

RICORSO N. 7821

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 51/22

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. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SIDAGRI CROP

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

KARATZI INDUSTRIAL AND HOTEL BUSINESS S.A.

* ***** *

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 446/2017 ovvero 652017000039312) l'opposizione proposta da **KARATZI INDUSTRIAL AND HOTEL BUSINESS S.A** (succeduta a *IBIS S.R.L.*) con sede in Grecia, rappresentata dallo Studio Legale Barberi (Via Turati, 8- 20100 Milano), contro **SIDAGRI CROP S.R.L.** con sede a Casalpusterlengo (LO), rappresentata dallo Studio Perani & Partners S.p.A. (Piazza Armando Diaz, 7 - 20123 MI), e relativa alla domanda di registrazione del marchio nazionale n.302015000069277 (UA2015C062711) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 66 del 12/01/2017) riguardante il marchio nazionale figurativo di seguito riprodotto:

ROTORETE

per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **22** "*Corde, spaghi, reti; tende, teloni; vele; sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze.*".

1.1.L'opposizione (proposta dalla Società *IBIS S.R.L.*, originaria titolare, con atto depositato in data 13 febbraio 2017), era basata sul marchio nazionale n.



0001663498

registrato l'8 gennaio 2016, su domanda depositata l'11 marzo 2015, per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe **22** della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: *Corde, cordame, corde per imballaggio, spaghi, fili per imballare non metallici, reti; nastri elastici per legare; lacci per legare e per imballare; spaghi, reti e film per l'agricoltura, spaghi, reti e film per la protezione e per l'imballaggio, tende, teloni, teloni per l'agricoltura, vele; sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.*

2. Secondo l'opponente, il marchio oggetto di opposizione sarebbe simile al proprio, ricomprendendolo completamente al suo interno, e rivendicherebbe prodotti identici a quelli rivendicati dal marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione.

2.1. L'opponente ha esposto i motivi dell'opposizione in sede di deposito dell'atto, sostenendo la sussistenza di un rischio di confusione, comprensivo anche del rischio di associazione, a causa della forte somiglianza tra i segni e della identità/affinità tra i prodotti.

2.2. Il richiedente non ha replicato.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. *d*), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sussiste un rischio

di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

4. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha osservato che essi risultano **identici**: *spaghi, reti; tende, teloni; vele; sacchi* (non compresi in altre classi); *materiale d'imbottitura* (tranne il caucciù o le materie plastiche), *materie tessili fibrose grezze* sarebbero identicamente contenuti nell'elenco dei prodotti tutelati dal marchio anteriore

4.2. Con riferimento ai segni,

 <p><i>marchio anteriore</i></p>	<p>ROTORETE</p> <p><i>marchio contestato</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

la decisione amministrativa ha concluso, per una loro somiglianza: a) di grado lieve sia a livello visivo [in quanto i segni hanno in comune le lettere ROTO...ET ovvero 6 lettere delle 8 che in totale compongono il marchio contestato. Si differenziano rispettivamente per le lettere della parte finale N (di NET) R, E (di RETE), per il termine Agri del marchio opponente nonché per il vortice di cui alla lettera O ed i colori ivi presenti]; b) che a livello fonetico [poiché sotto questo profilo i segni hanno in comune la pronuncia della parte iniziale ROTO e delle ulteriori lettere comuni ET e si distinguono parzialmente per il suono delle sillabe finali, rispettivamente RETE e NET, e per la parola Agri del marchio anteriore]; c) non a livello concettuale, dove le parole "ROTONET/ROTORETE" verrebbero percepite dal pubblico di riferimento come parole di fantasia; la parola "AGRI" generalmente percepita quale riferimento alla parola agricoltura. L'elemento figurativo del marchio anteriore verrebbe percepito dal consumatore come lettera dell'alfabeto, anche se rappresentato in modo fantasioso da evocare un vortice.

4.3. L'esaminatore ha perciò concluso per una somiglianza dei segni di grado elevato a livello visivo e fonetico ma per una dissimiglianza a livello concettuale.

