

RICORSO N. 7949

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 64/22

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 Ragonese | - Presidente-relatore |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

GRUPPO SAPORI ITALIANI SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ITALMILL SPA

*

*

FATTI E PROCEDIMENTO

In data 03/03/2017 la Soc. **GRUPPO SAPORI ITALIANI s.r.l** depositava la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302017000024191**, di seguito riprodotto, pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 72 del 31/08/2017, per contraddistinguere i servizi della classe 43

SCROCCHIARELLA
La Pizza in Pala

La Italmill spa presentava 'opposizione, in data 17/11/2017 è basata sui seguenti diritti anteriori:

-marchio nazionale n. 0001516287 del 08/05/2012, di seguito rappresentato che contraddistingue prodotti della classe 30

SCROCCHIARELLA

-marchio dell'unione europea n. 12592689 del 12/02/2014, di seguito rappresentato che contraddistingue prodotti della classe 30

SCROCCHIARELLA


L'opposizione era basata su tutti i prodotti anteriori e diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i servizi rivendicati



Quale base normativa l'opponente indicava l'art. 12 comma 1 lettera d) del Codice della proprietà industriale, ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l'identità/affinità tra i prodotti e i servizi con conseguente rischio di confusione/associazione per i consumatori.

L'Ufficio Italiano marchi e brevetti ritenuta fornita la prova dell'uso del marchio da parte della opponente ma non quella della sua notorietà nonché la somiglianza tra i segni e l'affinità tra alcuni servizi e prodotti, riteneva il rischio di confusione tra i segni ed accoglieva l'opposizione parzialmente respingendo la domanda di registrazione di marchio n. **302017000024191** relativamente ai servizi della classe 43 *bar, bar e snack-bar, bar ristoranti caffè, caffetterie, catering, enoteche e bar specializzati in cocktail, mense, paninoteche, piadinerie, pizzerie, preparazione e fornitura di cibi e bevande, pub, ristoranti fast-food, ristorazione (alimentazione), ristorazione (pasti), un'attività consistente nella gestione di ristoranti, bar, trattorie, mense, un'attività consistente nella somministrazione di cibi e di bevande preparati per il consumo, un'attività svolta nel settore dell'alimentazione e della ristorazione*, in quanto affini ai prodotti tutelati in classe 30 dal marchio anteriore.

La domanda di marchio poteva proseguire, invece, per i rimanenti servizi della classe 43 *fornitura di locali per esposizioni e fiere campionarie, gestione di luoghi per esposizioni, convegni e manifestazioni fieristiche, un'attività consistente nella gestione di*



alberghi, di pensioni e di locande, in quanto non affini ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.

Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione il Gruppo sapori Italiani srl sostenendo che non aveva avuto la possibilità di visionare le prove fornite a dimostrazione dell'uso del marchio anteriore. Contesta inoltre il ritenuto rapporto di complementarietà tra miscele per pizza e servizi di ristorazione sostenendo la diversità tra i prodotti della classe 30 e quelli della classe 43. Contesta infine la somiglianza tra i segni.

La titolare del marchio non si è costituita in giudizio.

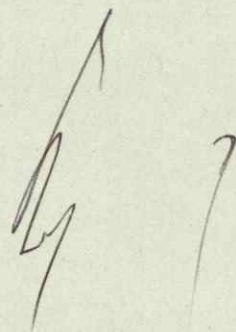
L'Ufficio ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente contesta in primo luogo l'impossibilità che ha avuto di visionare la prova d'uso deducendo l'illegittimità del procedimento.

Esclude inoltre la sussistenza del pericolo di confusione tra i marchi dovendosi ritenere il marchio del ricorrente "scrocchiarella" un marchio debole.

I marchi oggetto di contestazione sono i seguenti

A handwritten signature and a mark resembling a question mark or a stylized '7' are located in the bottom right corner of the page.

SCROCCHIARELLA

SCROCCHIARELLA
La Pizza in Pala

marchi anteriori

marchio contestato

Prescindendo dalla sollevata questione riguardante la prova d'uso, si riporta di seguito la motivazione fornita dall'Ufficio circa la somiglianza dei segni.

“Esame visivo

I marchi anteriori sono segni denominativi costituiti dal termine SCROCCHIARELLA, in carattere standard maiuscolo

Si deve considerare che, in quanto marchi denominativi, i segni sono suscettibili di essere rappresentati in qualsiasi carattere, dimensione e/o colore.

