

RICORSO N. 7940

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 76/22

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. Massimo Scuffi | - Componente - relatore |

Sentito il relatore;

sentito il ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

THEMA IMMOBILIARE DI COLASANTI MARCO E C. SAS

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

PAZZART SRL semplificata

* ***** *

Svolgimento del processo

La **Pazzart srl semplificata** depositava domanda di registrazione per il marchio denominativo

PAZZAGLIA

per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi :

Classe 30 – *aceto, alimenti a base di cereali, aromi per dolci, basi per pizze, biscotti, budini pronti da mangiare, cacao, caffè, caramelle, cioccolatini sotto forma di praline, confetteria, crackers, crostini, decorazioni di cioccolato per torte, dolci, dolcificanti naturali, farciture a base di crema pasticcera per dolci e torte, farine alimentari, focacce, gelati, ghiaccio, glasse per torte, impasto per torte, lievito, miele, miscele per dolci, miscele per preparare torte, mousse [dessert] [dolci], pane e panini, pasta per dolci, pasta per pane, pasta per pizza, paste alimentari, pasticceria, pasticcini [pasticceria], pizze, polvere per dolci, polveri lievitanti, preparati fatti di cereali, prodotti da forno, prodotti di confetteria ricoperti di cioccolato, prodotti di pasticceria congelati, riso, sago, sale, salse (condimenti), sciroppo di melassa, senape, spezie, spuntini a base di cereali, succedanei del caffè, sughi di carne (salse), sughi per pasta, tapioca, tè, torte, zuccherini decorazioni per torte, zucchero.*



Classe 32 – *acqua minerale, acque aromatizzate, bevande a base di frutta, bevande a base di verdure, bevande analcoliche, bevande energetiche, birre, cocktail analcolici, concentrati per la preparazione di bevande analcoliche, estratti di frutta senza alcool, frullati [bevande di frutta analcoliche], granite (bevande) parzialmente gelate, nettari di frutta, preparati per fare bevande, sciroppi per bevande, sorbetti sottoforma di bevande, succhi di frutta, succhi di verdura, succo di uva.*

Classe 33 – *alcolici distillati, amari [liquori], bevande alcoliche a base di frutta, bevande alcoliche (escluse le birre), bevande gassate alcoliche, liquori, vini, vini spumanti.*

Classe 43 – *affitto di alloggi [temporanei], alberghi in luoghi di villeggiatura, alloggi temporanei, bar, bistrot, enoteche, gastronomie [ristoranti], pizzerie, prenotazione d'alberghi, prenotazione di alloggi per turisti, prenotazione di ristoranti, pub, ristoranti da asporto, ristoranti fast-food, servizi di affitto di camere, servizi di alloggio in alberghi, servizi di birrerie, servizi di caffetterie, servizi di catering, servizi di catering per alberghi, servizi di gelateria, servizi di motel, servizi di pensioni, servizi di ristoranti, servizi di ristoranti self-service, servizi di tavole calde, snack-bar.*

Nei confronti della citata domanda, la **RED S.R.L.** proponeva opposizione basata sui seguenti diritti anteriori:

- marchio nazionale n. 302009901779782, dell'08/03/2010, su domanda del 03/11/2009, rinnovato con il numero 362019000133739, il 17/02/2020, su domanda del 10/10/2019 come di seguito rappresentato



per contraddistinguere tutti i prodotti della classe 30

- marchio nazionale n. 302010901802538, dell'08/03/2010, su domanda del 25/01/2010, rinnovato con il numero 362020000010759, il 05/05/2020, su domanda del 21/01/2020 come di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti prodotti di **Classe 30–
Dolci e prodotti di pasticceria, confetteria, gelateria.**

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Il richiedente la registrazione, limitava la declaratoria dei prodotti rivendicati, cancellando l'intera classe 30 e richiedeva preliminarmente la prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori nel quinquennio precedente (dal 28 dicembre 2012 al 27 dicembre 2017,) contestando nel merito, l'affinità merceologica tra prodotti e servizi contrapposti.