4.4. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'Opponente avrebbe rivendicato l'elevato carattere distintivo del proprio marchio, in quanto esso godrebbe di notorietà, essendo stato usato sul mercato delle reti per l'agricoltura, acquisendo negli anni celebrità nel settore a livello nazionale ed internazionale. A sostegno dell'accresciuta capacità distintiva, però, non avrebbe fornito la relativa documentazione a supporto. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dell'antioriorità si baserebbe sul suo carattere distintivo intrinseco. Il marchio anteriore, privo di qualsiasi riferimento alla natura e alle

caratteristiche dei prodotti contrassegnati, avrebbe perciò un carattere distintivo normale.

4.5. Ma anche tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione (di largo consumo) e del pubblico di riferimento (di tipo medio), l'Ufficio ha concluso nel senso che, in tale caso, dovrebbe darsi per scontato un livello di attenzione non particolarmente elevato, all'atto dell'acquisto, sicché il rischio di confusione o di associazione rimarrebbe elevato.

4.6. L'Ufficio è giunto alla conclusione che: i segni in conflitto siano lievemente simili dal punto di vista visivo e fonetico, avendo in comune le lettere ROTO...ET che rappresentano quasi interamente la rispettiva componente verbale nonché quella dominante e distintiva del segno anteriore; i marchi condividono la parte iniziale ROTO verso la quale il consumatore, in genere, presta maggiore attenzione, leggendo da sinistra verso destra mentre le ulteriori lettere della seconda parte sono solo in parte differenti (NET e RETE); quanto alla parola Agri del segno anteriore, per dimensioni e posizione, essa avrebbe rilievo secondario nel complesso del segno. Per cui, in virtù del principio di interdipendenza dei fattori la minore somiglianza visiva e fonetica sarebbe compensata dalla coincidenza dei prodotti. Il pubblico potrebbe ritenere che i marchi siano gli stessi o che l'uno costituisca una variazione dell'altro per cui, di conseguenza, si ravvisa un rischio di confusione tra il marchio contestato ed il marchio anteriore ai sensi dell'art.12 co.1 lettera d) CPI. Sicché l'opposizione n. 120/2017 è stata accolta integralmente per tutti i prodotti contestati di classe 22: *corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale di imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche), materie tessili fibrose grezze*. E la registrazione della domanda di marchio n. 302015000069277 non è stata proseguita.

5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, davanti a questa Commissione **SIDAGRI CROP S.R.L.**, con atto del 18 dicembre 2019 notificato.

**

5.1. Con il proprio ricorso, la società lamenta l'erronea applicazione dei principi riguardanti l'art. 12 CPI in quanto il marchio che si assume anteriore sarebbe nullo.

5.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, posto che la decisione emanata dalla Divisione Opposizioni, non potrebbe tenere conto dei diritti di preuso consolidati da Sidagri e dalla sua dante causa Sivam sul marchio "ROTOFORTE", di tale potere cognitivo sarebbe munita solo l'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto capace di accertare tali asseriti diritti anteriori derivanti dal preuso di Sidagri e dichiarare, all'esito del giudizio, la nullità della registrazione di marchio n. 1663498 ROTONET Agri. L'opposizione n. 120/2017 del 13 febbraio 2017

sarebbe fondata su un marchio nullo, che si verrebbe dichiarato invalido dal Tribunale di Milano, onde - venuta meno la registrazione che ostacola quella della domanda di marchio n. UA2015C062702 (302015000069251) ROTONETZ -, l'opposizione n. 436/2017 presentata da Ibis sarebbe rigettata e la domanda di marchio accolta a registrazione per tutti i prodotti rivendicati.

5.1.2. Infatti, tale segno, sarebbe stato ininterrottamente e diffusamente utilizzato su tutto il territorio italiano a partire dal 2010 - ossia, ben prima della data di deposito della registrazione avversaria- dapprima dalla Sivam e poi da Sidagri, costituita proprio a seguito della cessione del ramo d'azienda di Sivam comprendente vari marchi di fatto, tra cui, appunto, " ROTONETZ ".

5.1.3. Naturalmente, né questa Commissione né l'UIBM sarebbero competenti ad accertare tali diritti di preuso di Sidagri. Quest'ultima ha, quindi, instaurato l'azione avanti al Tribunale di Milano, munita dei poteri necessari all'accertamento *de quo*, producendo altresì le prove a sostegno dell'uso del marchio in questione.

