

RICORSO N.7844

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 3 /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. Dr. Massimo Scuffi | - Componente/relatore |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

COMPAFIN SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

LEXIAPEL SRL

Svolgimento del processo

La Laxiapel srl depositava domanda di registrazione di marchio nazionale per il segno di natura complessa LANZETTI sormontato da una rappresentazione stilizzata di una borsa attraversata da un tratto ondulato per i prodotti di classe 18 (in generale articoli di cuoio) e di classe 25 (in generale articoli di abbigliamento).

La Lancetti Creazioni proponeva opposizione contro tutti i prodotti suindicati basandola sui propri marchi anteriori: due dell'UE ed uno nazionale a protezione dei prodotti in classe 18 e 25 contenenti la parola LANZETTI.

Avendo il richiedente presentato istanza ex art.178.4 cpi veniva dall'opponente allegata una copiosa documentazione tra cui contratti di licenza, cataloghi, fatture di vendita per provare l'uso effettivo dei marchi europei nel periodo 12.10.2012-12.10.2017 (ritenuta superflua la prova per il marchio nazionale non essendo ancora trascorso il quinquennio di pertinenza).

L'esaminatore, valutando sufficientemente fornita la prova d'uso, procedeva quindi all'esame comparativo dei prodotti verificandone la assoluta identità nella loro collocazione tra *species a genus*.

Passando al confronto tra i segni rilevava poi che i tre marchi dell'opponente erano complessi ed costituiti dalla parola LANZETTI sottostante- nei marchi europei- a due coppie ad "L" intersecate tra loro nonché sovrastante- nel marchio

nazionale-ad un triangolo rappresentante le fauci stilizzate di una tigre.

Considerato che la componente figurativa era completamente diversa e che la componente verbale si differenziava solo per la lettera centrale (C e Z) l'esaminatore ravvisava una somiglianza media sul piano visivo ed elevata sul piano fonetico stante l'equivalenza di pronuncia delle parti denominative ;mentre sotto il profilo concettuale i segni non erano raffrontabili consistendo in meri patronimici.

Osservava che i marchi anteriori e quello contestato presentavano una distintività rinvenibile nelle parole LANCETTI E LANZETTI e che il carattere distintivo dei marchi anteriori dell'opponente era di grado normale ,non essendone stata rivendicata la notorietà

Assumeva comunque che palese restava la diversità delle componenti figurative e che i patronimici erano simili ma non identici ,fermo restando che nel settore della moda era prassi comune contraddistinguere i prodotti con il nome dello stilista o del designer la cui tutela era particolarmente accentuata.

Non ravvisando pertanto rischia di confusione od associazione l'esaminatore rigettava l'opposizione.

Proponeva ricorso la srl Compafin ,subentrata nella titolarità dei marchi Lancetti creazioni , che denunciava la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata che - a fronte della identità dei prodotti confrontati e della somiglianza visiva e fonetica delle parti

caratterizzanti i segni -avrebbe dovuto giungere ad una valutazione globale di confusione .

Adduceva che in caso di marchio patronimico l'aggiunta di qualche elemento ulteriore non valeva a conferire il requisito della distinguibilità ad un secondo marchio contenente il medesimo patronimico e comunque che non era stata fatta applicazione del principio di interdipendenza dei fattori che avrebbe condotto a una diversa valutazione circa la sussistenza del rischio di confusione.

Chiedeva pertanto annullamento della decisione e rigetto della domanda di registrazione.

Motivi della decisione

E' pacifico che esiste perfetta identità tra i prodotti rivendicati dal richiedente e quelli delle registrazioni anteriori del ricorrente .

Lo stesso 'esaminatore ne ha dato atto ma ha giudicato non confusori i segni in conflitto per la prevalenza differenziatrice della componente figurativa su quella denominativa (trattandosi di marchi complessi)e per la presenza di patronimici.

