

RICORSO N. 7863

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 9522

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. Alberto Gambino | - Componente - relatore |
| 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

PENSO FAL INTERNATIONAL S.P.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di


GRUPPO GIMOKA S.P.A.

* ***** *


FATTO E PROCEDIMENTO

Il 22 giugno 2015 Gruppo Gimoka S.p.A. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302015000026199 **Galleria CaffèSi** per contrassegnare i prodotti "gelati, bevande al ginseng, bevande a base di orzo, yogurt ghiacciati e sorbetti, bevande ghiacciate al caffè, bevande a base di caffè, tè in filtri, caffè in grani, capsule con caffè, miscele di caffè, tisane, preparati per bevande a base di caffè, bevande a base di gelato al caffè, tè e infusi in capsule, sostituti del caffè, prodotti contenenti cacao in polvere per fare bevande, aromi al caffè, preparati per fare bevande, bevande ghiacciate a base di cioccolato, essenze di caffè, caffè d'orzo, tè e infusi aromatici, creme ghiacciate di caffè, pistacchio e nocciola, essenza di tè, caffè con latte, cialde con caffè, bevande a base di tè, preparati per bevande in cialde o capsule, caffè macinato, tè al ginseng, caffè ghiacciato, bevande a base di orzo o malto torrefatto, caffè aromatizzato, caffè istantaneo, preparati per gelati, caffè concentrato, bevande al cioccolato, dolci a base di gelato, estratti di caffè, caffè al cioccolato, caffè da infusione, tè istantanei, filtri contenenti caffè, succedanei del caffè, infusi, caffè verde, caffè liofilizzato, caffè, tè, cacao e loro succedanei, bevande aromatizzate al cioccolato, tè freddo, tè e infusi in cialde, caffè decaffeinato, tè in foglie" appartenenti alla classe 30 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione di Nizza").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 58 del 18 aprile 2016. Il successivo 15 luglio 2016, la Pensofal International S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio nazionale n. 302008901637626 , depositato il 18 giugno 2008 e registrato il 24 settembre 2010, rinnovato in pendenza dell'opposizione con domanda n. 362018000034850, atto a designare i seguenti prodotti "apparecchi di produzione di vapore e di cottura" della classe 11 della Classificazione; "utensili e recipienti per il governo della casa o della cucina; porcellana e maiolica non comprese in altre classi" della classe 21 della Classificazione e "caffè, tè, cacao, zucchero e succedanei del caffè" della classe 30 della Classificazione;

PENSOFAI

- marchio europeo n. 013878301 , depositato il 26 marzo 2015 e registrato il 29 luglio 2015, atto a designare i seguenti prodotti "macchine per il caffè elettriche" della classe 11 della Classificazione, "utensili e recipienti per la casa, piatti e stoviglie, bicchieri, pentole, padelle, coperchi, teglie, casseruole, wok, tegami, tegamini, realizzati anche con superfici di cottura in vetro ed in ceramica antiaderenti, pentole a pressione, piccoli

apparecchi per tritare, macinare, spremere, tutti azionati manualmente, macchine per il caffè non elettriche” della classe 21 della Classificazione e “caffè e sucedanei del caffè” della classe 30 della Classificazione.

Nell’opposizione la Pensofal International S.p.A. contestava che il marchio **Galleria CaffèSi** fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. n. 282106 del 7 settembre 2016, l’Ufficio informava Gruppo Gimoka S.p.A. dell’intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, il 16 gennaio 2019, la Gruppo Gimoka S.p.A. trasmetteva le proprie deduzioni richiedendo la prova d’uso dei marchi anteriori ai sensi dell’art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Con nota del 10 dicembre 2019, l’Ufficio comunicava la conclusione dell’istruttoria e trasmetteva alla Gruppo Gimoka S.p.A. la documentazione relativa alla prova d’uso.

Con decisione del 20 febbraio 2020, l’Ufficio stabiliva che *“Complessivamente, pertanto, è altamente improbabile che il consumatore di riferimento possa confondere i marchi in questione, a prescindere dalla possibile identità dei prodotti offerti. Le differenze chiaramente percepibili tra i segni non verranno trascurate dal consumatore di riferimento, anche di fronte a prodotti identici, in quanto l’impressione generale dei segni nella percezione del medesimo pubblico è che i marchi non sono simili.*

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice della proprietà industriale, l’opposizione debba essere respinta e, conseguentemente, la domanda di registrazione di marchio d’impresa possa proseguire il suo iter”.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 23 giugno 2020 la Pensofal International S.p.A. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall’Ufficio.

