

RICORSO N. 7967

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 86/22

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;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

NORTON JOSEPH J.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ANTONIO LETTIERI

* ***** *

FATTI E PROCEDIMENTO

La Soc. BUG BEER SRL ed il Sig. ANTONIO LETTIERI depositavano, in data 16/03/2017, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302017000026424** pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'UIBM n. 72 del 31/08/2017, di seguito rappresentato:



relativamente ai prodotti delle Classe 32 “birra ambrata, birra di malto, estratti di luppolo per la fabbricazione della birra”.

Il Sig. NORTON JOSEPH J. di nazionalità U.S.A, presentava opposizione basata sul seguente marchio anteriore :

- marchio denominativo dell'U.E. n. 2336766 “**BUG JUICE**”, registrato il 05.05.2003 e con scadenza il 10/08/2021, per i prodotti della Classe 32 “succhi di frutta in bottiglia”. L' opposizione era basata su tutti i prodotti anteriori e diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati.
- L'opponente evidenziava che il marchio italiano BUG BEER era foneticamente, visivamente e concettualmente simile al marchio anteriore dell'Unione Europea BUG JUICE ed i prodotti designati nel marchio posteriore ovvero “birra ambrata, birra di malto, estratti di luppolo per la fabbricazione della birra” erano affini a quelli designati nel marchio anteriore, su cui si basava l'opposizione, ovvero succhi di frutta in bottiglia in Classe 32. Sosteneva quindi l'esistenza di un rischio di confusione tra i due segni.

Tali argomenti venivano illustrati con una successiva memoria ove si rilevava anche l'inattività della società richiedente

Quest'ultimo si costituiva con memoria argomentativa del 26 marzo 2019 ove evidenziava che i prodotti, seppure appartenenti alla stessa Classe, appartenevano a specie diverse essendo i prodotti



del marchio dell'opponente succhi di frutta in bottiglia, mentre quelli del marchio opposto erano quelli della birra artigianale e pertanto prodotti né simili, né identici.

Evidenziava poi la differenza tra i segni dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Sosteneva ulteriormente che i prodotti erano diversi dal punto di vista funzionale, inquanto venduti in imballaggi dissimili nonché tramite agenti di commercio e destinati alla ristorazione e consumati da un pubblico adulto, a differenza dei succhi di frutta che si trovano normalmente su scaffali di negozi di generi alimentari e consumati per lo più da bambini.

Chiedeva quindi che l'opposizione fosse respinta

L'UIBM con decisione comunicata il 7.6.21 rigettava l'opposizione ritenendo la diversità dei prodotti.

Avverso detto provvedimento Il Sig. NORTON JOSEPH J ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione sostenendo l'identità ovvero la somiglianza dei prodotti appartenenti alla stessa classe 32.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La Corte di cassazione ha chiarito che l'indagine sull'affinità tra i prodotti consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, età), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi

presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio. (Cass 21013/06; Cass 4386/15; Cass 7414/15).

Alla luce di questi principi la Commissione non può che confermare il proprio orientamento già in precedenza espresso secondo cui “ *le birre devono essere considerate affini alle bevande analcoliche :*

sia perché la loro gradazione è spesso assai modesta e sia perché esistono in commercio anche le birre analcoliche;

che del resto esse vengono sovente distribuite e vendute assieme a quelle analcoliche, ad esempio nei medesimi locali dei supermercati;

che non a caso questa Commissione con le sentenze n. 54/2013 e 83/2014, opportunamente richiamate dalla resistente, ha messo in luce la continuità commerciale “esistente tra le une e le altre, anche per le modalità di consumo con mescolamento o con riferimento allo stesso pubblico di destinatari dei prodotti”. (Comm. ricorsi 6/3/19 n. 5).

Il ricorso va dunque accolto con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio all'UIBM che peraltro nel provvedimento annullato non si è pronunciata sulla somiglianza dei segni.

Stante la peculiarità della questione si compensano tra le parti le spese di giudizio.

PQM

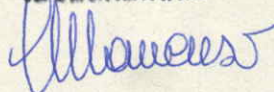
Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti all'UIBM per il prosieguo.

Roma 11 luglio 2022

Depositata in Segreteria

Addi 19 luglio 2022

IL SEGRETARIO



Il Presidente est.

