

RICORSO N. 7961

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. 72/22

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. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PASQUALE MIGNANO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

V.I.P. COOP. SOC. AGRICOLA

* * * * * *

Ritenuto in fatto

Che l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 652018002002570) l'opposizione proposta dalla **società VI.P COOP. SOC. AGRICOLA**, in data 31/5/2017, contro la ditta **MIGNANO PASQUALE, Volla (NA)** che, in data 6/12/2017, ha depositato la domanda di registrazione di marchio nazionale n. 3302018000008942 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 85 del 20 settembre 2018) riguardante il segno



per i seguenti prodotti della classe **31**: *frutta e ortaggi freschi, granaglie e prodotti agricoli, sementi, piante e fiori naturali*;

che l'opposizione era basata sui diritti anteriori, rappresentati:

- dal marchio UE n. 15300379, registrato l'8/09/2016, su domanda del 04/04/2016, qui di seguito rappresentato



- marchio nazionale n. 302016000033994, registrato il 12/12/2019, su domanda del 04/04/2015, qui di seguito rappresentato



in rapporto, entrambi, ai prodotti delle classi nn. 29 e 31;

che secondo l'opponente, la somiglianza tra i marchi contrapposti è dovuta alla comune presenza delle parole COCCINELLE/COCCINELLA e all'immagine delle medesime coccinelle che presentano una stilizzazione grafica pressoché identica. Ciò a fronte dell'aggiuntiva circostanza che la porzione L'ORTO DELLA, presente

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized 'h' or similar character.

nel segno contestato, svolge una funzione descrittiva dei prodotti in relazione ai quali ha rilevato l'identità/affinità tra le rispettive rivendicazioni;

che 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 – si è detto – 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, infine, che siano in qualche modo collegate;

che con riferimento ai prodotti, l'esaminatore ha osservato che:

- *frutta e fiori naturali* sono rivendicati sia dai marchi anteriori che da quello contestato; e risultano identici.

- *ortaggi freschi* sono sostanzialmente identici ai prodotti *verdure fresche* tutelati dai marchi anteriori, atteso che gli ortaggi rientrano nella generica categoria delle verdure; anche questi, perciò, identici.

- *sementi* ricomprendono i prodotti *semi di alberi di mele; semi di frutta e verdura* tutelati dai marchi anteriori: ancora identici.

- *prodotti agricoli* ricomprendono i variegati prodotti tutelati dai marchi anteriori: identici.

- *granaglie* sono affini ai prodotti *semi di lino commestibili*.

- *piante* comprendono i prodotti *peperoncini* (piante) tutelati dai marchi anteriori: ancora identici;

che con riferimento ai segni,



Marchi anteriori



Marchio contro cui viene proposta l'opposizione

premessò che i marchi anteriori sono segni complessi e consistono nell'espressione LE COCCINELLE sovrastate dall'immagine stilizzata di due coccinelle mentre quello contestato è un segno complesso e consiste nelle parole L'ORTO DELLA COCCINELLA poste su due piani (al di sopra di tale scritta, al centro, compare l'immagine stilizzata di una coccinella con la M sul busto e altre tre coccinelle intorno alla scritta) la decisione amministrativa ha concluso per una loro somiglianza, ad un livello alto, dai punti di vista visivo e concettuale; e media, dal punto di vista fonetico. Infatti: a) una somiglianza di grado alto al livello visivo [perché "i marchi sono simili nella misura in cui condividono la parola COCCINELLA/COCCINELLE nonché le immagini delle stesse coccinelle"]; b) una somiglianza media sotto il profilo fonetico [atteso che "il marchio anteriore viene pronunciato LE COC/CI/NELLE; quello contestato L ORTO DEL/LA COC/CI/NEL/LA"]; c) una similitudine di livello alto, infine, sotto l'aspetto concettuale [considerato che "entrambi i segni fanno riferimento al medesimo insetto che viene anche rappresentato graficamente all'interno dei marchi. Nel segno contestato si aggiunge il concetto dell'ORTO, ossia del luogo dove vengono coltivati i prodotti contraddistinti; in tal senso, tale componente è immediatamente associabile ai medesimi prodotti tutelati"];

che in particolare, l'Ufficio ha osservato che, nel caso in esame, i segni contrapposti sono segni complessi, composti sia da elementi figurativi, sia da elementi verbali. In tali casi, la parte verbale del segno avrà un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa per il tratto distintivo della parola e degli elementi della raffigurazione. Nel caso dei marchi in questione, gli elementi figurativi non sono particolarmente caratterizzanti e, anzi, rafforzano e richiamano l'elemento verbale. In quello anteriore, infatti, la parte verbale sarebbe piuttosto dominante (visivamente più appariscente) ed anche distintiva atteso che il concetto richiamato è rafforzato dalle rappresentazioni delle stesse coccinelle. Nel segno contestato la parte verbale sarebbe piuttosto dominante (visivamente più appariscente) e distintiva per le stesse ragioni sopra riportate. In aggiunta a ciò, si osserva che nell'ambito dell'elemento verbale la parola COCCINELLA è distintiva rispetto alle parole L'ORTO DELLA, però evocative del luogo dove vengono coltivati i prodotti contraddistinti;