La Ricorrente lamentava l’erroneità della decisione nella parte in cui l’Ufficio aveva escluso l’esistenza del rischio confusorio ex art. 12 Cod. Prop. Ind.

Il 4 febbraio 2022 l’Ufficio depositava la propria memoria e il successivo 7 febbraio 2022 Gruppo Gimoka S.p.A. depositava istanza per il differimento dell’udienza del 28 febbraio 2022 inizialmente fissata.

Il 16 febbraio 2022 la Ricorrente depositava la propria memoria di replica ex art. 136 – *quinquies* Cod. Prop. Ind.

All’udienza del 28 febbraio 2022 la trattazione del ricorso veniva rinviata.

Il 9 aprile 2022 la Resistente depositava propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. All'udienza del 21 aprile 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Pensofal International S.p.A. contesta la decisione emessa dall'Ufficio, assumendo che il mancato esame della prova d'uso del marchio **CafèSi** *ex art. 178, co. 4* Cod. Prop. Ind. non possa ritenersi legittimo neanche alla luce del principio di economia processuale. Soggiunge, dunque, che l'Ufficio avrebbe erroneamente esaminato il solo marchio europeo **PENSOFAL** **CafèSi**, rispetto al quale non era invece dovuta la prova d'uso non essendo decorso il quinquennio richiesto ai sensi dell'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

La censura è fondata.

Non può infatti ritenersi corretta la decisione dell'Ufficio nella parte in cui, richiamando il principio di economia processuale, ha proceduto al confronto tra il marchio opposto **Galleria CaffèSi** e il solo marchio anteriore europeo **PENSOFAL** **CafèSi**, omettendo la valutazione dell'altro marchio anteriore

CafèSi.

Al riguardo, si rileva invero che il marchio anteriore **CafèSi** presenta minori elementi di differenziazione dal marchio contestato **Galleria CaffèSi** rispetto al marchio anteriore

PENSOFAL **CafèSi**.

Qualora nel valutare il rischio di confondibilità tra i marchi oggetto di confronto, l'Esaminatore avesse tenuto conto anche del marchio anteriore **CafèSi** avrebbe senz'altro colto la maggiore confondibilità con il marchio contestato **Galleria CaffèSi**.


Deve pertanto procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale la Ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui l'Ufficio ha escluso il rischio di confusione e associazione tra i marchi, nonostante la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra gli stessi.


Anche tale secondo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.

Come noto, al fine di valutare l'esistenza del rischio di confusione o di associazione tra due o più marchi, occorre comparare i segni e i prodotti coinvolti, così da verificare se sussista o meno un rapporto di somiglianza o identità tra gli stessi.

Posto quanto sopra, con riferimento alla somiglianza dei segni si osserva quanto segue.


Sotto il profilo visivo:

- a) il marchio anteriore  è un marchio figurativo costituito dall'espressione "CafèSi", composta da sei lettere, poste su un piano di scrittura trasversale (dal basso verso l'alto), di colore nero su sfondo bianco e riprodotte in carattere stampatello minuscolo, ad eccezione delle lettere "C" e "S" riprodotte in maiuscolo. Le lettere "e" ed "i" presentano un accento a forma di chicco di caffè;

- b) il marchio anteriore  è un marchio figurativo costituito dai termini "Pensofal" e "CafèSi". Il termine "Pensofal" è posto in alto, composto da otto lettere, di colore nero su sfondo bianco, collocate sullo stesso piano di scrittura e riprodotte in carattere stampatello maiuscolo. Il lemma "CafèSi" è raffigurato in basso e presenta le medesime caratteristiche sopra evidenziate;

- c) il marchio **Galleria CaffèSi** è di tipo denominativo ed è composto dalle parole "Galleria" e "CaffèSi", senza particolari rivendicazioni di forma o colori.

I segni in esame differiscono per le parole iniziali utilizzate: "Galleria" nel marchio contestato e

"Pensofal" nel marchio anteriore .

Inoltre, nei marchi anteriori il lemma "CafèSi" è composto dalle parole Cafè e Si, entrambe accentate, riprodotte con un carattere stampatello minuscolo di fantasia, mentre nel marchio contestato la parola "Caffè" presenta due "f" e la locuzione "Si" è priva dell'accento sulla vocale "i".

Si rinviene, inoltre, un ulteriore elemento di differenziazione, dato dall'impiego, nei marchi anteriori, del chicco di caffè in luogo dell'accento.

Il grado di somiglianza visiva è, pertanto, medio - basso.

