

RICORSO N. 7840

UDIENZA DEL 31/01/2022

SENTENZA N. 66/22

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. Dott. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

la Sig.ra Sara Petracca


CONTRO

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

nei confronti della:




D. Lazzaroni & C. S.p.A.

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 4 luglio 2016 la Sig.ra Sara Petracca depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. UA2016C156674  per contrassegnare i prodotti "prodotti lattieri", appartenenti alla classe 29 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione di Nizza").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 69 del 18 aprile 2017.

Il successivo 13 luglio 2017, la D. Lazzaroni & C. S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio internazionale n. 1102239 , depositato l'11 ottobre 2011 e registrato il 3 novembre 2011 con il numero 0001667079, atto a designare i seguenti prodotti "Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, biscotti, farina e preparati a base di cereali, pane, pasticceria, miscele per torte, confetteria, gelati commestibili, miele, sciroppo di melassa, lievito, lievito in polvere, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio per rinfrescare" appartenenti alla classe 30 della Classificazione;
- marchio nazionale n. 302015902344392 , depositato il 15 aprile 2015 e registrato il 2 marzo 2016 con il numero 0001667079, che contraddistingue i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 5, 29, 30, 35 e 43 della Classificazione, atto a designare "Bevande al latte, nelle quali predomina il latte; burro; crema di burro; formaggi; latte; latte albuminoso; latte cagliato; latte condensato; margarina; panna montata; prodotti lattieri; ryazhenka (latte fermentato cotto al forno); siero di latte; yogurt" (classe 29 della Classificazione);
- marchio nazionale n. 302015902344390 , depositato il 15 aprile 2015 e registrato il 2 marzo 2016 con il numero 0001667078, che contraddistingue i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 29 e 30 della Classificazione, atto a designare "Bevande al latte, nelle quali predomina il latte; burro; crema di burro; latte; latte albuminoso; latte cagliato; latte condensato; margarina; prodotti lattieri; ryazhenka (latte fermentato cotto al forno); siero di latte; yogurt" (classe 29 della Classificazione).



Nell'opposizione la D. Lazzaroni & C. S.p.A. contestava che il marchio fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. n. 0442177 del 10 ottobre 2017, l'Ufficio informava la Sig.ra Sara Petracca dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, in data 9 febbraio 2018, la D. Lazzaroni & C. S.p.A. trasmetteva memoria *ex art. 176, co. 4, Cod. Prop. Ind.* a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota prot. n. 0277070 del 30 settembre 2019, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva alla D. Lazzaroni & C. S.p.A. le deduzioni della controparte tempestivamente depositate.

Con decisione del 25 novembre 2019, l'Ufficio stabiliva che *“Alla luce delle valutazioni sopra svolte, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l'interdipendenza tra gli stessi, che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l'opposizione vada accolta con conseguente rifiuto della domanda di registrazione del marchio d'impresa n. UA2016C156674”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 24 gennaio 2020 la Sig.ra Sara Petracca ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Ricorrente contestava l'esistenza del rischio confusorio nonché di qualsivoglia somiglianza visiva e fonetica tra i segni in esame.

Con nota del 12 ottobre 2021, le Parti venivano informate che l'udienza per la trattazione del ricorso n. 7840 si sarebbe svolta mediante procedimento cartolare, con facoltà delle parti di richiedere la trattazione orale del procedimento.

In data 18 ottobre 2021 la Ricorrente depositava istanza per la fissazione di udienza per la trattazione orale del ricorso n. 7840.

All'udienza del 31 gennaio 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Sig.ra Sara Petracca contesta la decisione emessa dall'Ufficio assumendo che il rischio di confusione e associazione debba essere escluso *ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.* A sostegno la Ricorrente lamenta che i marchi non possano ritenersi somiglianti sotto il profilo

visivo, fonetico e concettuale e che “la specificità del prodotto Lazzarè è, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, proprio la dicitura Fiordilatte che è predominante”.

La censura è fondata.

