

RICORSO N. 7987

UDIENZA DEL 17/10/22

SENTENZA N. ¹⁴ /23

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. dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di


Anna Maria Nacci e Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti di Nacci Anna

Maria

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 15 maggio 2018 la Sig.ra Anna Maria Nacci e il Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti di Nacci Anna Maria richiedevano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio")

la registrazione del marchio nazionale figurativo n. 302018000017155  per contrassegnare i prodotti "birra di malto" designati nella classe 32 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione").


La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 84 del 31 agosto 2018.

Il 29 novembre 2018 la Bitburger Braugruppe GmbH si opponeva alla predetta domanda in qualità



di titolare di marchio internazionale figurativo n. 1101394 , registrato l'8 novembre 2011, atto a designare *inter alia* i prodotti "Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande alla frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande" della classe 32 della Classificazione.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti rivendicati dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Nell'opposizione la Bitburger Braugruppe GmbH contestava che il marchio  fosse confondibile con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota dell'11 febbraio 2019, l'Ufficio informava la Sig.ra Anna Maria Nacci e il Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti di Nacci Anna Maria 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, con nota del 21 giugno 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Sig.ra Anna Maria Nacci e al Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti di Nacci Anna Maria la

memoria argomentativa depositata dalla Bitburger Braugruppe GmbH il 5 giugno 2019 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 15 giugno 2021, l'Ufficio trasmetteva alla Bitburger Braugruppe GmbH le deduzioni depositate dalla Sig.ra Anna Maria Nacci e dal Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti di Nacci Anna Maria in data 14 agosto 2019 e comunicava la chiusura dell'istruttoria.

Con decisione del 2 settembre 2021, l'Ufficio stabiliva che *"In conclusione, alla luce delle valutazioni sopra svolte, dei principi espressi dalla giurisprudenza, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l'interdipendenza tra gli stessi, che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera d) CPI, l'opposizione n. 652018000063732 debba essere respinta. Conseguentemente, la domanda di marchio n. 302018000017155 può proseguire per tutti i prodotti contestati"*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 26 ottobre 2021 la Bitburger Braugruppe GmbH ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 19 settembre 2022 l'Ufficio ha depositato la propria memoria di costituzione, con motivi a sostegno della decisione impugnata, e successivamente anche la Resistente ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

Il 23 settembre 2022 la Ricorrente ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. con elementi a supporto del proprio ricorso.

Il 4 ottobre 2022 la Ricorrente e la Resistente hanno depositato le rispettive memorie di replica *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 17 ottobre 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha respinto l'opposizione dalla stessa proposta e accolto la domanda di marchio n. 302018000017155.

Segnatamente, la Ricorrente lamenta la sussistenza del rischio confusorio tra i marchi in esame attesa l'identità dei prodotti contrassegnati e l'elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni. La Ricorrente ha inoltre eccepito il carattere distintivo accresciuto del proprio marchio che a suo dire dovrebbe essere valutato come *"forte"*.

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e deve pertanto essere rigettato.

Infatti, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame consente di escludere la loro confondibilità ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.

Come noto, secondo la Suprema Corte, per verificare l'esistenza del rischio di confusione e associazione occorre valutare globalmente e sinteticamente tutti i fattori pertinenti ai marchi, ovvero "il grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi; il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore" (Corte di Cassazione, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Nel caso di specie, si osserva che sotto il profilo visivo il marchio anteriore n. 1101394



ha natura complessa, è composto da un elemento figurativo rappresentante una figura circolare al cui interno è collocata la scritta "Benediktiner", in carattere stampatello maiuscolo di colore bianco e n. 5 stelle bianche su sfondo nero. Al centro del medaglione è raffigurato un monaco che impugna un boccale di birra; al di sotto, è rappresentata una spiga di colore grigio su sfondo bianco. Nella parte inferiore del segno sono invece presenti gli elementi verbali "Benediktiner" e "Weissbier", posti su due piani di scrittura distinti, riprodotti con carattere stampatello minuscolo con font di fantasia, di colore nero su sfondo bianco.



Anche il marchio n. 302018000017155 è di tipo complesso, costituito da un elemento figurativo e due elementi verbali. Al centro è presente la dicitura "Sancti Benedicti", riprodotta in carattere stampatello minuscolo – ad eccezione delle lettere iniziali S e B, in maiuscolo; in basso è collocata la scritta "Birrificio Agricolo Artigianale", in carattere stampatello maiuscolo e dimensione significativamente ridotta rispetto all'espressione "Sancti Benedicti". Entrambi gli elementi verbali sono di colore marrone su sfondo color crema e sono inseriti su di un nastro che è sovrastato dalla raffigurazione di tre spighe di colore giallo oro, disposte in verticale.


