

RICORSO N. 7581

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N. 62/18

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. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRARI FARM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

contro

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

*

*

Svolgimento del processo

La **Ferrarini Farm** società agricola srl depositava domanda di registrazione per il marchio **FERRARI FARM** per prodotti e servizi della **Classe 29**: *carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili* **Classe 32**: *birre acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande* **Classe 43**: *servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

La **Ferrarini spa** proponeva opposizione in base agli anteriori marchi nazionali **FERRARINI** registrato per la **Classe 29**: *carne, pesce, pollame e cacciagione, estratti di carne, frutta e legumi conservati, essiccati e cotti, gelatine, confettura, uova, latte e altri prodotti di latteria, olii e grassi commestibili, conserve, alimenti in salamoia e* **FATTORIE FERRARINI** registrato per la **Classe 29**: *prosciutti; prodotti insaccati; salumi in genere; carne pesce pollame e cacciagione estratti di carne frutta e legumi conservati essiccati e cotti gelatine confetture uova latte e altri prodotti di latteria olii e grassi commestibili conserve alimenti in salamoia;* **Classe 30**: *caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, senape, sale, aceto, salse, condimenti, spezie, ghiaccio;* **Classe 33**: *vini, spiriti, liquori.*

L'opponente, nonostante la limitazione operata dal richiedente sulla domanda di registrazione in relazione a taluni prodotti della classe 29, denunciava la identità/affinità dei restanti e la similitudine dei rispettivi marchi fonte di confusione per il pubblico dei consumatori.

Per ragioni di economia veniva preso in considerazione solo il marchio **Fattorie Ferrarini**

L'esaminatore-dopo aver dato atto dell'esito positivo della prova d'uso richiesta nei confronti dell'opponente che dimostrava l'utilizzo effettivo dei segni anteriori nel territorio italiano per il quinquennio di riferimento-rilevava che i reciproci prodotti /servizi messi a confronto presentavano taluni marcate dissimilitudini mentre altri

risultavano moderatamente affini o con lievi punti di contatto o di complementarieta'.

Assumeva che il carattere distintivo accresciuto del nome Ferrarini non era stato sufficientemente dimostrato ,che entrambi i segni contenevano la parola Ferrari quale elemento distintivo dominante mentre gli altri elementi di contorno (Fattorie,Farm)non rilevavano nell'economia complessiva dei segni per cui era indubbia la loro somiglianza per i prodotti/servizi ritenuti affini.

Alla luce di queste valutazioni l'opposizione veniva accolta limitatamente ai prodotti *frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; olii e grassi commestibili* di cui alla classe 29 e *acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande* di cui alla classe 32 nonché per i *servizi di ristorazione (alimentazione)* di cui alla classe 43 mentre la registrazione poteva procedere per i restanti.

Veniva conseguentemente ritenuto superfluo l'esame dell'altro diritto anteriore.

Proponeva ricorso la Ferrari Farm adducendo che il proprio marchio rappresentava un cognome (Ferrari) estremamente diffuso in Italia con numerosissime forme derivate – specie a livello diminutivo o peggiorativo -per cui non poteva esservi condivisione tra i rispettivi nuclei etimologici(Ferrari-Ferrarini)e rischio di confusione per il consumatore medio abituato a distinguere due cognomi diversi.

Esclusa similitudine a livello concettuale altrettanto era da dirsi per il livello visivo e fonetico ,le aggiunte Fattorie(a Ferrarini) e Farm(a Ferrari) bastando a distinguere efficacemente i due segni nella percezione del pubblico.

Quanto al confronto tra i prodotti il ricorrente lamentava l'errata assimilazione della frutta e degli ortaggi alle conserve alimentari che erano completamente diverse al pari di gelatine e marmellate perche' si ottenevano con particolari procedimenti ed erano destinati ad essere preparati per durare a lungo .

Inoltre per frutta ed ortaggi nessuna prova d'uso era stata fornita dall'opponente.

Diversi erano anche i prodotti riportati dalle due parti sotto la voce olii e grassi commestibili perché l'opponente commercializzava olio mentre la richiedente un condimento aromatico che non poteva essere classificato come tale.

Ancora i prodotti della classe 29 della Ferrari erano esclusivamente a base vegetale ed avevano uno specifico pubblico di riferimento mentre i prodotti nella stessa classe della Ferrarini erano di origine animale e posizionati in scaffali separati nella distribuzione.

Anche per i prodotti della classe 30 nessuna prova d'uso era stata fornita dall'opponente nello specifico per caffè, tè, succedanei del caffè e sciroppo di melassa.