In primo luogo, si rileva che i marchi anteriori  ,  e




sono di tipo forte in quanto il lemma “Lazzaroni” non è indicativo dei prodotti contrassegnati. Anzi, l’utilizzo di tale sostantivo accresce ulteriormente la capacità distintiva dei marchi anteriori, in quanto lo stesso verrà percepito dal pubblico di riferimento come patronimico, indicante il cognome del suo titolare ovvero come la denominazione di un’azienda a conduzione familiare.



Come noto, nel caso di marchio forte affinché non sussista il rischio confusorio ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. è necessario che le variazioni introdotte nel segno successivo non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore, ovvero l’idea espressiva che sintetizza in sé la sua attitudine individualizzante.

Il carattere distintivo del marchio costituisce, tuttavia, solo uno dei fattori da tenere in considerazione per verificare l’eventuale confondibilità tra i marchi in conflitto. Occorre, infatti, valutare tutti i fattori ad essi pertinenti.

Nel caso di specie, il raffronto dei marchi in conflitto, effettuato globalmente e sinteticamente – e, dunque, valutando tutti i fattori ad essi pertinenti – consente di escludere il rischio confusorio ex art.


12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind. poiché il marchio successivo  presenta sufficienti elementi di differenziazione.

In merito si rileva che sotto il profilo visivo:


- a) il marchio anteriore  è un marchio figurativo costituito dal termine “Lazzaroni”, composto da nove lettere, di colore rosso, poste sullo stesso piano di scrittura e riprodotte in carattere corsivo di fantasia minuscolo, ad eccezione dell’iniziale maiuscola;
- b) il marchio anteriore  è un marchio figurativo complesso costituito dal termine “Lazzaroni”, composto da nove lettere, di colore rosso, poste sullo stesso piano di

scrittura e riprodotte in carattere corsivo di fantasia minuscolo, ad eccezione dell'iniziale maiuscola. Il lemma "Lazzaroni" è accompagnato da un simbolo circolare posto in alto e raffigurante un'imbarcazione di colore blu ricompresa in un cerchio di colore arancione recante la dicitura "D. Lazzaroni & C. - 1888 Italia";





c) il marchio anteriore  è un marchio figurativo complesso costituito dal termine "Lazzaroni", composto da nove lettere, di colore rosso, poste sullo stesso piano di scrittura e riprodotte in carattere corsivo di fantasia minuscolo, ad eccezione dell'iniziale maiuscola. Il lemma "Lazzaroni" è accompagnato dall'espressione "i momenti più buoni", riprodotta in carattere stampatello minuscolo di colore rosso;



d) il marchio  è un marchio figurativo complesso composto dai termini "Lazzarè", riprodotto in carattere corsivo di fantasia minuscolo ad eccezione dell'iniziale maiuscola, e "Fiordilatte", riprodotto in carattere stampatello maiuscolo. Entrambi i termini sono di colore bianco su sfondo verde. Il lemma "Lazzarè" presenta sulla lettera finale un accento a forma di goccia di colore rosso. I colori utilizzati per questo marchio sono quelli del tricolore italiano e rimandano pertanto al concetto di "made in Italy" e di qualità del prodotto contraddistinto.


I segni in esame coincidono nella componente verbale "Lazzar", mentre si differenziano per la parte residua. I marchi, inoltre, differiscono per i colori utilizzati (rosso nei marchi anteriori e bianco, verde e rosso nel marchio contestato) nonché per l'utilizzo del termine "Fiordilatte" nel marchio

contestato, del simbolo circolare presente nel marchio anteriore  e per l'utilizzo

dell'espressione "i momenti più buoni" nel marchio .

Un ulteriore elemento di differenziazione è dato anche dai caratteri utilizzati, con particolare riferimento alla realizzazione grafica della lettera iniziale L e della consonante Z presenti nei marchi in esame.




E invero, nei marchi della Resistente (, , e ) la lettera iniziale L viene raffigurata con caratteri di fantasia, presentando una forma circolare aperta e un tratto finale allungato che crea una sottolineatura ricurva del lemma "Lazzaroni". A sua volta tale



sottolineatura si intreccia con la seconda lettera z della parola “Lazzaroni”, allungata anch’essa nella parte finale. Nel marchio  invece, l’iniziale L è riprodotta in carattere corsivo maiuscolo; le lettere Z sono caratterizzate da una forma circolare nella parte superiore del tratto.