I marchi hanno in comune unicamente il lemma "Benedicti", ma differiscono significativamente per tutti gli altri elementi presenti nel marchio della Ricorrente – segnatamente il medaglione raffigurante il monaco e l'elemento verbale "Weissbier" nonché il particolare font di fantasia utilizzato.

In aggiunta, si rileva che il marchio contestato si differenzia per la presenza degli elementi verbali “Sancti” e “Birrificio Agricolo Artigianale”, la raffigurazione di un nastro e dell’elemento dominante delle tre spighe di colore giallo oro.

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, basso.


Sotto il profilo fonetico, i marchi in esame hanno in comune la porzione sonora “Benedict” ma differiscono per il posizionamento della stessa. Invero, nel marchio anteriore tale porzione è posta nella parte iniziale del segno.




Si rileva inoltre che il marchio  ha nel complesso un’intonazione più lunga e complessa (“Sancti Benedicti Birrificio Agricolo Artigianale”).

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque medio-bassa.



Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore  è composto da due termine di lingua tedesca: i) “Benediktiner”, di uso non comune, con il significato di “Benedettino”, inteso quale “appartenente all’ordine dei Benedettini” (da Treccani online); ii) “Weissbier”, di uso comune, con il quale si indica una particolare tipologia di birra a base di frumento.




Il marchio  è invece costituito: i) dall’espressione “Sancti Benedicti” espressione di lingua latina, tradotta in italiano con il significato di “di San Benedetto”; ii) dalla dicitura “Birrificio Agricolo Artigianale” che evoca nel pubblico di riferimento l’idea di una “industria della fabbricazione della birra” che adotta tecniche artigianali.

Sotto il profilo concettuale, i marchi in esame presentano un grado medio di affinità, dato dal richiamo che entrambi i marchi operano alla figura del monaco benedettino. Al riguardo, si rileva che tale richiamo non è particolarmente originale atteso che è piuttosto diffusa nel continente europeo una tradizione di produzione di birra da parte di monaci (trappisti, benedettini, francescani).

Per quanto attiene ai prodotti, si rileva identità tra i prodotti rivendicati dal marchio anteriore alla classe 32 della Classificazione (“birre”) e la “birra di malto” contrassegnata con il marchio



 nella classe 32 della Classificazione.

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

Quanto al carattere distintivo, si evidenzia che il marchio anteriore rientra nella categoria dei c.d. marchi “*deboli*”. Invero, il termine “*Weissbier*” verrà presumibilmente ricondotto da una parte significativa del pubblico di consumatori medi ai prodotti (“*birre*”) contrassegnati dai marchi di titolarità della Ricorrente. Tale termine svolge invero una funzione prettamente descrittiva di una particolare tipologia di birra, la Weiss. Tale percezione è inoltre rafforzata anche dalla presenza della figura di un boccale di birra nell’elemento figurativo del marchio.

Come noto, nel caso di marchi deboli sono sufficienti ad escludere il rischio confusorio *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* anche lievi modifiche o aggiunte apportate al marchio successivo, in modo da consentire al pubblico interessato di distinguere i segni tra loro (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12566).

Ebbene, il rischio di confusione deve essere valutato “*in via globale e sintetica, 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”* (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021 n. 37355).

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che, nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza dei segni, l’identità e affinità dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore – porti ad escludere la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi, nonostante l’identità riscontrata tra i prodotti contrassegnati dai marchi in esame.

Invero, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati che caratterizzano il marchio



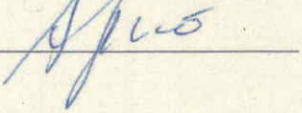
nonché il carattere “*debole*” del marchio anteriore sembrano sufficienti a differenziarlo dal marchio anteriore.

P.Q.M.

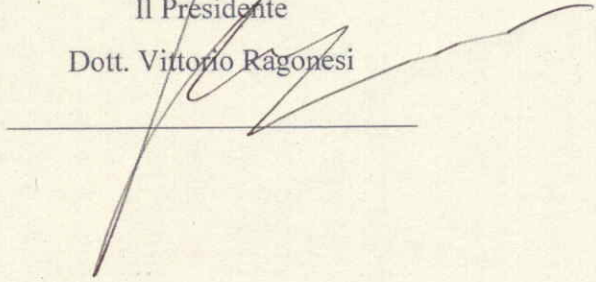
La Commissione rigetta il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2022.

Il Relatore
Prof. Alberto Gambino



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Add: 22 marzo '23

LA SEGRETERIA