Sotto il profilo fonetico:

a) il marchio anteriore **CafèSi** e il marchio contestato **Galleria CaffèSi** condividono le componenti verbali “Caf” e “Si”, mentre differiscono per la parte residua. In particolare, il marchio anteriore è caratterizzato da una pronuncia più breve e cadenzata, data dall’utilizzo degli accenti finali; mentre il marchio contestato ha nel complesso un’intonazione più lunga e si differenzia per l’uso dell’espressione “Galleria”, la presenza della doppia f nella parola “Caffè” e per l’assenza dell’accento finale sulla parola “Si”;

b) il marchio anteriore **PENSOFAL CafèSi** e il marchio **Galleria CaffèSi** condividono anch’essi le componenti verbali “Caf” e “si”, mentre differiscono per la parte residua. In particolare, il marchio anteriore si differenzia per l’impiego del lemma “Pensofal”, composto da tre sillabe, e per la pronuncia breve e accentata del termine “CafèSi”. Il marchio contestato si caratterizza per gli elementi già indicati al punto che precede.

Il grado di somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque basso.

Sotto il profilo concettuale, il lemma “Pensofal” utilizzato nel marchio anteriore **PENSOFAL CafèSi** è un termine di fantasia, privo di un significato proprio per la lingua italiana, che verrà però ragionevolmente ricondotto dai consumatori all’azienda produttrice dei prodotti contraddistinti dal marchio. L’espressione “CafèSi”, utilizzata in entrambi i marchi anteriori, è invece composta dalle parole “Cafè”, termine di lingua inglese, di uso diffuso e comune, atto a indicare “*locali pubblici dove si servono agli avventori, che di solito vi sostano, oltre al caffè, altre bevande, pasticceria e simili*” (dal Vocabolario Treccani), e la parola “Si”, congiunzione affermativa. Il lemma “Cafè” sarà peraltro da molti inteso nel senso di “Caffè”, nota bevanda aromatica a base di caffeina.

Il marchio **Galleria CaffèSi** è invece composto dai termini: (i) “Galleria”, che indica in senso generico, “*un ambiente di forma allungata e di rilevanti dimensioni*” (dal Vocabolario Treccani) e che può essere inteso anche come un “*vasto passaggio (spesso coperto con struttura a vetri) ricavato entro grandi palazzi o ottenuto mediante copertura di un tratto di strada pubblica, di solito fiancheggiato da negozi, caffè, ecc., e destinato a creare ampi centri di vita cittadina*” (dal Vocabolario Treccani); (ii) “Caffè”, nota bevanda aromatica a base di caffeina; (iii) “Si”, congiunzione affermativa.

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame presentano un grado di affinità medio.

Per quanto attiene ai prodotti, non vi è alcuna identità tra “*gelati, bevande al ginseng, bevande a base di orzo, yogurt ghiacciati e sorbetti, bevande ghiacciate al caffè, bevande a base di caffè, tè in filtri,*

caffè in grani, capsule con caffè, miscele di caffè, tisane, preparati per bevande a base di caffè, bevande a base di gelato al caffè, tè e infusi in capsule, sostituti del caffè, prodotti contenenti cacao in polvere per fare bevande, aromi al caffè, preparati per fare bevande, bevande ghiacciate a base di cioccolato, essenze di caffè, caffè d'orzo, tè e infusi aromatici, creme ghiacciate di caffè, pistacchio e nocciola, essenza di tè, caffè con latte, cialde con caffè, bevande a base di tè, preparati per bevande in cialde o capsule, caffè macinato, tè al ginseng, caffè ghiacciato, bevande a base di orzo o malto torrefatto, caffè aromatizzato, caffè istantaneo, preparati per gelati, caffè concentrato, bevande al cioccolato, dolci a base di gelato, estratti di caffè, caffè al cioccolato, caffè da infusione, tè istantanei, filtri contenenti caffè, succedanei del caffè, infusi, caffè verde, caffè liofilizzato, caffè, tè, cacao e loro succedanei, bevande aromatizzate al cioccolato, tè freddo, tè e infusi in cialde, caffè decaffeinato, tè in foglie" rivendicati dal marchio **Galleria CaffèSi** alla classe 30 della Classificazione e:

- i prodotti "*apparecchi di produzione di vapore e di cottura*", contraddistinti dal marchio anteriore




alla classe 11 della Classificazione;

- i prodotti "*utensili e recipienti per il governo della casa o della cucina; porcellana e maiolica non*

comprese in altre classi", rivendicati dal marchio anteriore



alla classe 21 della Classificazione.

Di contro, in relazione ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore  alla classe 30 della Classificazione ("*caffè, tè, cacao, zucchero e succedanei del caffè*") si rileva identità con i prodotti rivendicati dal marchio **Galleria CaffèSi** alla classe 30 della Classificazione ad eccezione dei soli prodotti "*dolci a base di gelato, gelati, preparati per gelati, tisane, yogurt ghiacciati e sorbetti*".

