

RICORSO N. 7897

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 43/22

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:

**DEL MONTE FOOD INC.**

Contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**MARIA LOPRESTI**

\*           \*\*\*\*           \*

## PROCEDIMENTO

La signora Maria Lopresti depositava, in data 4/8/2016, la domanda di

 Sfogliata del Monte

registrazione del marchio figurativo n. **302016000082209** rivendicante i prodotti *paste alimentari di semola, fresche o secche per l'alimentazione umana* della classe 30.

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 69 del 18/4/2017.

Avverso la detta domanda veniva proposta opposizione dalla DEL Monte Foods Inc. depositata in data 18/7/2017 e basata sul marchio nazionale

rinnovato n. 362020000152005 **DEL MONTE** registrato in data 5/10/1972 per i seguenti prodotti della classe 30: *Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio* corrispondenti alla titolazione generale della classe medesima.

Quale base normativa l'opponente indicava il rischio di confusione ex art. 12, comma 1, lettera d) CPI: in base al quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda *siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato*

L'opponente, nella propria memoria a sostegno dei motivi di opposizione, rappresentava la somiglianza fra i segni a livello visivo, fonetico e concettuale a causa dell'elemento distintivo comune DEL MONTE che, in quello contestato, era preceduto dalla parola "sfoglia" descrittiva dei prodotti rivendicati come anche l'immagine delle spighe collocata all'inizio del segno.

Il marchio anteriore, inoltre, rivendicava l'intera elencazione originaria dei prodotti della classe 30 fra cui le farine e i preparati fatti di cereali

Il richiedente depositava una memoria difensiva formulando,



preliminarmente, istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio azionato .Contestava poi l'asserita descrittività del termine "sfoglia" che si trovava all'inizio del segno e e che rinvia alla sola pasta fresca; e del quale evidenziava altresì che la parte iniziale del segno avente tra l'altro una diversa.

Sosteneva che anche foneticamente i segni erano dissimili a causa della differente parte iniziale e che non sarebbe stato , neppure, possibile per il pubblico generalizzato collegare la parola MONTE ad una limitata area geografica quale quella di provenienza delle materie prime. Infine il richiedente individuava il pubblico di riferimento in quello formato da consumatori dotati di un elevato grado di attenzione nell'acquisto di un prodotto alimentare tipico della tradizione gastronomica nazionale .

L'UIBM ,con decisione comunicata il 13.10.20, rigettava l'opposizione , pur riconoscendo la somiglianza tra i segni ma ritenendo che, in base alla prova d'uso fornita , l'utilizzo da parte della ricorrente riguardasse solo salse e condimenti e non anche paste alimentari di semola fresche o secche di cui alla domanda di registrazione del segno della Lo Presti, per cui riguardasse prodotti diversi da quello per cui era stato richiesto il marchio.

Avverso il detto provvedimento la Del Monte foods ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

La resistente ha depositato memoria.

### Motivi della decisione

Va premesso che i segni a confronto sono i seguenti

a) I segni

marchio anteriore	marchio contestato
<b>DEL MONTE</b>	

L'UIBM con il proprio provvedimento ha effettuato la comparazione tra i



predetti segni che di seguito si riporta , con esclusione delle valutazioni.

*“A livello visivo i segni condividono l’elemento DEL MONTE che in quello contestato è riprodotto nella medesima sequenza anche se collocato nella seconda parte dopo l’immagine di 3 spighe di grano raccolte da un nastro che contiene la scritta Sfoglia Del Monte corrispondente al marchio stesso; sono rivendicati i colori marrone, giallo caldo, oro 175 C – 7408 C.*

*La componente figurativa e la parola “sfoglia” presenti nel segno contestato concorrono, unitamente al numero delle lettere che lo compongono, a differenziare il segno rispetto a quello anteriore al quale, comunque, risulta simile in grado medio a causa dell’elemento condiviso.*

*A livello fonetico la somiglianza è media per le stesse motivazioni su esposte; la pronuncia del termine “sfoglia” motiva una diversità dovuta al maggior numero di lettere e sillabe che caratterizzano quello contestato.*

*La componente figurativa non viene pronunciata.*

*A livello concettuale i segni sono mediamente simili a motivo della condivisione del loro elemento distintivo DEL MONTE che, per il consumatore di riferimento, può assumere il significato di un cognome italiano o di un complemento di specificazione di “qualcosa/qualcuno” riferibile ad un monte. Trattasi di un’espressione non evocativa dei prodotti in questione. Il termine “sfoglia” è descrittivo dei prodotti rivendicati dal richiedente così come l’immagine delle spighe di grano, componente necessaria per la produzione della pasta. “.*

Al termine di tale comparazione l’UIBM è giunto alla conclusione che i segni presentavano una media somiglianza sotto i profili visivo, fonetico e concettuale.