5.2. La ricorrente, ha quindi chiesto che il presente procedimento venga sospeso ex art. 136 *octies*, c. 2, c.p.i., come di seguito.

5.2.1. S'invoca l'art. 136 *octies*, c. 2, c.p.i. (a tenore del quale "*La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa*"), norma recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019 che ricalca sostanzialmente l'equivalente art. 295 c.p.c. ("*Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa*"), sulla cui applicabilità nei procedimenti di ricorso avanti la Commissione dei Ricorsi si sarebbe già espressa questa stessa Commissione, con ordinanza nella quale sarebbe stato chiarito che, in pendenza di un giudizio di nullità del marchio su cui si fonda l'opposizione, il relativo procedimento amministrativo avanti l'UIBM deve essere sospeso, su istanza del richiedente, ex art. 180, lett. e), c.p.i.

6. La società **KARATZI INDUSTRIAL AND HOTEL BUSINESS S.A** ha replicato con costituzione e memoria.

Considerato in diritto

1. È posto a questo Collegio la questione interpretativa dell'art. 136 *octies*, c. 2, c.p.i. (a tenore del quale "*La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa*"), secondo la regola recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019. Si afferma la

pregiudizialità della controversia introdotta davanti al Tribunale di Milano ai fini della decisione della presente causa.

2. Osserva la Commissione che il ricorso è inammissibile.

3. La ricorrente **SIDAGRI CROP S.R.L.** ha posto la detta questione interpretativa dell'art. 136 *octies*, c. 2, c.p.i. (a tenore del quale "*La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa*"), secondo la regola recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019, allo scopo di ottenere – previo esame e decisione del merito dell'affermato suo preuso del marchio – la registrazione davanti all'UIBM sulla base della decisione del G.O. chiamato a scrutinare il suo diritto risalente all'uso del marchio in parola.

3.1. E tuttavia, il ricorrente nulla dice e allega, in modo autosufficiente (dicendo se, come, dove e quando abbia posto la questione relativa), riguardo alla natura di tale preuso e alla sua estensione territoriale (se locale, ultralocale, ecc.) sì che risulta impossibile comprendere se l'ipotizzata questione pregiudiziale potrà incidere e in quale misura sulla questione oggetto dell'odierna controversia.

3.2. Né si ha ragione di comprendere la portata del *petitum* della controversia pendente (non altrimenti illustrato) e della sua influenza (non specificata, se non genericamente come pregiudiziale per l'ipotizzata nullità del marchio registrato non si comprende bene se con riferimento ad ogni classe merceologica e di servizi) sull'odierno giudizio, in ordine al quale nessuna deduzione o critica è svolta dalla ricorrente con riguardo alla decisione amministrativa, nella quale – come si è detto – l'UIBM ha respinto la registrazione del marchio portato alla registrazione per tutte le ragioni e l'estensione del diritto anteriore.

3.3. A fronte di tale genericità ed indeterminatezza delle doglianze risulterebbe del tutto incongrua e irragionevole una sospensione del giudizio in attesa che si arrivi al giudicato in ordine a questioni neppure specificamente definite.

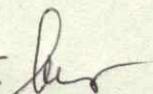
3.4. La SC ha recentemente ribadito (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 12999 del 2019) il principio di diritto secondo cui *La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una*

sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la pregiudizialità soltanto logica tra il giudizio sull'inefficacia della cessione di "leasing" ed il riconoscimento di parte del risarcimento per il godimento del bene da restituire e l'opposizione a decreto ingiuntivo, fondato sulla pronuncia di inefficacia del contratto, concernente altra parte delle somme dovute per la mancata restituzione del bene).

3.5. Nessuna illustrazione circa la pregiudizialità logico-giuridica è stata fatta nell'odierno ricorso che perciò deve essere dichiarato inammissibile.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato tale, con l'addebito delle spese alla parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

PQM

IL RICORRENTE 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre quelle forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso il 28 febbraio 2022.

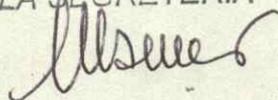
L'estensore

Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 17-5-2022

LA SEGRETERIA



Il Presidente

Vittorio Ragonesi

