

RICORSO N. 7608

UDIENZA DEL 23/04/2018

SENTENZA N. *A7/18*

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. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>    | - Componente |
| 3. Prof. <b>Mario LIBERTINI</b>   | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**GARLETTI LUCA**

contro

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

\*        \*\*\*\*\*        \*

### Svolgimento del processo

In data 24 settembre 2013, il sig. Luca Garletti depositava domanda di marchio per prodotti in classi 29 e 31,

In data 26 febbraio 2014, la B.T. Expotador de aceitunas S.A. presentava opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d C.p.i., sulla base del proprio marchio internazionale.

I marchi sono di seguito individuati:

<i>Il marchio anteriore</i>	<i>Il marchio impugnato</i>
	

L'esaminatore rilevava innanzitutto che i prodotti su cui era fondata l'opposizione erano:

Classe 29: *Olive trattate, ripiene di peperoncino e acciughe e nelle loro diverse specialità*

Mentre i prodotti contestati erano:

Classe 29: *Marmellate, Frutta e Ortaggi conservati*; Classe 31: *Frutta e Ortaggi freschi*

Le *Marmellate* non avevano alcun punto di contatto con i prodotti del marchio anteriore, costituiti da *Olive trattate* per cui erano dissimili mentre esisteva affinità tra i prodotti del marchio anteriore e la *frutta ed ortaggi conservati* del marchio del richiedente.

La *frutta e ortaggi freschi* del marchio contestato dovevano poi ritenersi affini ai prodotti del marchio anteriore in Classe 29 per cui erano da considerare pure essi simili.

Quanto al confronto tra i segni il marchio anteriore era un marchio figurativo, costituito da un rettangolo, con all'interno, su sfondo nero, la parola di sei lettere "FIGARO" mentre il marchio opposto, anch'esso figurativo, era costituito dalla scritta in carattere stilizzato in blu della parola di sei lettere "FIGARO" sovrastante l'immagine di un rettangolo, con il lato superiore bordato con i colori della bandiera italiana, con all'interno, su sfondo, grigio, la scritta in carattere standard maiuscolo, delle parole "FINE FOOD".

I marchi in conflitto erano ritenuti visivamente simili, nella misura in cui condividevano la parola "FIGARO", a livello fonetico pure somigliavano per la pronuncia della parola "FIGARO", mentre differivano solo per la pronuncia delle parole "FINE FOOD", erano infine concettualmente simili nella misura in cui rimandavano al noto concetto di "FIGARO" protagonista di opere musicali di Mozart e Rossini.

L'Ufficio poi evidenziava che la parola "FIGARO", era l'unica in grado di attirare l'attenzione del consumatore (c.d. elemento *eye-catching*) mentre le parole "FINE FOOD" costituivano ,

espressione meramente descrittiva difficilmente in grado di rimanere impressa nella memoria così come la presenza dei colori della bandiera italiana oltre ad esprimere una mera indicazione geografica, appariva del tutto secondaria nell'economia globale del segno.

Il cuore del marchio risiedeva nella parola Figaro per cui la somiglianza con il segno opposto era predominante rispetto alle marginali differenze.

L'opposizione veniva dunque accolta con esclusione dei prodotti dissimili della classe 29 (marmellate).

Proponeva ricorso Garletti Luca escludendo ragioni di confondibilità tra i segni perché a livello concettuale Figaro (che indicava anche un noto quotidiano francese) era vocabolo di uso comune per cui il segno si era quanto meno volgarizzato ed era inidoneo a identificare un bene; a livello visivo e distintivo i marchi erano poi completamente difformi nei caratteri utilizzati e nei colori anche per l'aggiunta del termine FINE FOOD e della bandiera italiana; parimenti a livello fonetico non vi era coincidenza nella lettura delle parole FIGARO e FIGARO FINE FOOD; i prodotti erano inoltre destinati al consumatore medio in grado di comprendere nel campo alimentare la diversa loro provenienza (grazie anche alla bandiera italiana apposta sul segno del ricorrente laddove quello dell'opponente non risultava neppure registrato in Italia).

Lamentava infine l'ingiusta compensazione delle spese e chiedeva riforma *in parte qua* della decisione dell'esaminatore.

Resisteva la soc. spagnola rilevando che la somiglianza concettuale e visiva dei due marchi che dividevano la medesima parola FIGARO -nessun'altra parte avendo funzione di richiamo del pubblico -in uno all'affinità merceologica e commerciale dei prodotti confermavano l'esattezza della decisione impugnata *ex adverso*.

Chiedeva pertanto rigetto del ricorso.

#### **Motivi della decisione**

Le argomentazioni del ricorrente che tendono a avvalorare una capacità distintiva del proprio segno riposta negli elementi di contorno (colori, grafia, aggiunta sottostante della scritta *fine food*) alla parola Figaro, termine asseritamente volgarizzato come tale inidoneo ad identificare beni e servizi di qualsiasi genere non colgono nel segno al fine di escludere ogni possibile coincidenza decettiva con l'eguale parola Figaro utilizzato (all'interno di rettangolo colorato) nel marchio dell'opponente.

Invero il "cuore" dei segni in conflitto risiede proprio nella parola Figaro che costituisce l'elemento predominante nell'economia dei segni ed appare l'unico in grado di attirare l'attenzione del consumatore medio ed imprimersi nella sua memoria per la originale trasposizione del nome del noto barbiere della opera di Rossini ovvero del famoso quotidiano francese su prodotti alimentari di largo consumo quali frutta ed ortaggi che con quel termine non hanno alcun riferimento merceologico.

Il nome Figaro è infatti utilizzato negli omonimi marchi in senso traslato rispetto ai prodotti che contraddistingue con i quali non presenta alcuna attinenza acquisendo in tal modo piena efficacia distintiva.

Ogni altra aggiunta e/o variante quale la scritta in carattere ridotto "*fine food*", la presenza dei colori della bandiera italiana al bordo del rettangolo, l'uso di caratteri stilizzati rivestono un ruolo



secondario e subalterno in funzione descrittiva o ornamentale rispetto all'assorbente prevalenza distintiva del nome Figaro che giustamente va considerato ,in una valutazione globale, l'elemento "eye .catching" in forza del quale il pubblico -anche in ragione della identita' dei prodotti- potrebbe legittimamente supporre una medesima provenienza od associazione tra imprese economicamente collegate.

Va in proposito precisato che la valutazione comparativa tra i segni deve essere condotta tenendo conto degli elementi di somiglianza piu' che di quelli di differenziazione ed identificando la confondibilita' tutte le volte in cui essi -nel loro complesso- possano evocare nella mente del consumatore un'impressione di somiglianza.

Ebbene non vi e' dubbio che i segni comparati non solo risultano visivamente simili in quello che puo' definirsi il "cuore" ma anche concettualmente e foneticamente simili per struttura,intonazione e ritmo che caratterizzano le rispettive pronunzie.

Va dunque ritenuto concretamente sussistente il rischio di confusione (escluso per i prodotti reputati dissimili)e conseguentemente confermata la decisione dell'Ufficio con la regolamentazione delle spese adottata in conformita' all'esito dell'opposizione.

A l rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente a rifondere le spese di soccombenza di questo giudizio che si liquidano ex DM 55/2014 -su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introduttiva e decisoria)-in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

### PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 23.4.2018

Il relatore est.  
Massimo Scuffi

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addi 10 luglio 2018

IL SEGRETARIO

P. Di Pietro