

RICORSO N. 7979

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 84/22

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-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CHIVAS HOLDING (IP) LIMITED

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

COMMERCIO BEVANDE AMALFI GIN DI SAVO MATTIA

* ***** *

FATTI E PROCEDIMENTO

La Commercio Bevande Amalfi Gin di Savo Mattia depositava, in data 08.11.2017, la domanda di registrazione n. **302017000127038**, pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 77 del 31.01.2018, per il marchio di seguito rappresentato:



per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33: acquaviti, alcoolici, aperitivi, arack, bevande alcoliche ad eccezione delle birre, bevande alcoliche contenenti frutta, bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra, bevande distillate, cocktails, digestivi (alcooli e liquori), essenze alcoliche, estratti alcoolici, estratti di frutta con alcool, gin (acquavite), liquori;

Classe 35: affissioni, affitto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione, aggiornamento di materiale pubblicitario, aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche, allestimento di vetrine, amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi, analisi del prezzo di costo, assistenza nella gestione degli affari, assistenza nella gestione di imprese industriali o commerciali, diffusione di

1/4

annunci pubblicitari, dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari, direzione professionale delle attività artistiche, distribuzione di campioni per scopi pubblicitari, distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, prospetti, stampati, campioni), fornitura di informazioni in materia di contatti d'affari e commerciali, fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori, gestione amministrativa esternalizzata delle imprese, informazioni commerciali diffuse tramite siti web, informazioni e consulenza commerciale ai consumatori, layout per scopi pubblicitari, locazione di spazi pubblicitari, marketing, organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità, organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali, presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio, produzione di spot pubblicitari, progettazione di materiale pubblicitario, promozione delle vendite per i terzi, pubblicazione di testi pubblicitari, pubblicità, pubblicità on-line su rete informatica, pubblicità per corrispondenza, pubblicità radiofonica, pubblicità televisiva, redazione di testi pubblicitari, servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite, servizi di intermediazione commerciale, servizi di rassegne stampa, servizi di telemarketing, servizi pubblicitari fatturabili con un click (click advertising), sistemazione di informazioni in banche dati informatiche, sondaggio di opinione;

Classe 43: gestione di aree per campeggio, locazione di alloggi temporanei, noleggio di apparecchi di illuminazione, noleggio di apparecchi per cucinare, noleggio di costruzioni trasportabili, noleggio di distributori di acqua potabile, noleggio di sale per riunione, noleggio di sedie, tavoli, biancheria da tavolo, bicchieri, noleggio di tende, prenotazione d'alberghi, prenotazione di abitazioni temporanee, prenotazione di pensioni, sculture culinarie, servizi alberghieri, servizi di agenzie per alloggi (hotels, pensioni), servizi di asili nidi, servizi di bar, servizi di bar

ristoranti, servizi di caffetterie, servizi di campi di vacanze (alloggio), servizi di case di riposo per persone anziane, servizi di case per vacanze, servizi di catering, servizi di mense, servizi di motel, servizi di pensioni, servizi di pensioni per animali, servizi di ristoranti, servizi di ristoranti self-service, snack-bars.

La Biggar & Leith LLC. depositava, ai sensi dell'art 12 comma 1 lett. d) CPI atto di opposizione basato su tutti i prodotti dell'opponente e diretto contro i prodotti in classe 33.

L'opposizione, depositata in data 30.04.2018, era basata sui seguenti diritti anteriori:

1) marchio internazionale esteso all'Unione Europea n. 1251715
MALFY GQDI

registrato in data 18.05.2015 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33: gin.

2) marchio internazionale esteso all'Unione Europea n. 1322701
MALFY registrato in data 27.10.2016 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33: gin.

Con successiva memoria del 30.05.2019 l'opponente insisteva per l'accoglimento dell'opposizione .

La richiedente depositava memoria difensiva in data 31.12.19 chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'UIBM con del 7.7.21 rigettava l'opposizione.

