

RICORSO N. 7743

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 114/22

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. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FAUSTO PIERONI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

FONDAZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA E UMANISTICA ANTONIO

MENEGHETTI

* ***** *

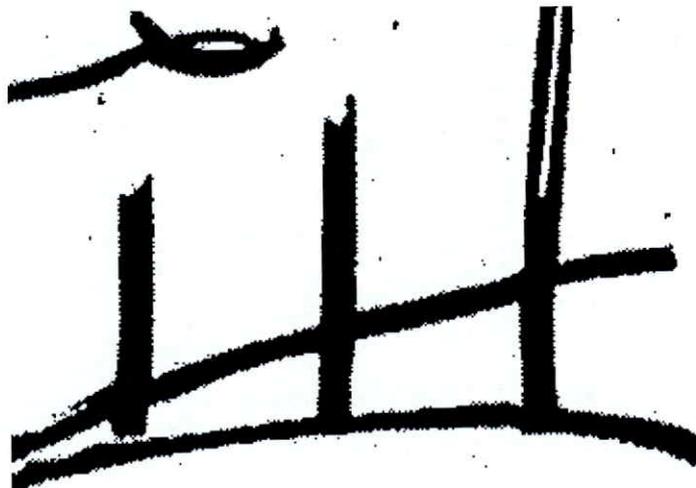
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Fausto Pieroni depositava in data 18/02/2015 la domanda di registrazione di marchio per i servizi della Classe 41 e 43, il cui segno qui di seguito rappresentato:



La domanda di marchio veniva pubblicata in data 14/07/2015 e l'opponente proponeva opposizione in data 10/10//2015, basata sul seguente diritto anteriore:

- marchio internazionale n.1264139, su domanda del 02/06/2015, su priorità svizzera del 05/01/2015, per i servizi, *inter alia*, delle Classi 41 e 43. Il marchio è qui rappresentato:



Lizori

L'opposizione era basata sui servizi rivendicati nelle classi

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

indicate ed era rivolta contra tutti i servizi del marchio contestato. L'opponente motivava l'opposizione, richiamando gli artt.12,(1) (c) e (d), e 8 Codice Proprietà Industriale (CPI) depositando altresì successive memoria del 09/10/2015.

Il richiedente replicava in data 05/12/2017 .

L'UIBM ,con decisione n. 398/2018 del 10 settembre 2018, accoglieva l'opposizione.

Avverso il detto provvedimento Fausto Pieroni ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

La Fondazione di ricerca scientifica e umanistica Antonio Meneghetti ha resistito con memoria.

La causa è stata discussa all'udienza del 13 giugno 2022 e rinviata per la produzione di documenti alla successiva odierna udienza del 26 settembre 2022 in occasione della quale il Pieroni depositava documenti .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

I motivi contenuti nel testo del ricorso presentato sono i seguenti:

“E’ pendente avanti alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’ ufficio italiano brevetti e marchi un procedimento intentato dal sottoscritto Pieroni Fausto ed esattamente quello relativo alla domanda di registrazione marchi TR2014C000109 relativo alla richiesta di registrazione 2014 che , se accolta, travolgerebbe anche la decisione che con il presente ricorso si impugna,in quanto trattasi di questioni collegate alla

titolarità del marchio

PERTANTO

Si chiede la sospensione del presente procedimento in attesa che venga deciso quello relativo alla registrazione marchio TR2014C000109 per il segno figurativo "Autentico Lizori". Si allega copia del ricorso depositato.

Nel merito ci si riserva tutte le eccezioni, deduzioni e presentazioni documentate dopo la decisione della Commissione dei Ricorsi contro I Provvedimenti dell'ufficio italiano Brevetti e marchi".

Da tale esposizione letterale del testo del ricorso risulta che l'atto in questione si limita a chiedere unicamente la sospensione del procedimento giurisdizionale senza proporre alcuna esplicita domanda di accoglimento del ricorso e senza alcuna esposizione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto che giustificano la fondatezza della doglianza

Come è noto, l'articolo 136, comma 5, lettera d c.p.i. dispone che il ricorso deve contenere: "I motivi specifici sui quali il ricorso si fonda" ed il comma 6 dell'articolo in questione espressamente prevede che "il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e f) del comma 5."

