

RICORSO N. 7855

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 5121

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. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CONFETTI MUCCI ALBERTO & C. DI ALBERTO MUCCI SNC

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

MUCCI GIOVANNI SRL

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

La Società Confetti Mucci Alberto & C di Alberto Mucci S.n.c., in data 11.6.2015, presentava domanda di registrazione nazionale n. 302015000022737 (UB2015C048184) per il segno figurativo,



per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alla classe 30.

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 60 del 31.5.2016.

3. Nei confronti della citata domanda, la Società Mucci Giovanni S.r.l., in data 25.8.2016 depositava un atto di opposizione basato,

- sul marchio figurativo nazionale, reg. n. 302007901518815 del 8.10.2007 (deposito del 3.5.2007),



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 30 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- sul marchio denominativo nazionale, reg. n. 302012902017265 del 8.8.2012 (deposito del 27.1.2012),

CONFETTI MUCCI

4

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 30 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- sul marchio figurativo nazionale, reg. n. 302012902020140 del 11.9.2012 (deposito del 7.2.2012),

MUCCI

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 30 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- sul marchio figurativo nazionale, reg. n. 302014902284519 del 19.6.2015 (deposito del 1.8.2014),



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 30 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

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 & C 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 i medesimi prodotti nella stessa categoria commerciale.

69

Chiedeva quindi che la domanda di registrazione italiana n. 302015000022737 del marchio ALBERTO MUCCI (figurativo) venisse totalmente respinta.

Si costituiva nel procedimento il richiedente con memoria datata 2 giugno 2019 prospettando che sulla medesima questione si era già espresso con ordinanza il Tribunale di Bari rigettando il ricorso riguardante la cessazione dell'uso del marchio proposto dalla odierna ricorrente e sosteneva quindi la legittimità dell'uso del nome Mucci. Chiedeva inoltre la prova d'uso che veniva fornita dall'allora opponente.

Le parti non raggiungevano un accordo conciliativo .

L'Ufficio marchi e brevetti del Ministero dello sviluppo economico riteneva fornita la prova d'uso ed accoglieva l'opposizione con provvedimento comunicato il 24.1.20.

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

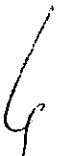
Ha resistito con memoria la Mucci Giovanni srl.

Si è altresì costituito l'Ufficio con memoria

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce l'esistenza di differenze tra alcuni prodotti delle due imprese ma anche la differenza di canali distributivi

Con il secondo motivo sostiene la diversità esistente tra i segni sotto i profili denominativo, visivo, fonetico e concettuale



Con il terzo motivo assume che la presenza del prenome accanto al cognome costituisce comunque un elemento distintivo

Innanzitutto va rilevato che la ricorrente afferma nel primo motivo che la prova d'uso fornita era insufficiente ma tale semplice affermazione non può considerarsi un motivo di ricorso poiché del tutto priva di ogni argomentazione; anche poi a volere ritenere in via di pura ipotesi di essere in presenza di un motivo di censura, lo stesso sarebbe comunque inammissibile in quanto privo di ogni argomentazione.

Ciò posto, occorre confermare la correttezza della valutazione circa l'identità dei prodotti protetti dal marchio preesistente rispetto a 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 .

“ I prodotti su cui si basa l'opposizione, sono i seguenti,

- per il marchio figurativo nazionale, reg. n. 302007901518815 del 8.10.2007,

- della classe 30: confetteria e pasticceria, decorazioni candite per dolci; decorazioni candite per dolci, dolci.

- per il marchio denominativo nazionale, reg. n. 302012902017265 del 8.8.2012,

- della classe 30: confetteria e pasticceria, decorazioni candite per dolci; decorazioni candite per dolci, dolci.

6

- per il marchio figurativo nazionale, reg. n. 302012902020140 del 11.9.2012,

- della classe 30: confetteria e pasticceria, decorazioni candite per dolci; decorazioni candite per dolci, dolci.

- per il marchio figurativo nazionale, reg. n. 302014902284519 del 19.6.2015,

- della classe 30: pasticceria e confetteria, confetteria al cioccolato, confetti, dragee [confetteria con medicinale]; confetteria a base di mandorle; decorazioni candite per dolci, dolci.

