

RICORSO N. 7478

UDIENZA DEL 03/10/2016

SENTENZA N. 62/16

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. **Francesco Antonio GENOVESE** - Presidente
2. Dott. **Massimo SCUFFI** - Componente
3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARATTI & MILANO SRL

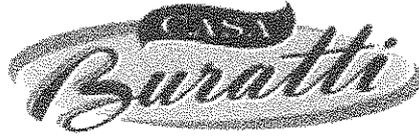
contro

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

* **** *

Svolgimento del processo

La srl Casa Buratti richiedeva la registrazione per il marchio figurativo di



seguito riprodotto

per i seguenti i prodotti :

classe 29: *olio extravergine di oliva, passato di pomodoro, polpa di pomodoro, conserve di pomodoro*

classe 30: *paste alimentari, pasta secca, pasta fresca, farine e preparati fatti di cereali, pane, pizze, pizze surgelate, prodotti da forno, pasticceria, dolci, salsa di pomodoro, sughi, sughi pronti, snack, rustici surgelati, focacce surgelate.*

Nei confronti della citata domanda, la srl BARATTI & MILANO proponeva opposizione in riferimento a parte dei suindicati prodotti (**prodotti da forno, pasticceria, dolci**) basata sui seguenti diritti anteriori:

- Marchio denominativo nazionale **BARATTI**, rivendicante i seguenti prodotti: caffè, tè, cacao, cioccolato, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, dolci, pasticceria, confetteria, caramelle, gelati commestibili, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per lievitare, sale, mostarda, pepe, aceto, salse, spezie, ghiaccio
- Marchio figurativo nazionale **BARATTI & MILANO TORINO**



1858

rivendicante e i seguenti prodotti in

classe 30: *caramelle, cioccolatini, cioccolato, dolciumi, torte, gelati commestibili, prodotti di pasticceria, biscotti, caffè, tè, cacao, zucchero, preparati a base di cereali.*

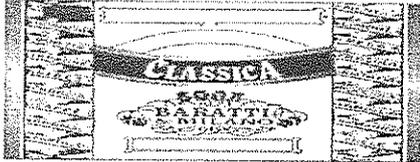
- Marchio denominativo nazionale **BARATTI & MILANO** rivendicante, *inter alia*, i seguenti prodotti della classe 30: *caramelle, cioccolatini, cioccolato, dolciumi, torte, gelati commestibili, prodotti per pasticceria, pane, biscotti, focacce, caffè, tè, cacao, zucchero, preparati a base di cereali, spezie, lievito, miele, sale, aceto, pepe, mostarda.*
- Marchio figurativo nazionale **BARATTI & MILANO CASA**



FONDATA A TORINO NEL 1856

per contraddistinguere, *inter alia*, i seguenti prodotti della classe 30: caramelle, cioccolatini, cioccolato, dolci, torte, gelati commestibili, prodotti di pasticceria, pane, biscotti, focacce, tè, caffè, cacao, zucchero, preparati a base di cereali, spezie, lievito, miele, sale, aceto, pepe, mostarda

- Marchio figurativo nazionale **CLASSICA BARATTI & MILANO**



Per contraddistinguere, *inter alia*, i seguenti prodotti della classe 30: caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito e polveri per far lievitare, sale, senape, aceto, salse (tranne le salse per insalata), spezie, ghiaccio.

- Marchio denominativo comunitario denominativo **BARATTI & MILANO** per contraddistinguere, fra gli altri, i seguenti prodotti della classe 30: cioccolato, caramelle, 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 far lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio.

L'opponente lamentava il rischio di confusione e/o associazione tra i segni a sensi dell'art.12 I° co.lett.d CPI stante la identità dei prodotti contestati con quelli contraddistinti dai marchi anteriori, la rispettiva sequenza di lettere pressoché identica (BARATTI/BURATTI) senza possibilità, per gli elementi disegnativi presenti nel segno opposto, di diversificare l'impressione globale sulla cui base doveva essere valutata la confondibilità, il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori in quanto noti nel mercato nazionale con particolare riferimento al settore alimentare dolciario.

L'Ufficio considerava innanzitutto identici i prodotti ed affrontando la valutazione comparativa tra i segni ,rilevava –sul piano visivo- che nonostante l'alto grado di coincidenza dei termini (salva la sostituzione della lettera A con la lettera U), essi non potevano essere considerati simili atteso l'inserimento di diversi elementi figurativi e di contorno predominanti nell'impressione generale del consumatore ;a livello fonetico, che il ritmo e la pronuncia erano essenzialmente differenti considerata l'aggiunta rispettivamente delle parole "CASA " e "MILANO" ;sotto il profilo concettuale che per il vasto pubblico di riferimento le espressioni BURATTI e BARATTI potevano essere agevolmente associati a cognomi italiani e così' distinti per la provenienza del prodotto.

Sulla base di queste argomentazioni rigettava l'opposizione.

Proponeva ricorso la Baratti & Milano srl assumendo che il confronto tra i segni –contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio –ne evidenziava un elevatissimo grado di similitudine con riferimento alla componente verbale da considerare predominante in una visione di insieme rispetto ad ogni altro elemento letterale o grafico di contorno avente valenza trascurabile e/o descrittiva .

Ribadiva l'assonanza fonetica dei termini BARATTI e BURATTI e l'identità dei prodotti che andavano a contraddistinguere con conseguenti rischi confusori,segnalando il carattere intrinsecamente forte del proprio marchio appartenente ad una delle più' antiche aziende italiane nel settore dolciario .

