

RICORSO N. 7744

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 115/22

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**

\*

\*\*\*\*\*

\*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

. Fausto Pieroni, in data 18.2.2015, presentava domanda di registrazione nazionale n. TR2015C000021 per il segno figurativo,



per contraddistinguere servizi di cui alla classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza appartenenti alle classi 41 e 43.

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 49 del 14.7.2015.

Nei confronti della citata domanda, la Fondazione di ricerca scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti, in data 10.10.2015, depositava atto di opposizione basato sull'art. 8, co. 3 C.P.I. e sull'art. 12 , comma 1, lett. c) e d) C.P.I. a tutela del segno figurativo internazionale, registrazione n. 1264139 del 2.6.2015



per contraddistinguere prodotti e servizi di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti dell'Accordo di Nizza appartenenti alle classi 16, 35, 41 42 e 43.

Con ministeriale del 24.11.2015, prot. n. 253517 , si comunicava la sospensione del procedimento di opposizione ai sensi





dell'articolo 180, comma 1, lett. b) c.p.i., in attesa della registrazione del segno depositato dall'opponente.

L'opponente, in data 12.9.2016, proponeva istanza di prosecuzione del procedimento di opposizione in oggetto, sulla base dell'avvenuta registrazione del proprio marchio al n. 1264139 (pubblicata in data 12.9.2016).

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 178 co. 1 e co. 2, C.P.I., richiesto con ministeriale del 6.10.2016, prot. n. 311623, pervenuta regolarmente all'opponente e al richiedente, aveva esito negativo

Con ministeriale del 1.9.2017, prot. n. 354791 veniva assegnato al richiedente il termine di 60 giorni dalla data del suo ricevimento per l'invio di eventuali deduzioni.

Il richiedente, in data 11.12.2017 presentava proprie deduzioni.

Le parti non raggiungevano alcun accordo .

L'UIBM con decisione n. 420/2018 del 20 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 alla successiva odierna udienza del 26 settembre 2022 per la produzione di documenti regolarmente avvenuta.

## **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 relative alla registrazione marchio TR2014C000109 per il segno figurative “Autentico Lizori”.Si allega copia del ricorso depositato.*

*Nel merito, ci si riserva tutte le eccezioni ,deduzioni e presentazioni document dopo la decisione della Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell’ufficio italiano Brevetti e marchi”*

Dopo tale esposizione 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 e neppure un effettivo motivo di censura al provvedimento impugnato nè successivamente ne sono stati depositati altri ad integrazione del ricorso .

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

In primo luogo la Commissione concorda con la valutazione dei prodotti e servizi effettuata dall’Ufficio che si riporta di seguito.

“I prodotti ed i servizi **su cui si basa l’opposizione** sono i seguenti,

- prodotti della **classe 16**: *libri, stampati, opuscoli, prospetti, riviste (periodici), periodici, riviste, manuali, fotografie, pubblicazioni, poster, cartoline, diari, indici, calendari, illustrazioni, album fotografici; biglietti d’auguri; carte di annunci [articoli di cancelleria]; calendari; almanacchi; aquarellelli; atlanti; adesivi [articoli di cancelleria]; trasferimenti [decalcomania]; sottobicchieri di carta; tappetini per bicchieri da birra; bandiere di carta / gagliardetti di carta; gomme gommate; biancheria da tavola di carta; i modelli degli architetti; ricami; tovaglie di carta / copritavoli di carta; scatole per scrivere [articoli di cancelleria]; bustine e sacchetti [buste, buste] di carta o di plastica per imballaggio, materiali per*



artisti, ovvero articoli per disegno, pittura e modellismo; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); tipo di stampa; blocchi di stampa; scrivere o disegnare libri, scrivere casi [articoli di cancelleria]; cataloghi; rappresentazioni grafiche e riproduzioni; pitture, pitture, incorniciate o senza cornice, incisioni, opere d'arte litografiche; strumenti per scrivere; portamatite, portamatite, porta penne e porta penne, penne, penne stilografiche; articoli di cancelleria, astucci per penne, calamai; tagliacarte (articoli per ufficio); fermacarte; indici; pastiglie per scrivere; sigilli, fasce per sigari (anelli);

