

RICORSO N. 7799

UDIENZA DEL 20/9/2021

SENTENZA N. 34/21

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-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**CONFETTI MUCCI ALBERTO DI ALBERTO MUCCI & C. SNC**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**MUCCI GIOVANNI SRL**

\*

\*\*\*\*\*


\*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 3 febbraio 2016 la Società CONFETTI MUCCI ALBERTO DI ALBERTO MUCCI & C. S.N.C., depositava la domanda di marchio n. 302016000010690 (UA2016C087781)


relativamente al marchio “*Alberto Mucci*” pubblicata in data 12 gennaio 2017, per i prodotti della Classe 30 “confetti, dragees, torrone, panettone farcito, colombe pasquali farcite, uova di cioccolato, gelato”.


In data 10 aprile 2017 la MUCCI GIOVANNI S.R.L presentava opposizione ex art. 12, comma 1, lett. d) cpi relativamente ai seguenti diritti anteriori:

- marchio denominativo nazionale n. 1502205 “CONFETTI MUCCI” depositato il 27 gennaio 2012 e concesso il 8 agosto 2012 per i prodotti della Classe 30 “confetteria e pasticceria, decorazioni candite per dolci, decorazioni commestibili per dolci, biscotti, dolci, gelati”.
- marchio figurativo nazionale n. 1067287 “” depositato il 3 maggio 2007 e concesso il 8 ottobre 2007 per i prodotti della Classe 30 “confetteria e pasticceria, decorazioni candite per dolci, decorazioni commestibili per dolci, biscotti, dolci, gelati”;

  
1



- marchio figurativo nazionale n. 1638742 “  ” depositato il 1 agosto 2014 e concesso il 19 giugno 2015 per i prodotti della Classe 30 “pasticceria e confetteria; confetteria al cioccolato; confetti; dragee [confetteria non medicinale]; confetteria a base di mandorle; decorazioni candite per dolci; biscotti; dolci”.

- marchio figurativo nazionale n. 1509422 “  ” depositato il 7 febbraio 2012 e concesso il 11 settembre 2012 per i prodotti della Classe 30 “confetteria e pasticceria, decorazioni candite per dolci, decorazioni commestibili per dolci, biscotti, dolci, gelati”.

L' opposizione riguardava tutti i prodotti del marchio del richiedente.

L'opponente evidenziava che il marchio oggetto della domanda contestata era composta da un nome e un cognome, in particolare “Alberto Mucci”, in cui il cognome “Mucci” era lo stesso dei marchi anteriori. Pertanto, la coesistenza dei marchi in questione, non poteva che generare un rischio di confusione, nonché di associazione per i consumatori anche in considerazione del fatto che gli stessi rivendicavano gli stessi prodotti nella stessa categoria commerciale.

Chiedeva quindi che la domanda di registrazione italiana n. 302016000010690 del marchio ALBERTO MUCCI (figurativo) venisse totalmente respinta.

Si costituiva nel procedimento il richiedente con memoria argomentativa del 10 agosto 2017, assumendo che nella fattispecie :non si trattava di prodotti uguali ma simili per taluni, mentre per altri non si possono nemmeno definire tali; i canali di vendita erano del tutto differenti giacché Giovanni Mucci vende all'ingrosso su Trani, mentre il richiedente al dettaglio su Andria; i prodotti tipo torrone o panettoni, colombe, uova di cioccolato e gelato non erano distribuiti dalla Giovanni Mucci e, pertanto, il consumatore non poteva essere indotto in errore.

Sosteneva quindi che era legittimo l'uso del nome Mucci, tanto più che era accompagnato dal prenome, che distingue i due marchi in modo definitivo.

Il Ministero dello sviluppo accoglieva l'opposizione con provvedimento registrato l'1.8.19.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso, innanzi a questa Commissione la Confetti Micci Alberto di Alberto Mucci & C snc chiedendo la registrazione del segno depositato.

Ha resistito con memoria la Mucci Giovanni srl.

Motivi della decisione

Occorre in primo luogo confermare la correttezza della valutazione circa l'identità dei prodotti protetti dal marchio preesistente rispetto quelli dei prodotti che dovrebbero proteggersi in virtù del marchio la cui registrazione è stata richiesta.

Il provvedimento oggetto di impugnazione si è infatti basato su un confronto tra i prodotti rientranti nella classe 30 protetti dal marchio anteriore e quelli rientranti anch'essi nella medesima classe oggetto della domanda di registrazione .

L'Ufficio ha a tale proposito osservato quanto segue .