Per quanto riguarda "*bevande ghiacciate al caffè, bevande a base di caffè, caffè in grani, capsule con caffè, miscele di caffè, preparati per bevande a base di caffè, bevande a base di gelato al caffè, sostituti del caffè, aromi al caffè, essenze di caffè, caffè d'orzo, creme ghiacciate di caffè, caffè con latte, cialde con caffè, preparati per bevande in cialde o capsule, caffè macinato, tè al ginseng, caffè ghiacciato, bevande a base di orzo o malto torrefatto, caffè aromatizzato, caffè istantaneo, caffè concentrato, estratti di caffè, caffè al cioccolato, caffè da infusione, filtri contenenti caffè, succedanei del caffè, caffè verde, caffè liofilizzato, caffè, tè e infusi in cialde, caffè decaffeinato*" contraddistinti dal marchio **Galleria CaffèSi** alla classe 30 della Classificazione vi è parziale complementarietà rispetto a "*macchine per il caffè elettriche*" della classe 11 della Classificazione del marchio anteriore

PENSOFAL

CafèSi

e “macchine per il caffè non elettriche” della classe 21 della Classificazione del

PENSOFAL

CafèSi

marchio anteriore . E invero, i prodotti tutelati dai marchi anteriori rappresentano strumenti per la preparazione dei prodotti rivendicati dal marchio **Galleria CaffèSi**.

PENSOFAL

CafèSi

Anche rispetto ai prodotti tutelati dal marchio anteriore alla classe 30 della Classificazione (“caffè e sucedanei del caffè”), si rileva identità con i prodotti rivendicati dal marchio **Galleria CaffèSi** alla classe 30 della Classificazione ad eccezione dei soli prodotti “*bevande al cioccolato, bevande aromatizzate al cioccolato, bevande ghiacciate a base di cioccolato, dolci a base di gelato, preparati per fare bevande, preparati per gelati, prodotti contenenti cacao in polvere per fare bevande, tisane, yogurt ghiacciati e sorbetti*”.

I prodotti designati dai marchi in esame rientrano nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Si rileva che sebbene il lemma “CafèSi” presente nei marchi anteriori sia parzialmente descrittivo dei prodotti contrassegnati, esso è il risultato dell’accostamento originale dei due termini “Cafè” e “Si”. Da quanto esposto consegue che i marchi anteriori devono essere ricondotti nella categoria dei c.d. marchi forti.

Come noto, nel caso di marchio forte affinché non sussista il rischio confusorio *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* è necessario che le variazioni introdotte nel segno posteriore non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore, ovvero l’idea espressiva che sintetizza in sé la sua attitudine individualizzante.

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori rilevanti – tra cui la somiglianza dei segni, l’identità e affinità dei prodotti e servizi e il carattere distintivo dei marchi anteriori – non consente di escludere il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i segni in esame.

Invero, l’espressione “CaffèSi” utilizzata nel marchio contestato **Galleria CaffèSi** rimanda senz’altro al nucleo centrale dei marchi anteriori, dato dall’accostamento originale dei termini “Cafè” e “Si” e si ritiene che tale richiamo sia idoneo a generare il rischio di confondibilità con i marchi anteriori

CafèSi

PENSOFAL

CafèSi

, attesa altresì la rilevata identità dei prodotti contrassegnati dai marchi in esame.

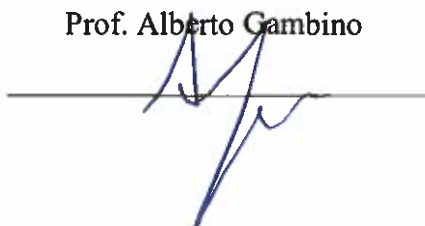
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Resistente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022.

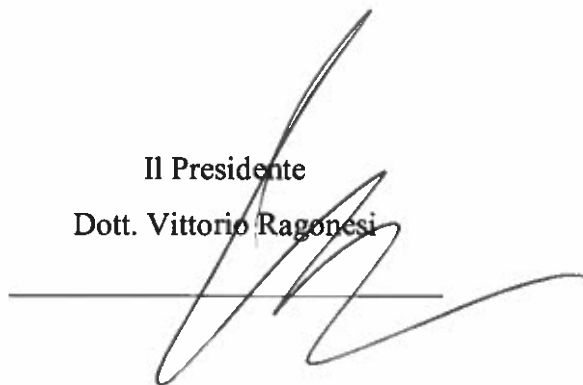
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 30/8/2022

IL SEGRETARIO