- servizi della **classe 35**: pubblicità; gestione aziendale; amministrazione aziendale; funzioni d'ufficio; consulenza aziendale per aziende e professionisti; consulenza in materia di gestione e organizzazione aziendale; servizi di consulenza per la gestione aziendale; assistenza nella gestione di società commerciali o industriali; informazioni relative a contatti commerciali e commerciali; organizzazione e conclusione di transazioni commerciali per conto terzi; ricerca di sponsor; noleggio di stand di vendita; pubblicità per posta diretta [volantini, prospetti, stampati, campioni]; organizzazione di fiere, fiere ed eventi, esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; informazioni commerciali e consulenza per i consumatori (negozi di consulenza al consumatore); presentazione di prodotti su tutti i mezzi di comunicazione, per la vendita al dettaglio; servizi di esperti di efficienza aziendale; produzione e distribuzione di materiale pubblicitario; produzione di film pubblicitari; pubblicazione di testi pubblicitari; dimostrazione di merci; test psicologici per la selezione del personale; servizi di pubbliche relazioni per fondazioni, istituti di ricerca, organizzazioni e altri istituti coinvolti o dedicati alla ricerca e formazione biomedica, medica, fisica, economica, filosofica e scientifica, alla vita culturale e all'azione umanitaria e sociale; servizi di promozione di attività culturali, ovvero creazione, conduzione e pubblicità diretta per corrispondenza (prospetti, stampati), dimostrazioni video, mecenatismo pubblicitario in campo scientifico, culturale e artistico; organizzazione di eventi ed esposizioni per scopi commerciali e pubblicitari; gestione di centri espositivi, ovvero gestione amministrativa di strutture per esposizioni, gestione di gallerie d'arte, ovvero gestione amministrativa di gallerie d'arte; servizi di vendita al dettaglio di opere d'arte, disegni, illustrazioni, dipinti, sculture; relazioni pubbliche; gestione di siti espositivi, ovvero gestione amministrativa di siti espositivi; gestione di gallerie d'arte, ovvero gestione amministrativa di gallerie d'arte; noleggio di tempi pubblicitari su tutti i mezzi di comunicazione; noleggio di spazi pubblicitari; noleggio di spazi pubblicitari su Internet; gestione di file informatizzata; gestione amministrativa di alberghi; servizi di intermediazione commerciale [custodia]; servizi di gestione di progetti commerciali nell'ambito di progetti di costruzione; vendita all'asta; servizi



*di vendita al dettaglio, on-line, che offrono file audio e video scaricabili, fotografie, CD, DVD, gioielli, orologi, profumi, cosmetici, prodotti in pelle o finta pelle, abbigliamento, calzature, stampe, stampati; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti farmaceutici, veterinari e igienici nonché di forniture mediche; vendita al dettaglio di bevande mediante distributori automatici;*

*servizi della classe 41: formazione scolastica; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; esami educativi; addestramento pratico [dimostrazione]; interpretazione della lingua dei segni; fornitura di strutture*

