

RICORSO N. 7920

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 48/22

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

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ELEFANTE GERARDO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

EUROPI s.r.l.

* * * * * *

Svolgimento del processo

ELEFANTE Gerardo depositava una domanda di registrazione di marchio nazionale consistente nel seguente segno complesso



per rivendicare i prodotti appartenenti alle classi 21, 29, 30, 31, 32, 35 e 39.
La società **EUROPI** srl proponeva opposizione basandola sui seguenti marchi anteriori:

marchio dell'U.E.



registrato il 24.1.2000 , rinnovato il 16.12.2018, a protezione dei prodotti delle classi 29 e 30;

marchio nazionale



registrato il 10.6.2015 a protezione dei prodotti delle classi 29 e 30.

L'esaminatore procedeva all'esame dell'opposizione con riferimento al marchio nazionale osservando che essa era diretta contro tutti i prodotti appartenenti alle classi 29 e 30 e contro parte dei prodotti della classe 31.

Premetteva che i prodotti sui quali era basata l'opposizione erano i seguenti:

classe 29: tutti i prodotti della classe 29 *“carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, uova, latte e prodotti derivati dal latte, oli e grassi commestibili, salse per insalata, conserve”*;

classe 30: tutti i prodotti della classe 30 *“caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per far lievitare, sale, senape, aceto, salse (tranne le salse per insalata), spezie, ghiaccio”*.

I prodotti contestati, erano invece i seguenti:

1

classe 29: "burro, carni, carni e salumi, composti, confetture, crema di latte, crocchette (anche a forma di lettera o di personaggi), estratti di carne, fiocchi di panna, formaggi, frutta e verdura cotte, essiccate e conservate [compresi noci, legumi e funghi lavorati], frutti di mare e molluschi, gelatine, gnocchi di patate, insalata di pollo, insalate di granchio, macedonie di frutta, verdure (macedonia di -), insalate contenenti carne, insalate di pesce, insalata di patate, insalata d'uova, insalate pronte, latte, prodotti derivati dal latte e loro succedanei, oli e grassi commestibili, panna acida, panna acida, patate chips, patate fritte, pesce (alimento), piatti pronti, prevalentemente a base di parti di carne e/o prodotti di macelleria e/o pesce e/o prodotti ittici e/o verdure e/o patate e/o frutta pronta e/o pollame e/o selvaggina, pollame e prodotti a base di pollame, prodotti a base di patate, puree di patate, ravioli da fare in brodo, selvaggina, prodotti a base di selvaggina, tutti i suddetti prodotti anche surgelati., zuppe, minestre, brodi";

classe 30: "aceto, biscotteria, budini, caffè, tè e cacao e loro succedanei, cereali e amidi trattati per prodotti alimentari nonché prodotti da essi derivanti, cibi integrali, ovvero piatti pronti o prodotti da forno prevalentemente a base di prodotti integrali ad alto contenuto di verdura e/o frutta, confetteria, dolci, crespelle, dessert, dessert mousse al cioccolato, dolci, farine e preparati fatti di cereali, gelati e prodotti a base di gelato, gnocchi di pane, insalata di pasta, lievito in polvere, lievito in polvere, pane, paste alimentari, paste [pasticceria], pizze e prodotti a base di pizza, prodotti da forno e lieviti, prodotti di rosticceria, tutti i suddetti prodotti per quanto possibile senza glutine, riso, sago, sale per alimenti: senape, salse (condimenti), sciroppi e sciroppo di melassa, spezie, spuntini e piatti pronti prevalentemente a base d'ingredienti come prodotti da forno e/o confetteria e/o paste alimentari e/o riso, succedanei del caffè, tapioca, tutti i suddetti prodotti anche surgelati, zucchero, dolcificanti naturali, glassature dolci e ripieni nonché prodotti a base di miele a uso alimentare";

classe 31 "frutta e verdura fresca, erbe fresche, prodotti freschi anche surgelati".

Dal confronto effettuato fra i prodotti designati dalle parti nelle classi 29, 30 e 31, essendo quelle dell'opponente caratterizzate da titolazioni generali, l'esaminatore rilevava che esse contenevano necessariamente al loro interno gli interi dettagliati elenchi dei prodotti del richiedente; pertanto dovevano essere considerati identici.

Per quanto riguardava invece i prodotti contestati nella classe 31 gli stessi (frutta e verdura fresca, erbe fresche, prodotti freschi anche surgelati) erano da considerare affini in grado elevato a "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti" della classe 29 del marchio anteriore .