che l'esaminatore ha continuato affermando che, nel caso, i prodotti in conflitto sono rivolti ad un grande pubblico che presta un livello di attenzione medio. A ciò consegue un normale rischio di confondibilità, compreso quello di associazione, tra i due segni;

che l'esaminatore ha perciò concluso che la riscontrata somiglianza dei marchi, nonché la constatata identità dei prodotti e la conseguente coincidenza dei canali di vendita e dei punti di distribuzione, in uno con la circostanza che i consumatori

di riferimento (costituiti da un grande pubblico) solo raramente hanno la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma devono fare affidamento sull'immagine imperfetta che hanno mantenuto nella memoria, porterebbero a concludere per la sussistenza di un rischio di confusione, con connesso rischio di associazione;

che in conclusione, l'Ufficio ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l'opposizione debba essere accolta e conseguentemente la domanda di registrazione di marchio debba essere respinta;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione, la ditta **la ditta MIGNANO PASQUALE, Volla (NA)**, con atto notificato il 12 luglio 2021;

Rilevato altresì che, successivamente, e precisamente 23 maggio 2022, le parti di questo giudizio hanno fatto pervenire un atto recante un "ACCORDO TRA LE PARTI";

che tale atto premette: "A seguito di ulteriori trattative tra le parti e al fine di non protrarre ulteriormente la controversia, VI.P Coop. e il signor Mignano Pasquale sono giunti ad una soluzione bonaria della vertenza e nel mese di ottobre 2021 hanno sottoscritto un accordo transattivo per regolare la coesistenza dei rispettivi marchi e permettere quindi alla domanda di marchio L'ORTO della COCCINELLA di giungere a registrazione.

9. In esecuzione di suddetto accordo, in data 8 novembre 2021 il signor Mignano Pasquale presentava l'istanza n. 692021000162344 al fine di limitare la propria domanda di marchio.

10. In data 17 novembre 2021, alla luce della limitazione effettuata dal signor Mignano, VI.P Coop. trasmetteva all'UIBM a mezzo PEC, l'istanza di ritiro del procedimento di opposizione n. 652018002002570. A tale richiesta VI.P Coop. riceveva la seguente risposta:

Come noto, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del dm33/2010 e smi, l'opposizione può essere ritirata solo fino a quanto l'Ufficio non ha emesso la decisione. Ciò stante, avendo il ricorso instaurato una fase giurisdizionale, questa dovrà concludersi comunque con un provvedimento della Commissione dei Ricorsi che prenda atto degli intervenuti accordi fra le parti e dichiari cessata la materia del contendere.

11. In data 23 novembre 2021, VI.P Coop. riceveva inoltre la seguente comunicazione, proveniente dalla Divisione II dell'UIBM:



si rappresenta che non è possibile chiedere il ritiro dell'opposizione di cui si tratta, in quanto la stessa è stata decisa con provvedimento divenuto ormai definitivo a seguito dell'inutile decorso del termine per presentare ricorso.

12. Le parti, tuttavia, rispettosamente allegano due sentenze in cui Codesta Illustrissima Commissione, in casi del tutto analoghi ha confermato la correttezza del ritiro dell'opposizione per estinguere la materia del contendere in pendenza del ricorso (cfr. All.1 e 2).";

che le parti hanno congiuntamente concluso come segue:

"Alla luce di tutto ciò che precede:

Con la presente, chiediamo che Codesta Illustrissima Commissione:

- Prenda atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti;*
- Dichiarì cessata la materia del contendere nella presente controversia per consentire alla domanda di registrazione di marchio n. 302018000008942 di proseguire il proprio iter verso la registrazione alla luce dell'accordo tra le parti.";*

Considerato in diritto

che il sistema codicistico della Proprietà industriale mira a favorire, ai sensi dell'art. 178, co. 1, l'accordo di conciliazione, in ogni fase della vicenda litigiosa e cioè sia in fase amministrativa (art. 178: 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.) e sia in fase giurisdizionale, per l'ipotesi che non si sia ancora raggiunto l'accordo in precedenza (art. 180: 1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;);

che il favor per la conciliazione e l'accordo delle parti emerge dalla stessa possibilità di pervenire a registrazioni parziali delle privative [art. 178: 7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge

l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)];

che, il favor per l'accordo *inter partes*, trova il suo epilogo giudiziale nella previsione dell'art. 181 (*La procedura di opposizione si estingue se:*

..

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;

..

e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;);

che, pertanto, nel caso in esame – avendo le parti raggiunto un accordo di coesistenza tra i marchi, il processo deve dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 181, in rapporto all'art. 178, co. 1, CPI;

che eventuali successivi adempimenti in sede amministrativa sono di competenza dell'UIBM, sulla base dell'accordo di coesistenza raggiunto dalle parti, senza che questo Collegio abbia il potere di interferire nell'attività esecutiva richiesta dai litiganti e ormai paciscenti;

che le spese vanno compensate tra le parti paciscenti.

PQM

Dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese dell'odierno giudizio.

Così deciso il 13 giugno 2022.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

IL SEGRETARIO

Addi li luglio '22

Deposata in Segreteria