- *ricreative; fornitura di pubblicazioni elettroniche online non scaricabili; organizzazione e conduzione di convegni, workshop di formazione, conferenze, congressi; organizzazione di eventi ed esposizioni per scopi culturali o educativi e distribuzione di premi, premi; organizzazione e conduzione di seminari; organizzazione e conduzione di simposi; orientamento professionale [consulenza in materia di istruzione o formazione]; produzione di film diversi dai film pubblicitari; pubblicazione di testi diversi dai testi pubblicitari; pubblicazione di libri; pubblicazione di libri e riviste elettroniche on-line; riqualificazione professionale; scrittura di testi diversi dai testi pubblicitari; servizi editoriali; servizi di organizzazione per mostre e presentazioni di opere d'arte per il pubblico a fini culturali; fornitura di informazioni relative ad attività culturali; fornitura di informazioni in relazione a offerte culturali e di intrattenimento; fornitura di formazione in materia di studi e gestione di progetti; servizi forniti da consulenti e informazioni relative alla preparazione, all'hosting e all'organizzazione di concerti e spettacoli; servizi per il tempo libero; accademie [educazione]; servizi di intrattenimento; organizzazione di palle; servizi di biblioteca mobile; servizi di calligrafia; servizi di campi di vacanze [divertimento]; servizi di club sportivi [salute e allenamento fitness]; servizi di club [intrattenimento o istruzione]; servizi scolastici [istruzione]; organizzazione e direzione di concerti; organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]; corsi di corrispondenza / corrispondenza per corrispondenza; informazioni relative all'educazione, all'intrattenimento e alle attività ricreative; servizi di zoo; gestione di lotterie; fornitura di strutture museali [presentazione, mostre]; servizi di parchi di divertimenti; pianificazione di feste [intrattenimento]; servizi di pianificazione di menu per ricevimenti (intrattenimento);*
- *servizi della classe 42: servizi scientifici e tecnologici nonché ricerca e progettazione ad essi relativi; analisi industriali e servizi di ricerca; progettazione e sviluppo di computer e software; ricerca cosmetica; ricerca medica; servizi scientifici, di ricerca, di progettazione e di sviluppo in*



*particolare nei settori della tecnologia medica, della diagnostica e delle scienze umane; servizi di architettura; consulenza architettonica; design di arredamento d'interni; styling [design industriale]; design industriale; progettazione di abiti; autenticazione di opere d'arte, pianificazione urbana; ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per conto terzi; ricerca nel campo della protezione ambientale; servizi d'informazione e d'inchiesta per tutti i suddetti servizi in questa classe; consulenza per tutti i servizi menzionati in questa classe;*

servizi della **classe 43**: *servizi per fornire cibo e bevande; sistemazione*

- *temporanea; servizi per fornire cibo e bevande nei ristoranti [pasti], in particolare self-service e fast-food, ristoranti e snack bar, caffetterie, mense, mense e ristoranti equi; servizi di banqueting e catering (catering); servizi di catering per case di riposo, ospizi e ospedali; servizi di catering per ospedali, case di riposo e ospizi; servizi di case di riposo; noleggio di sedie, tavoli, tovaglie, bicchieri, posate, stoviglie e stoviglie; servizi di cibo da asporto; preparazione di cibi e bevande; servizi per fornire cibo e bevande, ovvero servizi alimentari a contratto; fornitura di cibo e bevande per gli altri; Fornitura di consulenza, consulenza e servizi d'informazione nel settore del turismo, ovvero informazioni sulla fornitura di pasti, servizi di catering, servizi di portar via nonché sulla prenotazione di camere d'albergo e alloggi; fornitura di alimenti e bevande attraverso distributori automatici e servizi mobili di ristorazione (servizi di ristorazione); centri diurni; servizi di bar; servizi di campi di vacanze [alloggio]; servizi alberghieri; servizi di casa turistica; servizi di motel; hotel, pensione e prenotazione di alloggi temporanei; noleggio di sale riunioni; scultura culinaria; noleggio di tende; fornitura di strutture per campeggi; ristorazione di cibi e bevande; noleggio di gallerie d'arte per eventi, feste.*

*. I servizi contro cui è rivolta l'opposizione sono i seguenti:*

*- alla classe 41: organizzazione e direzione convegni;*

*- alla classe 43: servizi di prenotazione alberghiera;*

*. I servizi rivendicati dal segno del richiedente rientrano tra quelli rivendicati dal marchio dell'opponente e per questo sono **identici**"*

Per quanto concerne il confronto tra i segni l'Ufficio ha ritenuto quanto segue.