I caratteri di fantasia presenti nei segni sono pertanto tra loro distinti.

Il grado di somiglianza visiva è pertanto medio-basso.

Sotto il profilo fonetico:

- a) i marchi anteriori  e  e il marchio  condividono la componente verbale “Lazzar”, mentre divergono per la parte residua. In particolare, il sostantivo “Lazzaroni” presente nei marchi anteriori è composto da quattro sillabe mentre il lemma “Lazzarè” utilizzato nel marchio contestato ha un suono più breve, caratterizzato dall’accento sulla lettera “e” finale che tronca l’intonazione della parola. Inoltre, il marchio della Ricorrente si differenzia anche per l’utilizzo del termine “Fiordilatte”;



- b) il marchio anteriore  e il marchio  condividono anch’essi la componente verbale “Lazzar”, mentre differiscono per la parte residua. In particolare, il marchio contestato si caratterizza per gli elementi già indicati al punto che precede, mentre il marchio anteriore si differenzia per l’espressione “I momenti più buoni”.



Il grado di somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque basso.


Sotto il profilo concettuale, i marchi non risultano comparabili in quanto il lemma “Lazzarè” impiegato nel marchio della Ricorrente è un termine di fantasia privo di significato nella lingua italiana. Invece, il sostantivo “Lazzaroni” utilizzato nei marchi anteriori sarà percepito dai consumatori come patronimico, identificativo del cognome di una famiglia italiana.


Per quanto sopra i marchi in conflitto non sono concettualmente comparabili.

Per quanto attiene ai prodotti, non vi è alcuna identità tra i prodotti “Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, biscotti, farina e preparati a base di cereali, pane, pasticceria, miscele per torte, confetteria, gelati commestibili, miele, sciroppo di melassa, lievito, lievito in polvere, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio per rinfrescare” contraddistinti dal

marchio anteriore  alla classe 30 della Classificazione e i “prodotti lattieri”,
rivendicati dal marchio  alla classe 29 della Classificazione.

Non si riscontra alcun rapporto di identità o somiglianza neppure tra i prodotti tutelati dai marchi
anteriori  e  alle classi 5, 30, 35 e 43 e quelli rivendicati dal marchio
contestato.

Quanto ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore  alla classe 29 della
Classificazione (“*Bevande al latte, nelle quali predomina il latte; burro; crema di burro; formaggi;
latte; latte albuminoso; latte cagliato; latte condensato; margarina; panna montata; prodotti
lattieri; ryazhenka (latte fermentato cotto al forno); siero di latte; yogurt*”) si riscontra identità
limitatamente ai soli “prodotti lattieri” rivendicati altresì dal marchio contestato alla classe 29 della
Classificazione.

Anche rispetto ai prodotti tutelati dal marchio anteriore  alla classe 29 della
Classificazione (“*Bevande al latte, nelle quali predomina il latte; burro; crema di burro; latte; latte
albuminoso; latte cagliato; latte condensato; margarina; prodotti lattieri; ryazhenka (latte
fermentato cotto al forno); siero di latte; yogurt*”) si rileva identità limitatamente ai “prodotti
lattieri”, che vengono rivendicati dal marchio contestato alla classe 29 della Classificazione.

In ambedue i casi i prodotti designati dai marchi in esame rientrano nella categoria dei beni destinati
al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Ebbene, come noto, il rischio di confusione deve essere valutato “*in via globale e sintetica, vale a
dire “con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di
impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in
riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di
prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero
ricordo mnemonico dell’altro*” (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre
2021 n. 37355).

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che la valutazione globale e sintetica dei fattori
pertinenti ai marchi in conflitto – tra cui l’utilizzo del termine “Fiordilatte” nel segno





, l'uso di un font di fantasia *etc.* – consenta di escludere il rischio di confusione e associazione con i marchi anteriori *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.*

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Resistente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 31.5.22

LA SEGRETERIA