Avverso la detta decisione la Chivas Holding (IP Limited) ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione

La richiedente

Ha depositato memoria di replica.

Motivi della decisione

La ricorrente con i propri motivi deduce che il marchio MALFY sarebbe diffuso e conosciuto sul territorio nazionale e contraddistinguerebbe un gin di qualità elevata (tra i primi 10 in Italia nel 2018)

Ciò premesso, sostiene che i marchi a confronto sarebbero molto simili, in particolare per la forte assonanza fonetica, in quanto il cuore dei marchi anteriori, la parola MALFY, sarebbe sovrapponibile al nucleo fondamentale del marchio contestato, ossia il termine AMALFI e che anche dal punto di vista concettuale entrambe i marchi evocherebbero il territorio amalfitano;

Inoltre, i prodotti in classe 33 dei marchi a confronto sarebbero identici.

Il richiedente, contesta la somiglianza dei segni sotto il profilo visivo verbale e concettuale.

L'UIBM ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse l'identità dei prodotti sulla base della seguente motivazione.

“I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

- Marchio internazionale esteso all’Unione Europea n. 1251715:

Classe 33: gin.

- Marchio internazionale esteso all’Unione Europea n. 1322701:

Classe 33: gin.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: acquaviti, alcoolici, aperitivi, arack, bevande alcoliche ad eccezione delle birre, bevande alcoliche contenenti frutta, bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra, bevande distillate, cocktails, digestivi (alcooli e liquori), essenze alcoliche, estratti alcoolici, estratti di frutta con alcool, gin (acquavite), liquori

Comparazione:

Il gin è rivendicato da richiedente e opponente.

Deve pertanto rilevarsi identità.

Il gin è certamente una bevanda alcolica ad alta gradazione (oltre i 37,5 gradi), è un liquore e un distillato e deve pertanto ritenersi ricompresa nelle ampie categorie del richiedente alcolici, bevande alcoliche, bevande distillate e liquori del richiedente; anche in questo caso deve ritenersi sussistere identità tra i prodotti del richiedente e quelli dei marchi anteriori.

Tutti gli altri prodotti del richiedente sono comunque bevande alcoliche non a base di birra, degustate anche come aperitivi o cocktails o aromatizzate alla frutta; si tratta pertanto di prodotti affini ad un grado molto elevato al gin dell'opponente, condividendone la natura, la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo, nonché il pubblico di riferimento e i canali di vendita."

La Commissione concorda con la dianzi riportata motivazione
Ciò posto i marchi a confronto sono i seguenti

<p>- marchio internazionale n. 1251715:</p> <p>MALFY GQDI</p> <p>- marchio internazionale n. 1322701:</p> <p>MALFY</p>	
<p>Marchi anteriori</p>	<p>Marchio contestato</p>

La motivazione con cui l'UIBM ha escluso la somiglianza tra i segni è la seguente .

“Esame visivo

Il marchio del richiedente si compone di un elemento figurativo di dimensioni molto rilevanti, una trifora (finestra tipica dell'architettura medievale, suddivisa verticalmente in tre aperture) con intarsi romboidali nella parte superiore; nella parte inferiore della figura sono presenti le parole AMALFI, riprodotta in corsivo e caratteri leggermente stilizzati, e GIN, in grassetto e caratteri standard.

Il marchio anteriore internazionale n. 1251715 consiste nelle parole MALFY GQDI, rappresentate in stampatello e caratteri standard; il marchio anteriore internazionale n. 1322701 consiste nella parola MALFY, anch'essa in stampatello e caratteri standard.

L'impressione visiva complessiva generata dai segni a confronto è decisamente diversa; quella del marchio contestato è sicuramente determinata dall'impatto notevole dell'elemento figurativo.

Gli stessi elementi verbali presenti nel marchio del richiedente sono molto differenti rispetto a quelli che costituiscono i marchi anteriori (AMALFI GIN / MALFY / MALFY GQDI).