IL giudizio così motivato non e' condivisibile tanto piu' rispetto al grado di similitudine riconosciuto tra i segni a confronto (medio sul piano visivo e medio alto sul piano fonetico)che avrebbe dovuto indurre a ben diverse conclusioni specie alla luce del principio di interdipendenza tra i fattori da prendere in considerazione perche'anche un tenue grado di somiglianza tra i marchi a confronto ben puo'

essere compensato dalla identità dei prodotti che contrassegnano .

Ma ce' di piu' che denota la erroneità della decisione.

L'esaminatore -ponendo a raffronto i marchi complessi delle parti -ha dato rilievo differenziatore alla componente figurativa (rispettivamente per gli uni una coppia di L intersecate ovvero le fauci stilizzate di una tigre- per l'altro una borsa stilizzata intersecata da una linea ondulata) piu' che a quella denominativa (Lancetti-Lanzetti) che costituisce l'elemento predominante o cuore dei due segni praticamente coincidente essendo scarsamente percettibile dal consumatore -sia sul piano visivo sia soprattutto su quello fonetico-la differenza di una lettera (Z rispetto a C)inserita nella posizione centrale di una parola di una certa lunghezza.

Invero ben scarsa rilevanza distintiva possono assumere nell'economia dei segni le aggiunte decorative restando di regola impresso nella memoria del pubblico il dato letterale destinato a catturare da subito l'attenzione del pubblico ed imprimersi nella sua memoria posto che gli elementi grafici di contorno -cosi' come collocati e rappresentati-svolgono una funzione essenzialmente neutra.

Quanto alla considerazione secondo la quale nel settore della moda sarebbe consuetudine contraddistinguere i prodotti realizzati con il patronimico dello stilista, a prescindere dal fatto che tale circostanza non risulta supportata da alcuna evidenza probatoria ,va ricordato che uso del genere deve comunque avvenire con modalita' conformi ai principi di correttezza professionale ,

Per cui allorché lo stilista intenda firmare le sue creazioni con il proprio nome già ricompreso nel marchio di titolarità di terzi vi è lecito utilizzo solo se ciò avvenga con modalità tali da rendere evidente che si sta solo comunicando al pubblico in modo veritiero il contenuto creativo fornito alla realizzazione del prodotto (facendo ad esempio precedere il patronimico da parole od espressioni quali "by", "designed by", "disegnato da" e simili, adottando minor rilievo grafico con caratteri significativamente più piccoli rispetto alle altre componenti, inserendo comunque il nome in posizione "defilata" rispetto ai disegni ed agli altri termini che compongono il marchio).

Di tutto ciò l'esaminatore non ha tenuto conto nella sentenza impugnata che andrà pertanto integralmente riformata essendo indubitabile come tutti i ricordati fattori concorrano nell'accrescere il rischio di sviamento nel pubblico.

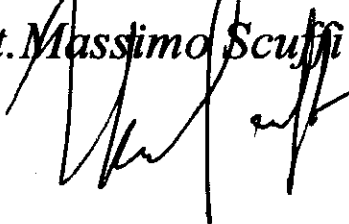
Di conseguenza -in accoglimento del ricorso- andrà rifiutata la registrazione del marchio del richiedente con di lui condanna a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi (tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi)- in € 3000 oltre accessori di legge .

PQM

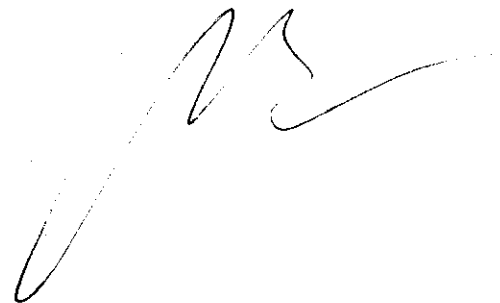
La Commissione accoglie il ricorso ed in riforma della decisione impugnata rigetta la domanda di marchio della parte resistente condannandola a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione in € 3000 oltre accessori di legge.

Roma, 29.11.2021

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 19-1-22

~~LA SEGRETERIA~~