Più in generale, l'articolo 164 del codice di procedura civile prevede la nullità dell'atto introduttivo del giudizio se risulta incerto l'oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a base della controversia

Alla luce quindi delle norme citate non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso poichè lo stesso non contiene alcuna esposizione dei dati di fatto a base della controversia nè l'effettivo motivo di censura al provvedimento impugnato ed anche successivamente non sono stati depositati altri elementi di fatto ed di diritto ad integrazione del ricorso .

In ogni caso, si osserva, ancorchè superflualmente , che anche a volere ritenere in via di ipotesi il ricorso ammissibile, lo stesso sarebbe comunque infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

La motivazione fornita dal provvedimento di opposizione è del seguente tenore

“L'opponente richiama l'art. 12, co.1, lett. c) e d) e l'art.8 CPI.

Secondo l'art. 12, co.1, lett. c) "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che al/a data del deposito della domanda siano identici ad un marchio avente effetto da data anteriore in seguito a un diritto di priorità"

Nella fattispecie risulta agli atti la prova dell' anteriorità della registrazione anteriore (data della domanda; rivendicante priorità: 05/01/2015) rispetto al marchio contestato (data della domanda: 18/02/2015.)

I due segni in comparazione sono palesemente identici, sia nell'elemento denominativo "LIZORI", sia in quello figurativo rappresentato da uno stilema grafico presentato sempre nel marchio contestato con modalità rovesciata, percettivamente irrilevante.



I servizi rivendicati dal richiedente e quelli dell'opponente sono identici. Come emerge dalla domanda del richiedente e dal ricorso d'opposizione i servizi del primo (classi 41 e 43) coincidono esattamente con quelli rivendicati dall'opponente (classi 41 e 43).

-Si configura pertanto un caso riconducibile alla ed. "doppia identità" ossia l'adozione nel marchio contestato di un segno identico al marchio anteriore per servizi identici a quelli per cui è registrato il marchio anteriore.

Di conseguenza la tutela del marchio dell'opponente è "assoluta" (Direttiva di armonizzazione sui marchi n. 2436/2015/UE, 16/12/2015 Considerando 16), per cui si configura una presunzione assoluta di confondibilità tra i segni (decisione UIBM n. 253/15, 15/10/2017, CONNECT, § 3-4; n.1115/2014, 10/06/2017, LATINA, § 5) che prescinde da qualsiasi valutazione ulteriore sulla natura forte e notoria del marchio fatto valere dall'opponente.

Il giudizio va pertanto condotto in astratto, sulla base delle risultanze documentali e certificative delle registrazioni in atto.

Conclusivamente questo motivo d'opposizione è pienamente fondato e l'opposizione va respinta."

Tale motivazione risulta corretta ed ad essa non c'è altro d'aggiungere in ragione della accertata identità dei prodotti nonché della parola LIZORI contenuta in entrambi i segni distintivi costituiti da due disegni astratti che presentano la sola particolarità di essere tra

loro invertiti ; circostanza che può certamente sfuggire al consumatore cui rimane nella memoria una immagine imprecisa dei segni distintivi percepiti in precedenti occasioni .

Anche comunque a volere considerare la natura debole o forte del segno della resistente, 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 "LIZORI" , è un nome designante una località e, in ogni caso, è un termine astratto privo di ogni collegamento con i prodotti e l'attività della Fondazione resistente e deve , quindi, considerarsi un marchio forte.

La Corte di Cassazione ha, a tale proposito, chiarito che, in relazione al marchio cosiddetto forte, vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo



costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante (Cass 14787/14); 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).

Non può quindi che confermarsi che – come correttamente affermato dal provvedimento impugnato – il segno del ricorrente è sostanzialmente identico a quello della Fondazione resistente per cui correttamente ne è stata rigettata la registrazione come marchio.

A prescindere da tali sovraesposte considerazioni sulla infondatezza nel merito del ricorso, quest'ultimo va comunque dichiarato inammissibile come in precedenza detto .

PQM

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

Roma 26.9.2022

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 10/10/2022

LA SEGRETERIA