Quanto al confronto tra i segni



marchio nazionale anteriore

segno contestato

osservava che essi erano di natura "complessa" consistendo l'uno nella dicitura TERRA posta al disopra della dicitura MARIS, entrambe le parole essendo realizzate in caratteri di fantasia e poste tra un motivo grafico inferiore (tre strisce parallele e rettilinee) ed un motivo grafico superiore (tre strisce parallele e ondulate); l'altro risultando formato dalla dicitura TERRAMARE in caratteri di fantasia di colore nero sottolineati da una linea ondulata di colore azzurro, con sotto le scritte in maiuscolo standard "surgelati e prodotti ittici".

Rilevava la predominanza degli elementi denominativi su quelli figurativi (che mostravano -al pari della dicitura "surgelati e prodotti ittici" -una funzione meramente descrittiva e ornamentale) con coincidenza delle lettere T-E-R-R-A-M-A-R che avevano la stessa progressione di TERRAMARE per cui esisteva una somiglianza visiva di grado medio alto; anche sul piano fonetico la somiglianza era definibile media, TERRA MARIS e TERRA MARE avendo una pronuncia pressoché identica mentre sul piano concettuale il livello di somiglianza era elevato richiamando -entrambi i segni -i prodotti di terra e quelli di mare.

Aggiungeva che il marchio anteriore aveva un grado di distintività intrinseca normale e riguardava prodotti di largo consumo, concludendo che l'identità/affinità dei prodotti confrontati in uno alla somiglianza (ora media ora elevata) del livello visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto determinava un rischio di confusione per il consumatore anche a livello di associazione.

L'opposizione veniva pertanto accolta e rifiutata la registrazione del marchio.

Proponeva ricorso Elefante Gerardo rilevando che il termine TERRAMARE era una parola nuova (frutto dell'unione tra terra e mare) che si differenziava dal termine TERRAMARIS anche nella ritmica e per l'aggiunta della banda di colore azzurro che ne sottolineava la componente denominativa determinando un insieme visivamente dissimile.

Assumeva che anche i mercati di sbocco erano diversificati pur rientrando nella categoria generale degli alimentari perché il mercato ortofrutticolo era ben diverso da quello della carne, pesce, caffè, zucchero etc, altresì precisando che il marchio anteriore era estremamente debole, e dunque possedeva un basso carattere distintivo bastando lievi aggiunte nel segno posteriore per escludere rischi di confusione e ribadendo -in ogni caso- che i segni in contestazione erano totalmente dissimili sul piano della impressione complessiva.

Chiedeva pertanto rigetto dell'opposizione con proseguimento dell'iter della registrazione.

Motivi della decisione

Il ricorrente contesta parzialmente il giudizio dell'esaminatore in relazione alla affermata affinità tra prodotti ortofrutticoli freschi e congelati (classe 31 del marchio posteriore) e carne, pesce, caffè, zucchero etc. ricompresi nelle classi 29 e 30 dei marchi anteriori, trattandosi -a suo dire- di prodotti completamente diversi che soddisfano gusti diversi e non sono interscambiabili.

Al contrario la affinità tra tali prodotti non può essere negata perché conservano la medesima natura e destinazione d'uso in quanto tutti finalizzati al consumo alimentare umano e partecipanti ai medesimi canali di distribuzione con lo stesso pubblico di acquirenti: non è invero infrequente che i prodotti vengono esposti su banchi comuni od affiancati negli scaffali degli *iper* mercati.

Il che può indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva perché esiste un rapporto di complementarietà nel consumo che aggrega varie categorie di prodotti attraverso esigenze comuni che spingono all'acquisto.

Senza poi considerare che -per il principio di interdipendenza dei fattori rilevanti - anche un minor grado di somiglianza merceologica può essere sempre compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi.

Ed infatti il confronto tra i segni porta a questo risultato secondo la corretta analisi dell'esaminatore che ha individuato il "cuore" nella parte denominativa (che è quella che più si imprime nella memoria del consumatore) ravvisando -sul piano visivo e fonetico- una sovrapposizione pressoché totale dei termini nella parte iniziale e centrale della parola (terramar /terra maris) con coincidenza di lettere nella stessa progressione ed equivalenza ritmica.

Nessuna rilevanza differenziatrice assumono gli elementi descrittivi aggiunti (surgelati e prodotti ittici) ovvero gli elementi grafico ornamentali inframezzati che sono privi di funzione distintiva e presentano -tra l'altro -anche loro elementi di similitudine per la conformazione ondulatoria che richiama le onde marine facendo supporre -anche per questo aspetto - un tentativo di agganciamento al marchio anteriore.

DECISIONE

La sentenza impugnata merita perciò integrale conferma.

Al rigetto del ricorso seguono le spese di soccombenza che si liquidano a carico del ricorrente -in linea con i parametri forensi- in € 3000 oltre accessori di legge.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione -in € 3000 oltre accessori di legge.

Roma, 21 A 2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 16/05/2022.

IL SEGRETARIO