L'opponente assumeva di non essere titolare dei marchi Pazzaglia nel quinquennio di interesse, in quanto aveva acquistato i marchi l'11 luglio 2017 dal precedente titolare-dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Terni depositata in data 23 dicembre 2015 e in precedenza la storica pasticceria era stata anche oggetto di vicende giudiziarie, tra cui un sequestro, che aveva obbligato alla temporanea chiusura dell'attività con la conseguenza che

tale circostanza, di per sé, costituiva motivo legittimo di non uso dei marchi in questione.

L'esaminatore accoglieva tale rilievo preliminare ritenendo il caso rientrare tra le fattispecie per cui non occorre la prova dell'uso stante il legittimo impedimento del mancato uso (art. 178, comma 4, CPI) e procedeva all'esame di merito.

Accertava che esisteva un certo grado di affinità /complementarietà tra parte dei servizi e prodotti messi a confronto mentre difettava in altri e che i rispettivi segni - nei quali predominava il patronimico Pazzaglia-erano simili in grado elevato sul piano visivo, fonetico e concettuale creando rischio di confusione nel pubblico di riferimento.

Pertanto, accoglieva parzialmente l'opposizione in relazione ai prodotti ed ai servizi identici o affini e ,conseguentemente, respingeva la domanda di registrazione per i prodotti e servizi contestati in Classe 32 *granite (bevande) parzialmente gelate* e in Classe 43 *bar, bistrot, enoteche, gastronomie [ristoranti], pizzerie,*

prenotazione di ristoranti, pub, ristoranti da asporto, ristoranti fast-food, servizi di birrerie, servizi di caffetterie, servizi di catering, servizi di catering per alberghi, servizi di gelateria, servizi di ristoranti, servizi di ristoranti self-service, servizi di tavole calde, snack-bar, mentre questa poteva proseguire per i restanti prodotti e servizi non affini ossia: Classe 32 acqua minerale, acque aromatizzate, bevande a base di frutta, bevande a base di verdure, bevande analcoliche, bevande energetiche, birre, cocktail analcolici, concentrati per la preparazione di bevande analcoliche, preparati per fare bevande, sciroppi per bevande, sorbetti sottoforma di bevande, succhi di frutta, succhi di verdura, succo di uva, estratti di frutta senza alcool, frullati [bevande di frutta analcoliche], nettari di frutta; Classe 33 - alcolici distillati, amari [liquori], bevande alcoliche a base di frutta, bevande alcoliche (escluse le birre), bevande gassate alcoliche, liquori, vini, vini spumanti; Classe 43 affitto di alloggi [temporanei], alberghi in luoghi di villeggiatura, alloggi temporanei, prenotazione d'alberghi, prenotazione di alloggi per turisti servizi di affitto di camere, servizi di alloggio in alberghi, servizi di motel, servizi di pensioni.



Proponeva ricorso la **Thema Immobiliare di Colasanti Marco & C. s.a.s.** la quale contestava il giudizio dell'esaminatore che aveva ritenuto la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione che andavano individuati solo in circostanze indipendenti dalla volontà del titolare e che non erano identificabili in difficoltà finanziarie o commerciali tra le quali il fallimento dell'impresa

Osservava che l'acquirente del marchio-società di locazioni immobiliari- doveva premunirsi -con la collaborazione del Curatore fallimentare-delle occorrenti prove d'uso del marchio da parte del precedente titolare ,segnalando altresì che altra opposizione tra le medesime parti aveva portato ad esito del tutto diverso.

Rilevava che la documentazione prodotta *ex adverso* (in pratica pubblicità, pagine web, articoli di giornali) era inadeguata per dimostrare un uso effettivo dei marchi attraverso un concreto sfruttamento commerciale, tanto più che lo stesso curatore fallimentare aveva manifestato dubbi sull'ammontare delle vendite frutto di elaborazioni del solo titolare ne' era stata fornita prova di vendite al di fuori dell'unica pasticceria in loco.

