

RICORSO N. 7972

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 130/22

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 |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 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

FRANCE ALTER ECO s.a.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

LUIGI LAVAZZA s.p.a.

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 27.3.2018 la società Luigi Lavazza S.p.A. ha presentato all'UIBM domanda di registrazione del marchio complesso



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 30 dell'Accordo di Nizza (caffè, bevande a base di caffè e similari).

Nei confronti di tale domanda, in data 28/6/2018, ha presentato opposizione la società France ALTER ECO, titolare del marchio anteriore UE

ALTER ECO

registrato anche per prodotti della classe 30, lamentando un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), CPI.

All'esito del procedimento ed esperita la prova d'uso chiesta dalla società opposta, l'Ufficio ha rigettato l'opposizione ritenendo che i due segni si differenzino in misura sufficiente ad evitare il rischio di confusione paventato dall'opponente.

Avvero il provvedimento dell'Ufficio insorge l'odierna ricorrente, la quale ritiene che il marchio opposto riproduca al suo interno il marchio anteriore e che tale circostanza debba ritenersi sufficiente, anche alla luce di alcuni precedenti in termini della Commissione, a configurare un rischio di confusione tra i due segni. Inoltre, a suo avviso, il patronimico Lavazza contenuto nel marchio opposto, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio, non avrebbe una autonoma valenza distintiva in quanto non sarebbe percepito dal pubblico come parte del marchio ma come marchio generale del produttore che si aggiunge a, ma si distingue da, quello dello specifico prodotto contrassegnato.

Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale chiede la conferma integrale del provvedimento impugnato.

4

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere, occorre in primo luogo esaminare le caratteristiche dei marchi in contestazione. Il segno anteriore della ricorrente è un marchio esclusivamente denominativo composto dalle parole di fantasia ALTER ed ECO. Il segno opposto, invece, è un marchio complesso, costituito da una parte figurativa e cromatica rilevante che fa da sfondo alle componenti denominative del segno, costituite dalla parola ALTECO (iscritta in un sigillo nero) e dal nome Lavazza, entrambe scritte in grassetto. Il confronto tra i marchi in contestazione conferma la presenza di differenze significative tra i due segni sia dal punto di vista grafico, che fonetico e concettuale che il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato e valutato.

Per quanto concerne, in particolare, l'asserita riproduzione della componente denominativa del marchio anteriore da parte di quello opposto, non può condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alle conseguenze che da tale circostanza dovrebbero trarsi in punto di confondibilità. Infatti, a differenza di alcuni precedenti richiamati nel ricorso, nella specie non si assiste ad una ripresa integrale del segno anteriore da parte di quello opposto, ma solo di alcune lettere di cui esso si compone. Inoltre, non è senza rilievo che il segno anteriore sia formato da due parole staccate autonomamente percepibili dal pubblico (ALTER ed ECO), mentre il segno opposto contiene la singola parola ALTECO, anch'essa di fantasia, che tuttavia già da sola si differenzia in misura non trascurabile, come detto, dal segno denominativo anteriore. A ciò si aggiunga che nel segno opposto sono presenti ulteriori componenti denominative, grafiche e cromatiche che concorrono a differenziarlo, agli occhi del pubblico, dal marchio anteriore azionato dalla odierna ricorrente, a cominciare dal patronimico Lavazza.

Sulla base di tali evidenze appare dunque corretto e privo di censure il ragionamento svolto dall'Ufficio nel provvedimento impugnato e le conclusioni alle quali esso è giunto.

In conclusione, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che tra i marchi in contestazione non sussistano concreti rischi di confusione o di associazione ai sensi dell'art. 12, co.4, lett. d), CPI. Pertanto respinge il ricorso e pone a carico della società ricorrente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente a sostenere le spese di giudizio, che quantifica in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 26 settembre 2022

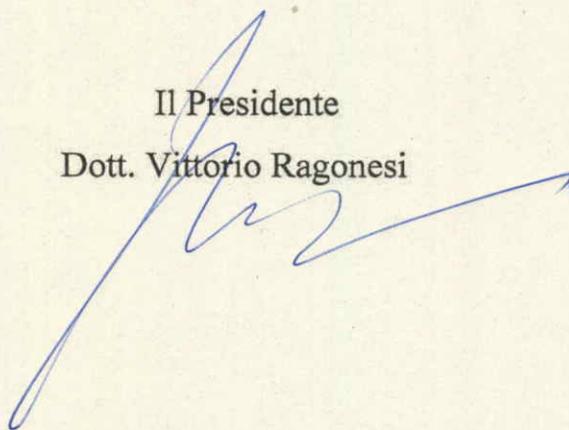
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28-11-22

IL SEGRETARIO

