve escludersi che tra i due segni sussista rischio di confusione per il consumatore italiano.

Già il fatto che gli stessi siano costituiti il primo da una sola parola ed il secondo da due e che inoltre siano formulati in due lingue diverse (latino ed inglese) costituisce un elemento di rilevante diversificazione specie per tutti coloro i quali non sono a conoscenza della lingua inglese.

Per quelli invece a cui tale lingue è nota, la differenza concettuale risulta ancora più evidente poiché introduce il concetto di fermentazione ovvero del prodotto da quest'ultima risultante e ,cioè, la birra che è mancante nel marchio dell'opponente .Per coloro i quali fossero poi particolarmente esperti rispetto alle diverse tipologie di birre ed alle modalità di lavorazione percepirebbero dal segno Prime Brew che il prodotto è il risultato di una prima fermentazione del luppolo .

Non è dunque dubbio che nel caso di specie deve applicarsi il principio stabilito dalla giurisprudenza dianzi ricordato in

relazione ai marchi deboli secondo la confondibilità tra i segni è esclusa anche da lievi modificazioni o aggiunte (Cass. 14 giugno 2018, n. 13170; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927).

Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata . Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo .

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro tremila oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma 28.2.22

Il Presidente st.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 9 marzo 2022

LA SEGRETERIA

