

RICORSO N. 7721

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 27/20

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. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI    | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri  | - Componente |

Sentito il relatore prof. Gustavo Olivieri;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PUCCI IMMOBILIARE SRL**

Contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*           \*\*\*\*           \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 12.12.2014 la società FILOTEI GROUP S.r.l. ha presentato domanda di registrazione n. AP2014C000190 di un marchio figurativo complesso composto dalla parola "Tartufungo" sovrastata dal nome "filotei" e dalla rappresentazione di una forchetta che avvolge degli spaghetti con tartufi e funghi per contraddistinguere prodotti della classe 29.

Nei confronti di tale domanda, in data 25.11.2015, veniva presentata opposizione da parte della società PUCCI IMMOBILIARE S.p.A., la quale lamentava il rischio di confusione con il marchio UE n. 013293841 "Tartufungo" da essa registrato in data 16.4.2015 per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio procedeva a valutare la domanda di opposizione, la quale a conclusione del procedimento è stata integralmente respinta. Infatti, ad avviso dell'Ufficio, tra il segno di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore europeo fatto valere dall'opponente non sussiste un concreto rischio di confusione ai sensi dell'art.- 12, , co. 1, lett. d), C.p.i. Dal punto di vista sia visivo che fonetico, il provvedimento impugnato afferma che la somiglianza tra i due marchi è di livello molto basso, mentre dal punto di vista concettuale la somiglianza tra i due si attesta ad un livello medio-basso. Inoltre, l'impressione complessiva generata dai due marchi sarebbe decisamente diversa anche in ragione della presenza, nel marchio opposto, del patronimico "Filotei" e della figura della pasta unita al suo condimento. Pertanto, conclude l'Ufficio, *"è ragionevole ritenere che il consumatore, dinanzi al marchio contestato, avrà la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un condimento per pasta, composto da tartufi e funghi, di marca FILOTEI"*.

La società opponente ha presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione, chiedendone la integrale riforma e insistendo per l'accoglimento della opposizione.

Resiste la società opposta, la quale chiede il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La società ricorrente, titolare del marchio anteriore "Tartufungo", lamenta la sussistenza di un rischio di confusione ex art. 12 co. 1, let c) e d), C.p.i, con il marchio della resistente, il quale riprodurrebbe al suo interno il segno già registrato e sarebbe destinato a contraddistinguere prodotti identici o quanto meno affini.

Tali indubbe circostanze, ad avviso del Collegio, non sono tuttavia sufficienti a ravvisare un concreto rischio di confusione fra i due marchi in conflitto.

Come correttamente rilevato nel provvedimento che ha rigettato l'opposizione, la parola "Tartufungo", realizzata attraverso la crasi fra le parole tartufo e fungo, costituisce un neologismo dotato di una indubbia capacità distintiva e come tale suscettibile di appropriazione come marchio. E' però altrettanto evidente come questo marchio, allorchè venga utilizzato, come nel caso che occupa, per contraddistinguere sughi, condimenti o alimenti a base di tartufi e funghi, assuma una funzione almeno in parte descrittiva delle caratteristiche del prodotto che ne riduce sensibilmente l'originalità e lo degrada al rango di marchio "debole".

Ne discende che la sua tutela è limitata e il rischio di confusione con altri segni uguali o simili può essere scongiurato laddove il marchio successivo contenga elementi sufficienti a differenziarlo dal primo.

Orbene, l'analisi condotta dall'Ufficio ha evidenziato, in modo del tutto condivisibile, come il marchio della società opposta si differenzi da quello della odierna ricorrente sotto molteplici profili, sia di natura fonetica che visiva. In particolare, al suo interno, un ruolo decisivo ai fini che qui interessano è svolto da patronimico "Filotei", che sovrasta la parola tartufungo e che, in una visione d'insieme del marchio complesso, consente al consumatore d'identificare la fonte di provenienza del prodotto, ravvisando in esso *"un condimento per pasta, composto da tartufi e funghi, di marca FILOTEI"*.

Del resto, una diversa interpretazione che vietasse qualsivoglia utilizzo della parola "Tartufungo" da parte dei concorrenti per contraddistinguere prodotti uguali o simili

porterebbe a riconoscere in capo al titolare del marchio "Tartufungo", che quel neologismo per primo ha ideato e registrato per contraddistinguere prodotti alimentari a base di tartufo e funghi, una sorta di privativa su questo genere di prodotti che appare incompatibile con la funzione essenzialmente distintiva che il nostro ordinamento assegna al marchio d'impresa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare la decisione adottata nel provvedimento impugnato circa la insussistenza di concreti rischi di confusione tra gli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 27.1.2020

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28.7.2020

IL SEGRETARIO  