Adduceva che secondo il criterio di interdipendenza la somiglianza tra i prodotti veniva nella specie ad integrarsi con quella dei segni per cui l'impressione generale del pubblico portava a ritenere che i prodotti commercializzati provenissero dalla stessa azienda o da aziende collegate . La soc.ricorrente chiedeva pertanto annullamento della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Il fulcro della decisione contestata gravita su una ritenuta diversificazione dei segni in conflitto (nonostante la coincidenza di 6 delle 7 lettere delle rispettive parti denominative)sull'assunto della compresenza di elementi verbali(casa)e figurativi(impronta ellittica) nel segno opposto e della composizione complessa dei marchi dell'opponente caratterizzati dall'aggiunta di ulteriori(e diversi)elementi grafici e letterali.

In pratica l'Ufficio ha inteso attribuire all'insieme di questi aspetti di contorno una funzione di completamento distintivo idoneo a catturare l'impressione del consumatore al di là del nucleo centrale denominativo che assumerebbe -scisso dall'insieme-valenza neutra .

Questo ragionamento non può essere condiviso .

La parola "casa" che sovrasta l'impronta entra la quale si staglia il nome BURATTI al pari delle inquadrature ove si inseriscono- a fianco od attorno il nome BARATTI -sequenze di fasce, intrecci di fantasia e medaglie con specificazioni qualitative e di origine assumono mero valore generico/ descrittivo nell'economia dei segni dove si colloca in posizione "preminente" un nome proprio intuitivamente rapportabile nell'interpretazione collettiva a quello della casa produttrice e dunque vero "cuore concettuale" sul quale andava effettuata la verifica comparativa ai fini della confondibilità'.

Ogni altra aggiunta-infatti- non pare di per se' in grado di attirare l'attenzione del consumatore in modo tale da rimanere impressa nel suo ricordo al di fuori del nome stesso.

Nel segno opposto e' il termine BURATTI che per dimensione e posizione rappresenta l'elemento focale mentre lo sfondo ellittico su cui si posiziona e la piccola dicitura "casa" riportata a mo' di vessillo nella zona sovrastante sono componenti descrittivi e/o di mero abbellimento grafico il cui impatto visivo appare trascurabile rispetto al dato verbale posizionato a tutto campo diagonale al centro.

Le stesse considerazioni valgono per i marchi dell'opponente dove le rappresentazioni grafiche in uno a taluni elementi figurativi o terminologici (Milano, Torino, Classica, etc) possono forse aumentare l'impressione visiva complessiva ma non sono tali da sovrapporsi o comunque porsi sullo stesso piano della dicitura BARATTI del tutto prevalente nel contesto generale.

Se dunque il raffronto visivo-fonetico va svolto su questi due termini che costituiscono la componente distintiva dei segni in conflitto non v'ha dubbio circa la loro stretta similitudine rasantante l'eguaglianza(salvo che per la differenza di una sola lettera dell'alfabeto: U in luogo di A).

Invero il ricordo mnemonico del consumatore ,che e' sempre abbastanza vago e non ha occasione di intraprendere di volta in volta una disamina analitica ne' tanto meno un confronto diretto dei segni, non può che soffermarsi sull'elemento denominativo di risalto piu' accentuato e cosi'

essere attinto dalla piena assonanza fonetica dei nomi per struttura,intonazione e ritmo ;assonanza non certo superata da una minima variante vocale che puo' essere anche non percepibile in una lettura o comunicazione affrettata .

Del resto il raffronto tra segni va condotto tenendo conto degli elementi di somiglianza piu' che di quelli di differenziazione e l'identita' (pacifica)dei prodotti che essi contrassegnano risulta ampiamente compensativa—in un giudizio di bilanciamento dei reciproci fattori (dove tanto e' piu' forte l'uno quanto meno esigibile e' l'altro)-rispetto alla minima diversita' letterale di cui si e' fatto cenno.

Resta pertanto avvalorato il rischio di confusione anche sul piano dell'associazione dei segni , l'impressione da essi evocata essendo suscettibile di indurre il consumatore medio a ritenere che i reciproci prodotti provengono dalla medesima impresa o da altra economicamente collegata.

Tali argomentazione sono assorbenti di ogni altro rilievo circa l'addotta distintivita' rafforzata dei marchi BARATTI per la notorietà acquisita nel settore merceologico di riferimento.

Sussistendo pertanto le condizioni previste dall'art.12 comma 1 lett.d del cpi va accolta l'opposizione ed annullata la decisione impugnata.

La peculiarita' della fattispecie caratterizzata da difformi valutazioni dell'Ufficio consiglia la compensazione delle spese del procedimento.

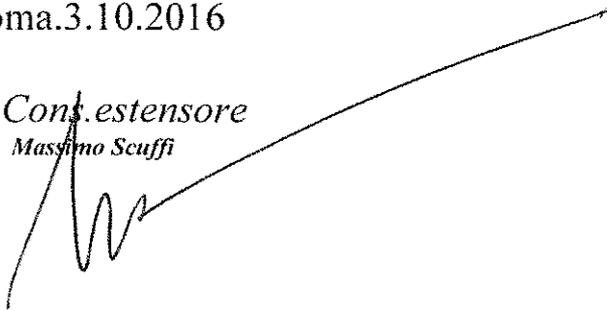
PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la decisione impugnata

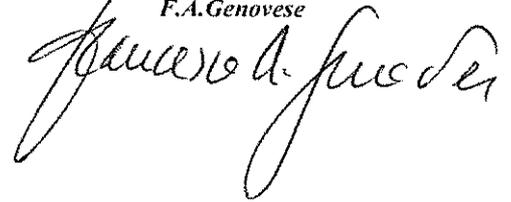
Spese compensate

Roma.3.10.2016

Il Cons.estensore
Massimo Scuffi



Il Presidente
F.A.Genovese



Depositato in data

Addi 25. 11. 2016

IL SEGRETARIO

