

RICORSO N. 7745

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 116/22

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. TR2015C000023 per il segno figurativo,

LIZORI

per contraddistinguere servizi di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e 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, un atto di opposizione basato sull'art. 8, co. 3 C.P.I. e sull'art. 12, comma 1, let c) e d) C.P.I. a tutela del segno figurativo internazionale, registrazione n. 1264141 del 2.6.2015



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

Con ministeriale del 24.11.2015 prot. n. 253515 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 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. 311674, non aveva esito positivo

Con ministeriale del 1.9.2017, prot. n. 354654 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. 418/2018 del 20 settembre 2018 accoglieva l'opposizione per la classe 41 relativamente ai servizi seguenti : *educazione, formazione, divertimento e attività sportive e culturali seguenti servizi* nonché della classe 43 per i seguenti servizi : *servizi di ristorazione (alimentazione) e alloggi temporanei* .

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.

Le argomentazioni contenute nel testo del ricorso presentato sono le 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 TR2015C000109 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 TR2015C000109 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 nè un effettivo motivo di censura al provvedimento impugnato senza successivamente ne siano stati depositati altri ad integrazione del ricorso .

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

Occorre in primo luogo confermare la correttezza della valutazione circa l’identità dei prodotti protetti dal marchio preesistente rispetto a quelli 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 protetti dal marchio anteriore e quelli oggetto della domanda di registrazione .

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti e dei servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

L'Ufficio ha a tale proposito osservato quanto segue .

“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; acquarelli; 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 (negoziato 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 alimenti e bevande attraverso 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; servizi d'informazione nel settore del turismo, ovvero informazioni sulla fornitura di pasti, servizi di catering e servizi di take-out nonché su prenotazione di camere d'albergo, 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; partiti”

I servizi **contro cui è rivolta l'opposizione** sono i seguenti: alla **classe 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali;** - alla **classe 43: servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei;**

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

La Commissione ritiene che tale conclusione dell'Ufficio sia del tutto corretta.

Si conferma in primo luogo la fondatezza della accertata identità dei prodotti che appartengono tutti alle classi 41 e 43.

Per quanto riguarda i marchi questi , come già indicato sono i seguenti ”

 <p>marchio anteriore n. 1264141</p>	<p>LIZORI</p> <p>segno contestato n. TR2015C000023</p>
---	---

L' Ufficio ha effettuato tra i segni in questione il dovuto confronto con il quale la Commissione concorda, ritenendolo esatto.

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

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 che il marchio della resistente sia 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 termine verbale 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 nel caso di marchio forte ai fini della confondibilità dei segni e del rischio di confusione 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, 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.

Nel caso di specie non è dubbio che il segno del richiedente è unicamente costituito dal medesimo nome del marchio della attuale titolare e che la diversa rappresentazione grafica del nome esistente nel marchio di quest'ultima non costituisce una diversificazione significativa rispetto al segno del richiedente riportante il medesimo nome in quanto i consumatori sarebbero comunque indotti a pensare che i prodotti e le attività in esame siano proposti dalla medesima impresa con la sola differenza che questa avrebbe usato un ulteriore marchio con l'esclusione della rappresentazione figurativa della parte verbale lasciando solo quella letterale

Alla luce della sovraindicata giurisprudenza deve ritenersi che nel caso di specie il marchio del ricorrente recante unicamente con caratteri grafici normali l'identico termine LIZORI presente nel marchio della resistente ancorché quest'ultimo sia rappresentato con una forma grafica particolare, sia del tutto privo di un elemento di diversificazione idoneo ad escludere il rischio di confusione tra i consumatori in presenza

della rilevata identità od affinità dei prodotti, tenendo conto altresì del carattere forte del marchio preesistente .

L'identità dei nomi , induce infatti il consumatore a pensare che il prodotto provenga dal medesimo produttore il quale in uno dei due marchi abbia poi rappresentato il segno verbale con una parte grafica particolare 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.

Conclusivamente, a prescindere da tali ultronee considerazioni sulla infondatezza nel merito del ricorso, quest'ultimo va comunque dichiarato inammissibile.

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 ottobre '22

LA SEGRETERIA