I prodotti contro cui l'opposizione appartengono alla classe 30 e sono i seguenti: colombe pasquali farcite, confetti, drages, gelato, panettone farcito, torrone, uova di cioccolato.

I seguenti prodotti rivendicati dal segno del richiedente rientrano tra quelli rivendicati dal marchio dell'opponente e per questo sono da considerarsi identici: colombe pasquali farcite, confetti, drages, gelato, panettone farcito, torrone, uova di cioccolato. Il gelato è affine in grado elevato ai dolci. “

Tale motivazione appare del tutto corretta della accertata identità dei prodotti che appartengono tutti alla classe 30 .Alcuni sono del tutto identici ,i restanti sono in ogni caso affini trattandosi in ogni caso di dolciumi ivi compresi i gelati.

Quanto ai diversi canali di distribuzione la società ricorrente deduce che sono diversi in quanto essa opera prevalentemente all'ingrosso e non al dettaglio prevalentemente in zona di Trani mentre la richiedente opera al dettaglio ad Andria .

A prescindere che di tale circostanza non è stata prodotta alcuna prova, si osserva comunque che il prodotti ceduti all'ingrosso ai distributori vengono comunque successivamente immessi sul

mercato e acquistati dai consumatori che sono i soli soggetti in relazione ai quali va valutato il rischio di confusione.

Quanto alla diversa zona territoriale, basta osservare che entrambe le società operano nella regione Puglia in due cittadine tra loro vicinissime e quindi anche dal punto di vista territoriale non può ritenersi sussistere una diversità di mercati.

Venendo ora ad esaminare la somiglianza tra i segni distintivi, l'Ufficio ha basato il proprio confronto i marchi registrati ed il marchio di cui è richiesta la registrazione costituiti dai seguenti

 <p>Marchio anteriore, reg. n. 302007901518815</p>	<p>Confetti dal 1954</p> <p><i>Alberto & C.</i> Mucci Artigiani del Gusto</p> <p>Segno contestato n. 302015000022737</p>
<p>CONFETTI MUCCI</p> <p>Marchio anteriore, reg. n. 302012902017265</p>	
<p>MUCCI</p> <p>Marchio anteriore, reg. n. 302012902020140</p>	
 <p>Marchio anteriore, reg. n. 302014902284519</p>	

6

Per quanto concerne la comparazione dei segni, la condivide l'esame e le valutazioni effettuate della decisione dell'opposizione da parte dell'UIBM che si riportano di seguito.

“A livello visivo i marchi dell'opponente e del richiedente sono costituiti da espressioni verbali.

Il marchio dell'opponente è composto da una sola parola “MUCCI” posizionata su una riga orizzontale, in carattere stampatello maiuscolo con una lieve stilizzazione grafica e con la lettera M iniziale allungata in basso a destra.

Il marchio impugnato è composto da due parole in sequenza “ALBERTO MUCCI”, posizionate su una riga orizzontale, in carattere maiuscolo quanto alle iniziali A e M ed in carattere minuscolo quanto alle rimanenti, con una lieve stilizzazione grafica ed in carattere azzurro.

I segni sono visivamente simili nella misura in cui condividono la parola identica “MUCCI”, parola ben leggibile in entrambi i marchi; più precisamente, detta parola, che costituisce il secondo elemento verbale del marchio contestato, corrisponde perfettamente al marchio anteriore, avendo in comune quattro lettere M-U-C-C-I, poste nel medesimo ordine e il marchio dell'opponente è incluso nel segno del richiedente.

I due segni differiscono nel termine aggiuntivo del marchio impugnato “ALBERTO”, nella differente lieve stilizzazione delle lettere e nella diversa cromia.

Considerato quanto sopra, i marchi presentano una somiglianza visiva di grado medio.

A livello fonetico, si osserva l'identica pronuncia della parola in comune “MUCCI”.

I marchi differiscono per la pronuncia del termine aggiuntivo del marchio impugnato “ALBERTO”, non presente nel marchio dell'opponente.

Conseguentemente i marchi presentano una somiglianza fonetica di grado medio.

A livello concettuale, i marchi sono percepiti come marchi patronimici, in cui la comune parola “MUCCI” rappresenta un cognome e la parola “ALBERTO” un nome proprio di persona.