marchio anteriore n. 1264139



segno contestato n. TR2015C000021

### **“Confronto tra segni**

. Il segno del richiedente è complesso (misto denominativo e figurativo) ed è costituito per la componente figurativa da tre linee nere parallele di dimensioni differenti a scalare intersecate da una linea nera obliqua; alla base delle tre linee verticali è presente un segno nero al di sotto del quale è posta la scritta a caratteri maiuscoli neri “LIZORI”; al disopra delle tre linee sono collocati due segni curvilinei neri che si intersecano tra loro. Il segno dell’opponente è complesso (misto denominativo e figurativo) ed è costituito per la componente figurativa da tre linee nere parallele di dimensioni differenti a scalare intersecate da una linea nera obliqua; alla base delle tre linee verticali è presente un segno nero al di sotto del quale è posta la scritta a caratteri maiuscoli neri “LIZORI”; al disopra delle tre linee sono collocati due segni curvilinei neri che si intersecano tra loro.

. I segni sono visivamente, foneticamente identici, mentre concettualmente non hanno alcun significato essendo “LIZORI” un nome di fantasia.

### **Elementi distintivi e dominanti dei segni**

. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione fra due marchi in conflitto deve basarsi sull’impressione di insieme da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conservi in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta.

. I segni delle parti non contengono elementi che possono essere considerati distintivi o dominanti. (visivamente appariscente).

### **Sul carattere distintivo del marchio anteriore**

. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi, verificare se i marchi siano dotati o meno di un carattere distintivo elevato, occorre

valutarne globalmente l' idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali sono stati registrati come provenienti da un'impresa determinata, quindi, a distinguere i prodotti o i servizi cui si riferiscono da quelli di altre imprese. In tale valutazione è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del marchio e in particolare le sue qualità intrinseche, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per il quale è stato registrato (sent. Corte di Giustizia 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH VsKlijsen Handen B.V., par. 28). Il carattere distintivo di un marchio dipende poi dalla sua notorietà in virtù dell'uso e del suo carattere intrinseco senza omettere il giudizio sulla sua forza o sulla sua debolezza (in tal senso la Decisione UIBM n. 32/2012, 27/10/2014, punto 52). . Nel caso in questione l'opponente ha invocato l'accresciuto carattere distintivo del proprio marchio attraverso le proprie deduzioni a supporto della richiesta di tutela ex art. 8, comma 3 C.P.I. A tal proposito si nota che è stata prodotta copiosa documentazione a supporto che si ritiene idonea ad evidenziare come il marchio in questione godesse di una notorietà relativa attraverso un utilizzo sufficientemente ampio e continuato in un arco temporale già al momento della sua registrazione.

. Ad ogni modo, quand'anche non si considerasse il peso assunto dal carattere distintivo estrinseco, si rileva come il marchio dell'opponente sotto il profilo della sua intrinsecità goda di un elevato carattere distintivo per la totale assenza di riferimento ai prodotti o ai servizi da esso rivendicati o alle loro caratteristiche. Per questo esso è da considerarsi forte e con un ambito di tutela giuridica particolarmente ampio.

#### **Sul pubblico di riferimento e livello di attenzione**

. I prodotti ed i servizi contraddistinti dal marchio dell'opponente sono in prevalenza rivolti ad un pubblico a cui si riconosce una normale attenzione ed avvedutezza”

Ciò posto, venendo all'esame della confondibilità dei segni e



dell'asserito pericolo di confusione , il ricorso appare infondato. Si conferma in primo luogo la correttezza della accertata identità dei prodotti che appartengono alle classi 41 e 43.

Venendo all'esame dei segni , 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 confermato che il termine "LIZORI" ,posto alla base del marchio della resistente , è un nome astratto privo di ogni riferimento ai prodotti della Fondazione e deve quindi considerarsi un marchio forte.

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 costituito da un nome o comunque da una parte verbale, 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.

A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie oltre alla identità della parte verbale sussiste la sostanziale identità grafica dei disegni che fanno parte dei segni distintivi costituiti da tre linee verticali poste sopra una linea orizzontale e attraversate da una linea diagonale sicché i suoi segni sono sostanzialmente identici sia nella parte verbale che in quella grafica.

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

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.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 10 ottobre '22

LA SEGRETERIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Allan' written in a cursive style.