Resisteva la Red srl la quale argomentava che l'unico motivo del ricorso avversario(prova d'uso)andava respinto perche' all'epoca dei fatti l'esponente non vantava alcun diritto sui segni in questione e comunque era stata raccolta ampia documentazione -con grande sforzo probatorio- sulla diffusione nazionale dei marchi della storica pasticceria .

Ribadendo infine che sussisteva rischio di confusione per somiglianza di segni e prodotti come rilevato nella decisione dell'Ufficio concludeva per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

La decisione va confermata sia pur con diversa motivazione.

L'Ufficio ha ritenuto che l'opponente non fosse tenuto a fornire la prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori nel quinquennio di riferimento per la sussistenza di motivi legittimi di mancata utilizzazione (art.178 .5 cpi)posto che nel periodo di interesse la titolarita' dei segni apparteneva a terzi che li avevano ceduti nell'ambito di una procedura fallimentare che aveva fatto seguito a pregresse vicende giudiziarie tra cui un sequestro con temporanea chiusura dell'attivita' aziendale.

Ritiene peraltro la Commissione che non sia ravvisabile legittimo impedimento a fronte di circostanze che non siano

totalmente indipendenti dalla volontà del titolare e/o incontrollabili per cui i problemi economici che hanno portato ad uno stato di decozione così come gli interventi giudiziari di temporaneo blocco dell'attività non sono ostativi nel senso di precludere la prova d'uso da parte di chi abbia acquistato i marchi a ridosso della scadenza del periodo di comporta(come nel caso).

Questi infatti aveva l'onere ,sempre e comunque, di premunirsi dei dati occorrenti a dimostrare l'uso pregresso dei segni nella titolarità dei quali subentrava se non altro per evitarne la decadenza a sensi dell'art 24.1 cpi.

Tanto premesso ritiene la Corte che la prova dell'uso sia stata adeguatamente fornita dall'opponente alla luce della copiosa documentazione in atti allegata che rimanda ad immagini di prodotti tipici della Pasticceria Pazzaglia con relative confezioni ,ad articoli di cronaca ,estratti di guide turistiche e recensioni che attestano un uso diffuso e duraturo anche al di là dei confini locali stante la utilizzazione di pagine Internet che-come e' noto- rendono possibili conoscenze amplificate ed un commercio a livello globale.

Invero l'uso non deve necessariamente basarsi su analisi contabili e precisi riferimenti temporali ,dovendosi

piuttosto ricercare la "seria utilizzazione" del segno per garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato al fine di consentirne lo sfruttamento commerciale .

Possono perciò entrare in gioco indistintamente fattori e circostanze idonei a dimostrare questo sfruttamento in tutte le possibili varianti e modalità correlate al settore economico, alla natura dei prodotti, alle caratteristiche di mercato , rimanendone esclusi solo gli usi puramente fittizi e/o simbolici .

Il contesto di valutazione è dunque più ampio di quello circoscritto territorialmente come sostiene la parte opposta ne' assume rilievo la parallela decisione intervenuta in senso contrario tra le parti in causa che non può certo fare stato per la sua mera natura amministrativa. Le schermate del sito web con pubblicizzazioni e raffigurazioni di natura commerciale che coprono anche l'arco temporale dell'intervenuto fallimento paiono in conclusione sufficienti-ancorché a fronte di una attività aziendale discontinua causata da una situazione di crisi -ad attestare una effettiva presenza sul mercato dei segni in questione .



Considerato poi che il ricorrente non ha svolto alcuna altra censura alla decisione che ha riconosciuto il rischio di confusione con riferimento ai prodotti identici ed affini (escludendolo per i prodotti non affini :punto sul quale neppure e' stata sollevata obiezione dal resistente)ne consegue il rigetto del ricorso.

Il ricorrente andra' condannato a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi - in € 3000 oltre accessori di legge .

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata .

Condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 16.5.2022

Il Cons. estensore

Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addi 5 luglio '22

IL SEGRETARIO