*“L'opposizione è basata sui seguenti prodotti:*

*Classe 30: “confetteria e pasticceria, decorazioni candite per dolci, decorazioni commestibili per dolci, biscotti, dolci, gelati” (marchi nazionali n. 1502205, n. 1067287 e n. 1509422) e “pasticceria e confetteria; confetteria al cioccolato; confetti; dragee [confetteria non medicinale]; confetteria a base di mandorle; decorazioni candite per dolci; biscotti; dolci” (marchio nazionale n. 1638742).*

*I prodotti contestati dalla domanda di marchio n. 302016000010690 (UA2016C087781) sono i seguenti:*

*Classe 30: “confetti, dragees, torrone, panettone farcito, colombe pasquali farcite, uova di cioccolato, gelato”.*

*I prodotti contestati confetti, dragees, torrone, panettone farcito, colombe pasquali farcite, uova di cioccolato, gelato del marchio del richiedente sono prodotti specifici che rientrano*

*nella più ampia categoria dei prodotti pasticceria e confetteria rivendicata da tutti i marchi anteriori. Non potendo scorporare ex officio la vasta categoria dei prodotti dei marchi anteriori, i prodotti in conflitto devono essere ritenuti identici.”*

Ciò posto venendo ad esaminare la simiglianza tra i segni distintivi, l'Ufficio ha basato il proprio confronto tra uno solo dei marchi registrati e cioè il marchio

**MUCCI**

ed il marchio di cui è richiesta la registrazione costituito dal segno

Alberto Mucci

Tale opzione appare corretta essendo gli altri marchi della odierna resistente basati tutti comunque sul medesimo cognome e quindi suscettibili di ricadere nella stessa identica valutazione di somiglianza e di conseguente rischio di confusione tra i segni.

Ciò posto, venendo all'esame della confondibilità dei segni e del pericolo di confusione, il ricorso appare infondato.

Si conferma in primo luogo la correttezza della accertata identità dei prodotti che appartengono tutti alla classe 30.

Ciò posto, va preliminarmente rammentato il principio

costantemente ribadito dalla Corte di cassazione secondo cui l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.(Cass. 15840/2015; Cass. 3118/2015; Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005).

Alla luce di siffatti principi di carattere generale, va in primo luogo affermato che il termine "Mucci", che costituisce il marchio della società resistente, è un patronimico essendo il cognome del fondatore della società e deve quindi considerarsi un marchio forte. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte è infatti da escludere che il marchio costituito dall'uso di un patronimico possa essere considerato di per sé debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti; circostanze non ricorrenti nel caso di specie (Cass 29879/11).

E' appena il caso di rammentare che ai fini della confondibilità dei segni e del rischio di confusione nel caso di marchio forte le

"variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio sul rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004; Cass.18920/2004).

Ciò posto , deve ritenersi che nel caso di un marchio patronimico, che determina l'individuazione di un soggetto produttore nominativamente individuato, ai fini della sussistenza del rischio di confusione è necessario che il segno di cui si chiede la successiva registrazione sia identico ovvero con un elevato grado di somiglianza con il marchio già registrato perché in presenza di tale circostanza il consumatore sarà indotto a ritenere che il marchio si riferisca al medesimo produttore.

Non a caso la giurisprudenza ha avuto prevalentemente occasione di pronunciarsi su casi in cui il secondo richiedente del marchio aveva il medesimo nome anagrafico del titolare di un marchio precedente o comunque molto simile diversificato ,ad esempio, in ragione di una sola lettera o, come nel caso di specie, del nome proprio.( vedi Cass 29879/11;Cass 8119/09)

In tal senso è stato ritenuto che, in tema di marchi, contrasta coi principi della correttezza professionale l'uso del proprio nome anagrafico che pregiudichi il valore di un marchio già registrato



contenente lo stesso patronimico, in quanto in tal modo si trae indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, sicché il giudice di merito avanti al quale si dibatta della nullità della registrazione del successivo marchio deve sempre accertare l'eventuale produzione di tale effetto, che normalmente avviene, anche in assenza di rischio di confusione, laddove l'utilizzazione sia priva di funzione descrittiva e determini, pertanto, un agganciamento dei segni e l'attenuazione della funzione distintiva del primo. (Cass 2995/17)

Alla luce della sovraindicata giurisprudenza deve ritenersi nel caso di specie che l'aggiunta del nome ( Alberto) del richiedente il marchio all'identico cognome dell'odierno resistente che costituisce il nucleo centrale del marchio non sia in grado di costituire di per sé un elemento di diversificazione idoneo ad escludere il rischio di confusione tra i consumatori riguardo ai due segni a causa dell' assenza di altri elementi di diversificazione , ad esempio grafici o figurativi, ed in presenza della rilevata identità od affinità dei prodotti .

In presenza infatti dell'identità dei cognomi, il consumatore sarà portato a pensare che il prodotto provenga dal medesimo produttore il quale in uno dei due marchi abbia poi aggiunto il proprio nome è ciò risulta tanto più vero nel caso di specie in cui le due imprese sono situate nella stessa regione e quindi operano su una parte di mercato certamente comune.

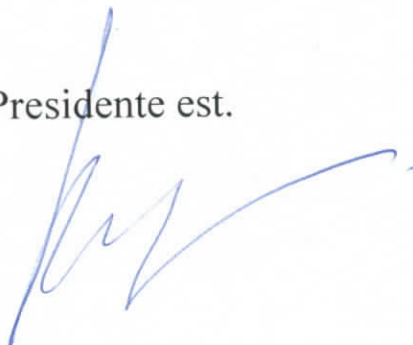
Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore della resistente liquidate in euro 3000,00 oltre accessori .

Roma20.9.21

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria  
Addi 19 ottobre 2021

IL SEGRETARIO