Le bevande a base di frutta e succhi di frutta erano prodotti destinati ad un pubblico variegato-bambini compresi ed erano commercializzati in negozi e supermercati presso reparti nei quali non vi era traccia di bevande a base di tè e caffè che riguardavano solo un pubblico adulto.

Quanto ai servizi di ristorazione non era stata fornita dall'opponente alcuna prova d'uso posto che le pagine internet che pubblicizzavano i negozi monomarca Ferrarini non facevano cenno ad alcun tipo di cucina, né offrivano in vendita pietanze cucinate.

Non esisteva poi alcun collegamento tra i prodotti della classe 43 della Ferrari e quelli in classe 29 e 30 della Ferrarini stante la loro diversa origine siccome realizzati da imprese appartenenti a settori totalmente diversi.

Segnalava che il marchio avversario era di livello molto basso in quanto l'eventuale notorietà raggiunta su salumi e formaggi non si era riverberata sugli altri prodotti rivendicati.

Il ricorrente concludeva dunque ribadendo l'assoluta diversità di marchi e prodotti escludente il rischio di confusione anche nell'ottica di una supposta colleganza tra imprese.

Chiedeva riforma della decisione impugnata.

Replicava con memoria difensiva la spa Ferrarini insistendo per il rigetto del ricorso e della richiesta registrazione .

Depositava memoria in replica anche la Ferrari Farm.

Motivi della decisione

Premesso che chiunque puo' registrare un nome di persona anche non corrispondente al proprio purché non leda la fama ,il credito od il decoro di chi ha diritto a portarlo(art.8 cpi) va premesso che la fattispecie in esame coinvolge il confronto tra segni rispettivamente costituiti dalla parola Ferrari e Ferrarini ,elementi verbali predominanti del marchio denominativo/figurativo(per lo stemma sovrastante con lettera F) *Fattorie Ferrarini* e della domanda di registrazione *Ferrari Farm* .

Ora le argomentazioni dell'Ufficio sulla somiglianza medio alta sul piano visivo fonetico e concettuale dei segni che riprodurrebbero quasi nella loro interezza la parola Ferrari (termine distintivo prevalente su ogni altro di contorno e/o descrittivo)non sembra tener conto che ci si trova al cospetto di due cognomi parzialmente coincidenti, Ferrari e Ferrarini .

Come rileva la ricorrente ,Ferrari e' cognome molto diffuso in Italia e Ferrarini ne' e' una altrettanto comune variante diminutiva tra le tante combinazioni semantiche vigenti nel nostro paese dove le radici etimologiche sono poche ma infiniti sono i suffissi,diminutivi , ,accrescitivi,peggiorativi di derivazione .

Si tratta comunque sempre di cognomi che mantengono una loro dignita' individuale e non sono tra loro confondibili anche se parzialmente coincidenti .

Il nucleo concettuale rimane infatti a se' stante e la percezione del consumatore che appunto si sofferma sul cognome non puo' confondersi sui prodotti che contrassegna ne' supporre l'esistenza di una associazione economica tra le rispettive aziende agricole (fattorie e farm).

Due cognomi –nella estrema varietà che contrassegna la antroponomastica italiana -vengono infatti sempre percepiti come diversi dal pubblico e non tra loro collegabili se non risultano totalmente sovrapponibili.

I segni ,presentando al loro interno nomi propri italiani diversi, non condividono i rispettivi nuclei etimologici sicché non possono dirsi simili ne' concettualmente identici .

La parola FERRARI per il pubblico può identificare la famosa casa automobilistica od il noto spumante e dunque rispetto semmai a codesti omologhi occorrerebbe apporre efficaci elementi differenziatori per il principio di correttezza professionale ,posto che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri(Cass. 6021/2014).

Ma qui non trattasi dello stesso patronimico bensì di cognomi diversi del quale l'uno –FERRARI- si connota per un nucleo identificativo ben caratterizzato e imprimibile come tale nella memoria del consumatore senza possibilità di associazione ideale con l'altro –FERRARINI- che costituisce diverso autonomo patronimico rispetto al primo –

Le argomentazioni che precedono rendono superfluo la valutazione di affinità dei prodotti facenti capo alle parti in causa potendo i due segni in conflitto comunque tra loro coesistere.

In riforma della impugnata decisione va pertanto rigettata l'opposizione mentre la peculiarità del caso trattato con esiti diversificati giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e rigetta l'opposizione .

Spese compensate

Roma,4.6.2018

Il Cons.estensore rel.
dott.Massimo Scuffi

Il Presidente
dott. ANTONIO GENOVESE

Depositata in Segreteria

Addi 24 settembre 2018

IL SEGRETARIO

[Signature]

[Signature]