A tale valutazione, che la Commissione ritiene corretta, e che sostanzialmente ritiene la confondibilità dei segni e sulla quale non è stata proposta impugnazione , deve aggiungersi che l’UIBM ha verificato la effettiva commercializzazione dei prodotti della opponente nell’arco del quinquennio accertando quanto segue.

4

*“Dall’esame delle prove cronologicamente valutabili è stato dimostrato che i prodotti commercializzati e pubblicizzati nel quinquennio di riferimento e sul territorio nazionale consistono in: salse pronte (a base anche di pomodori, sughi pronti, legumi; succhi di frutta); prendendo come riferimento l’elencazione dei prodotti posti a base dell’opposizione si ritiene che l’uso sia stato dimostrato esclusivamente per il prodotto “salse (condimenti); l’ammontare dei ricavi è risultato significativo in quanto la documentazione contabile ha dimostrato che le vendite non sono state simboliche, ossia tese soltanto al mantenimento della registrazione del marchio; la documentazione prodotta fornisce, pertanto, le informazioni sufficienti sul volume commerciale dell’uso, la sua durata e la sua frequenza e sulle iniziative promozionali. “*

Tale valutazione non è stata oggetto di censura da parte dell’opponente onde la stessa deve ormai considerata acquisita in giudizio.

Ciò comporta che la valutazione circa il rischio di confusione deve effettuarsi unicamente tra i seguenti prodotti : salse ( prodotte e commercializzate dalla opponente) e paste alimentare di semola fresche o secche per l’alimentazione umana ( prodotte dalla richiedente .

A tale proposito la Corte di cassazione ha chiarito che *l’affinità tra prodotti, ai fini della tutela contro la contraffazione dei relativi marchi, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, postula che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’eventuale uniformità dei canali di commercializzazione. L’identità delle esigenze che spingono all’acquisto dei prodotti di cui si afferma l’affinità merceologica non può, tuttavia, essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l’esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi,*



*leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio.)".( ex plurimis Cass 21013/06 Cass 7414/15).*

In altri termini ,si intendono affini quei prodotti che per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza, cosicché la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta per l'appunto il rischio della confusione e, dunque, dell'illecita aggressione all'altrui avviamento ed all'altrui clientela. È conseguente che tale affinità pertanto debba implicare la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti in questione e non tanto la mera appartenenza dei medesimi ad un ambito, di origine culturale o di costume (Cass 23787/04).

Nel caso di specie deve escludersi che sussista un rischio di confusione tra le salse ( prodotte e commercializzate dalla opponente) e le paste alimentari di semola fresche o secche per l'alimentazione umana ( prodotte dalla richiedente).

E' ben vero che sovente le salse vengono utilizzate per il condimento delle paste, ma è altrettanto vero che le stesse vengono usate anche per la preparazione ogni sorta di cibi ed alimenti onde le stesse svolgono comunque una funzione propria ed autonoma nel campo alimentare non necessariamente limitata al condimento delle paste.

Del resto ,secondo dati di comune esperienza , di regola le imprese



produttrici di salse sono diverse da quelle produttrici di pasta.

Il ricorso va in conclusione respinto

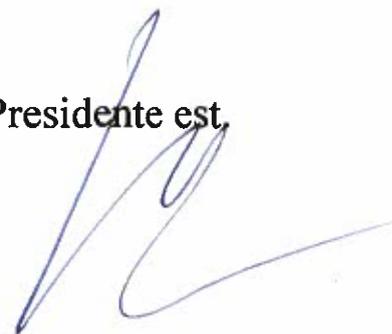
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso,; compensa le spese di giudizio

Roma 21.3.2022

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 28/4/22 .....

IL SEGRETARIO