Dal sito internet dei cognomi italiani si evince che tale cognome non ha una grande diffusione, essendo presente in n. 429 Comuni, in particolare nelle Regioni Lazio, Toscana ed Emilia Romagna.

Conseguentemente i marchi presentano una somiglianza concettuale di grado elevato, in quanto entrambi evocativi del medesimo cognome.

Tenendo conto delle somiglianze esistenti sul piano visivo, fonetico e concettuale si ritiene che i segni oggetto di comparazione siano simili."

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 similari 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).

Nel caso di specie deve inoltre ritenersi che alcuni dei marchi fatti valere dal resistente così come quello per il quale è stata chiesta la registrazione sono marchi complessi .

In relazione a tale tipo di fattispecie la Corte di cassazione ha chiarito che il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio (Cass 24620/10) Il marchio in questione non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione

dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento (Cass 1249/13)

Ciò posto si osserva che due dei quattro marchi del resistente sono marchi complessi , in quanto oltre al patronimico ed al nome proprio vi sono anche elementi che indicano i prodotti (confetti dal 1984 e segni grafici).

Il segno del richiedente è anch'esso complesso in quanto oltre al patronimico ed al nome proprio vi sono elementi verbali (il nome proprio - confetti dal 1994 - Artigiani del gusto) scritti in caratteri minori.

In tutti i casi ,inclusi i due restanti marchi del resistente che sono marchi contenenti il solo patronimico (in un caso con l'aggiunta del termine confetti) , il carattere assolutamente predominante è per l'appunto il patronimico scritto a grandi lettere che predomina rispetto agli altri segni. Questi ultimi non rivestono un particolare carattere distintivo indicando i prodotti cui si riferisce il marchio (confetti) o la data di inizio della produzione ovvero un aggettivo qualificativo (artigiani del gusto).

Alla luce di tali considerazioni deve conseguentemente affermarsi che i marchi del resistente , come già detto, sono marchi forti in quanto l'elemento assolutamente predominante presente in tutti essi è il patronimico MUCCI mentre gli altri elementi non hanno una autonoma capacità distintiva ed uno di essi (confetti) coincide tra l'altro in tutti i segni (escluso il marchio del resistente puramente denominativo MUCCI).

Resta da dire che i due marchi complessi della resistente recano il



prenome Giovanni mentre il segno del richiedente la registrazione contiene anch'esso il nome proprio (Alberto).

Deve a tale proposito ritenersi, che essendo i nomi di battesimo scritti con caratteri minuscoli in entrambi i marchi dell'odierna società resistente nonché anche nel segno del ricorrente, gli stessi non sono in grado di attirare l'attenzione del consumatore che è necessariamente attratta dal patronimico scritto in caratteri assolutamente predominante in tutti i segni in esame..

Invero tale circostanza non riguarda i due marchi della resistente (Mucci e Confetti Mucci) che non recano il prenome del titolare e cioè Giovanni.

In presenza infatti dell'identità dei cognomi, il consumatore, anche ove percepisca la differenza dei prenomi, sarà comunque portato a pensare che il prodotto provenga dal medesimo produttore il quale nei due marchi in esame abbia poi aggiunto il proprio nome di battesimo e ciò risulta tanto più vero nel caso di specie in cui le due imprese producono gli stessi prodotti e sono situate nella stessa regione e quindi operano su una parte di mercato certamente comune.(vedi in analoga fattispecie tra le stesse parti Comm.ricorsi 7799 del 2021 e Comm. Ric. 34/21)

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

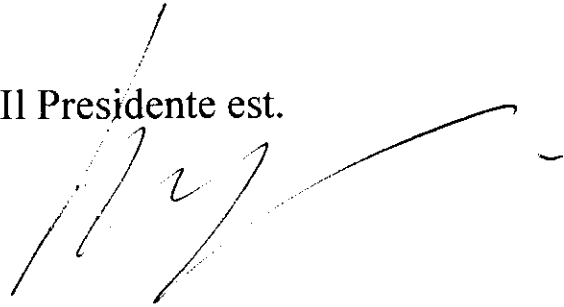
PQM



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

Roma 29.11..21

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 13/12/2021

~~LA SEGRETERIA~~

