

RICORSO N.7899

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 4/22

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. Massimo Scuffi | - Componente/relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

OSTERIA VEGETARIANA SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

CM3 SRL

*

*


Svolgimento del processo

La OSTERIA VEGETARIANA SRL depositava domanda di registrazione di marchio nazionale come di seguito rappresentato:



relativamente ai servizi della Classe 43 “servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei”.

Proponeva opposizione la CM3 SRL, basata sui seguenti diritti anteriori:

- marchio figurativo nazionale “L'OV ”, per i servizi della Classe 43 “servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei”.

L' opposizione era diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i servizi rivendicati nella Classe 43 con i rischi confusori che ne derivavano .

L'esaminatore accertava -innanzitutto- che il marchio anteriore era costituito dalle parole “L'OV MILANO” in cui le lettere “MIL” erano racchiuse in una linea ellittica aperta contenente la scritta sottostante “FOOD LOVERS” mentre il segno del richiedente era costituito dalle parole “L'OV OSTERIA VEGETARIANA”.

Rilevava così che i marchi a confronto non potevano considerarsi identici perché la componente verbale risultava differente nelle parole "MILANO FOOD LOVERS" rispetto a "OSTERIA VEGETARIANA" ed inoltre solo nel marchio dell'opponente era presente un elemento figurativo (linea ellittica).

Pertanto -ancorché i servizi reciprocamente rivendicati fossero identici-non era dato desumere una doppia identità a sensi dell'art.12 lett.c.cpi .

Procedendo ad ulteriore confronto fra i segni.



Marchio anteriore



Marchio impugnato

rilevava che era la componente verbale ad avere un'importanza primaria rispetto agli altri elementi e che il consumatore era indotto a prestare più attenzione alle parole "L'OV", che rappresentavano il "cuore" dei segni.

Adduceva che essi erano visivamente simili in grado medio nella misura in cui appunto comprendevano identiche parole iniziali "L'OV" ed in grado medio basso a livello fonetico essendo identici nel suono .

Osservava che le altre parole presenti nei marchi erano evocative della localizzazione dei servizi (MILANO per il marchio anteriore) o delle loro caratteristiche (OSTERIA

VEGETARIANA per il marchio del richiedente e FOOD LOVERS per il marchio anteriore). e dal momento che i segni potevano essere associati con un significato simile (a causa del loro elemento comune L'OV), erano anche da considerare concettualmente simili.

Tenendo conto delle somiglianze esistenti sul piano visivo, fonetico e concettuale l'esaminatore riteneva pertanto che i segni oggetto di comparazione fossero nel loro complesso simili.

Aggiungeva che non era stata dimostrata l'intensita' d'uso e la notorieta' del marchio anteriore che possedeva dunque un grado di distintivita' intrinseca normale, che i prodotti erano rivolti al grande pubblico per cui il livello di attenzione era da considerare medio, che le somiglianze dei segni erano prevalenti sulle differenze per cui tenuto anche conto del principio di interdipendenza rispetto ai prodotti - accertava un rischio di confusione anche a livello di associazione.

L'opposizione veniva pertanto accolta e rifiutata la registrazione.

Proponeva ricorso l'Osteria Vegetariana srl rilevando che la valutazione da parte dell'esaminatore dei servizi come identici era errata trattandosi di attivita' entrambe di ristorazione ma completamente distinte, dirette a diversa clientela e svolte in territori molto distanti tra loro.

Inoltre l'attivita' di controparte localizzata in Milano si concentrava sull'ingrediente uovo ed era pensata per formule internazionali mentre quella dell'istante era svolta

a Firenze e riservata ad una clientela vegetariana ed ecologista.

Assumeva che anche i marchi in conflitto ,valutati in una ottica di insieme ,erano diversi e non confondibili considerata l'importanza distintiva che assumeva la figura ellittica fatta ad uovo nel contesto del segno avversario .

Adduceva che il pubblico di riferimento era costituito da consumatori attenti ed interessati ad una cucina anglosassone ovvero vegetariana e che il proprio segno era piu' semplice e meno elegante di quello della opponente per cui un confronto concreto tra prodotti /servizi commercializzati e marchi non poteva che portare ad escludere rischi confusori.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione .

L'Ufficio con proprie deduzioni insisteva per la conferma della decisione impugnata .

Motivi della decisione

1.L'assunto del ricorrente secondo il quale i servizi di ristorazione rivendicati dalle parti in causa nelle rispettive classi (43)rappresenterebbero attivita' completamente distinte per tipologia di cucina ,clientela e ubicazione non e' condivisibile.

Come infatti correttamente ritenuto nella decisione impugnata trattasi di servizi identici che non possono trovare diversificazione nelle specificita' e modalita' di esercizio (l'una attivita' svolgentesi a Milano con cucina basata sull'ingrediente uovo, pensata per formule internazionali ed indirizzata verso mercati di alto livello ;

l'altra attività rivolta ad una clientela tipicamente vegetariana svolgentesi esclusivamente a Firenze)

Cio' che conta sono infatti i profili oggettivi che contrassegnano la classe prescelta (quali che siano il genere di prodotti/servizi inclusi ,le modalita' di gestione ,le reti di distribuzione)a meno che non risultino espressamente riportate specificazioni di dettaglio all'interno della classe stessa .

Ora nel giudizio di comparazione gli unici fattori idonei per valutare la somiglianza gravitano intorno alla natura,lo scopo,l'impiego e non vi e' dubbio che i servizi forniti dei quali si discute soddisfino gli stessi bisogni alimentari ed utilizzino i medesimi canali distributivi ,

Trattandosi di servizi di ristorazione offerti al grande pubblico il consumatore potra' cosi' rivolgersi indifferentemente ad uno dei due magari supponendo che si tratti di una stessa catena con cucine tipiche differenziate per cui e' ipotizzabile che il rischio confusorio si presenti pura come rischio di associazione.

2.Anche sulla negata similitudine dei segni il ricorso non e' accoglibile.

Invero l'elemento distintivo e dominante(cuore)del marchio dell'opponente e' rappresentato dalla parte denominativa costituita dalla dicitura "L'OV" che prevale sull'elemento figurativo/decorativo ellittico entro il quale si innestano componenti letterali sulla provenienza (*Milano*)e sulle caratteristiche (*food lovers*),queste ultime tra l'altro riportate con scritta minuscola e quasi illeggibile .

Ora qualsiasi consumatore e' in grado di imprimere nella sua memoria la dizione "L'OV" ma non e' certo in grado di intendere la figura ellittica (per giunta interrotta a meta') come un O di completamento della parola iniziale si' da leggersi OVO .

Rispetto a questo segno quello del richiedente ("L'OV") si presenta percio'-nella parte caratterizzante - del tutto sovrapponibile, non assumendo alcuna significativa valenza differenziatrice l'espressione -in caratteri ridotti e posizione sottostante -*osteria vegetariana* indicativa-anche in questo caso- delle caratteristiche della cucina offerta .

I segni in conflitto hanno cosi' in comune l'identica parola "L'OV" (tra l'altro realizzata in stampatello con la medesima grafica ed in posizione di risalto rispetto agli altri elementi) derivandone una somiglianza visiva e fonetica (oltre che e concettuale per associazione dell'elemento comune) idonea a creare confusione di scelte e sviamento di clientela .

La decisione impugnata che va pertanto integralmente confermata con rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di costituzione della parte resistente

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Nulla spese

Roma, 29.11.2021

IL Cons. rel. est.

Massimo Scuffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 26/11/22

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Vittorio Ragonesi