Deve pertanto concludersi che a livello visivo la somiglianza tra i marchi è molto bassa.

Esame fonetico

Il marchio del richiedente si pronuncerà “amalfigin”, mentre i marchi anteriori si pronunceranno, rispettivamente, “malfigicudi” e “malfi” o, trattandosi di nomi che potrebbero essere interpretati come parole anglosassoni, “melfigicudi” e “melfi”.

La pronuncia della prima parte dei marchi a confronto

(AMA/MAL o AMA/MEL) è decisamente diversa e così pure la parte finale; anche laddove il pubblico dovesse pronunciare il marchio contestato semplicemente amalfi, le differenze fonetiche relative alla prima parte dei marchi sarebbero le medesime e vi sarebbero, con riferimento al marchio anteriore MALFYGCDI, differenze sostanziali anche relativamente alla parte finale.

A livello fonetico, pertanto, la somiglianza tra i marchi è bassa.

Esame concettuale

Il marchio del richiedente evocherà evidentemente il concetto di finestra o di trifora e richiamerà certamente alla mente dei consumatori la città di Amalfi, nota località in provincia di Salerno situata sulla costa sud-occidentale dell'Italia.

I marchi anteriori, in quanto nomi di fantasia, sono privi di contenuti semantici.

Pertanto, sotto l'aspetto concettuale i marchi sono diversi."

La Commissione concorda con la predetta valutazione .

Va rammentato 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 nell'attività economica, senza il proprio consenso, , 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".

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 118/2015;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 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;Cass 8942/20). 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 tale ultimo proposito è stato ripetutamente chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. (Cass 5924/96;Cass 39765/21).

Per il marchio debole la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. 14 giugno 2018, n. 13170: Cass. 18 giugno 2018, n.

15927). Peraltro, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapposibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861). Ciò posto non è dubbio che nel caso di specie il marchio della richiedente sia un marchio complesso.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come private. r.d. menzionato. (Cass 24620/10).

Nel caso di specie il marchio della resistente è certamente a carattere complesso in quanto composto dalla parte denominativa AMALFI GIN inserita ai piedi di un rettangolo in cui sono presenti tre archi.

Anche a voler ritenere che i marchi della ricorrente dato il loro carattere astratto per il consumatore italiano possano considerarsi dei marchi forti, in quanto privi di connessione alcuna con il

prodotto, l'attenzione del consumatore sarà in primo luogo attratta dalla forma complessiva del segno della richiedente e quando poi si soffermerà sulla parte verbale non è dubbio che il termine che balzerà alla propria attenzione sarà la parola Amalfi, località conosciuta da chiunque nel nostro paese mentre il termine MALFY non determina nel consumatore italiano alcuna connessione mentale con oggetti o luoghi.

Il complesso di tali elementi sarà dunque certamente in grado di evitare ogni rischio di confusione tra il segno in esame ed i marchi puramente verbali della ricorrente in cui il termine MALFY, anche in ragione della Y finale e della mancanza della lettera A non sarà in alcun modo rapportabile nella mente del consumatore al termine Amalfi.

Tra i segni deve quindi escludersi ogni rischio di confusione ancorchè si riferiscano a prodotti identici, come correttamente ritenuto dalla decisione impugnata.

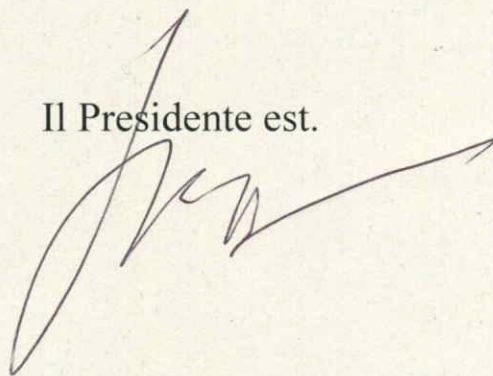
Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate dome da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000.

Roma 11.7.22

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 19 luglio 2022

IL SEGRETARIO