Il segno contestato è marchio complesso consistente nella dicitura in caratteri speciali SCROCCHIARELLA LA PIZZA IN PALA, disposta su due piani di scrittura. La dicitura LA PIZZA IN PALA è contenuta all'interno di un cartiglio, mentre la lettera O del termine SCROCCHIARELLA richiama la rappresentazione particolarmente stilizzata di una pizza.

Dal confronto visivo si rileva che il segno contestato è interamente contenuto nel marchio anteriore. I segni si differenziano per la presenza nel segno contestato di elementi figurativi, che tuttavia risultano poco significativi ai fini della distintività del segno e pertanto destinati ad essere scarsamente percepiti dal

consumatore, come l'ulteriore espressione verbale LA PIZZA IN PALA, di dimensioni notevolmente ridotte e con valenza descrittiva.

Alla luce di quanto osservato la somiglianza visiva tra i segni in conflitto risulta di livello elevato.

Esame fonetico

L'impressione fonetica prodotta dai segni dipende dal numero e dalla sequenza delle lettere e delle sillabe che li compongono, dal ritmo e dalla cadenza nella pronuncia.

I marchi in conflitto hanno sostanzialmente la stessa pronuncia, per il fatto che si compongono della stessa espressione SCROCCHIARELLA. Non rilevano infatti ai fini della comparazione fonetica l'eventuale descrizione degli elementi figurativi presenti nel marchio contestato, né l'ulteriore espressione LA PIZZA IN PALA in esso contenuta, che in ragione delle ridotte dimensioni e della sua funzione descrittiva, raramente sarà pronunciata dal consumatore per indicare il marchio contestato.

Sotto il profilo fonetico pertanto i marchi sono simili ad un livello elevato.

Esame concettuale

Il termine SCROCCHIARELLA, di cui si compongono i segni in conflitto, è una parola di fantasia che richiama il verbo "scrocchiare" nel significato di emettere un suono simile a uno scricchiolìo (Vocabolario Treccani on line).

In relazione ai prodotti e servizi in questione tale termine sarà percepito come allusivo della particolare croccantezza dei prodotti finali rivendicati dai marchi anteriori e forniti attraverso i servizi tutelati dal segno del richiedente.

Concettualmente pertanto i segni in conflitto risultano identici.”

La Commissione ritiene il confronto tra i segni sostanzialmente corretto, ma non condivide le conclusioni cui è giunto l'Ufficio. Si osserva a tale proposito 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, senza il proprio consenso, nell'attività economica, 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". Ora, 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

13

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). 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 differenza del marchio forte, la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque

sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte..(Cass 14787/07).

Nel caso di specie il termine "scrocchiarella" è un termine del tutto comune descrittivo di un tipo particolare di pizza al taglio molto usata a Roma e nel Lazio.

Discende da ciò la natura debole del segno in quanto sostanzialmente descrittivo del prodotto con la conseguenza che bastano anche minime differenziazioni tra il segno munito di marchio ed altro segno per escludere l'esistenza della contraffazione e del rischio di confusione per il pubblico.

Nel caso di specie la differenza tra le lettere utilizzate per la parola Scrocchiarella e il fatto che il cartiglio sottostante il segno del richiedente rechi la specificazione "pizza in pala" sono elementi idonei ad escludere il pericolo di confusione tra i consumatori.

Il ricorso deve essere accolto restando assorbita dalla diversità dei segni e dalla loro non confondibilità ogni questione relativa alla rileva differenza tra alcuni prodotti ed alla prova d'uso..

Il ricorso va in conclusione accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato . Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

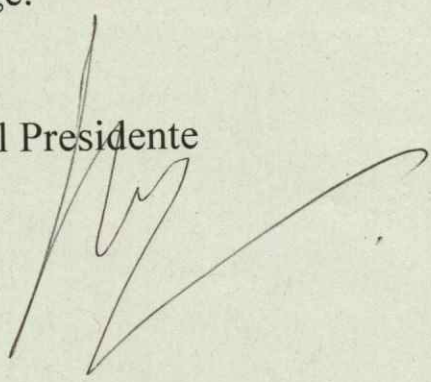
PQM



accoglie il ricorso , annulla il provvedimento impugnato il ricorso
e condanna la società resistente al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate in favore della parte privata resistente
in euro 2500,00, oltre accessori di legge. DEL RICORRENTE *lu*

Roma 16.5.22

Il Presidente



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 31/5/22

LA SEGRETERIA

