

RICORSO N. 7908

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 88/22

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. Alberto Gambino | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentito il ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ALESSANDRO GIULIANI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

GIULIANI S.P.A.

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 5 agosto 2015 il Sig. Alessandro Giuliani depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di



seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302015000042256 per contrassegnare i seguenti prodotti e servizi:

- *"Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili"* designati nella classe 29 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione di Nizza");
- *"Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero, miele, sciroppo di melassa, lievito, polveri per lievitare, sale, senape, aceto, salse, spezie, ghiaccio"* designati nella classe 30 della Classificazione;
- *"Birra, acque minerali e gassose ed altre bevande non alcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande"* designati nella classe 32 della Classificazione;
- *"bevande alcoliche, escluse le birre"* designati nella classe 33 della Classificazione;
- *"Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei"* designati nella classe 43 della Classificazione.

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 63 del 29 settembre 2016.

Il successivo 29 dicembre 2016, la Giuliani S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare di marchio nazionale denominativo n. 1479698 **GIULIANI**, depositato il 1° febbraio 2012 e registrato il 20 febbraio 2012 per i seguenti prodotti:

- *"Caffè, tè, cacao e cioccolato, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili, miele, sciroppo di melassa, lievito, polveri per lievitare, mostarda, pepe, salse, ghiaccio"* designati nella classe 30 della Classificazione;
- *"Birra, acque minerali e gassose ed altre bevande non alcoliche, sciroppi ed altri preparati per fare bevande"* designati nella classe 32 della Classificazione;
- *"Vini, spiriti, liquori"* designati nella classe 33 della Classificazione.

L'opposizione si basava sui prodotti contraddistinti dal marchio anteriore alle classi 30, 32 e 33 della Classificazione ed era rivolta contro i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 29, 30, 32, 33 e 43 della Classificazione.



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

Con nota prot. n. 29741 del 30 gennaio 2017, l'Ufficio informava il Sig. Alessandro Giuliani 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.

Con istanza di limitazione del 5 febbraio 2018, il Sig. Alessandro Giuliani limitava i prodotti e i



servizi contrassegnati dal proprio marchio ai seguenti:

- *“Gelatine, marmellate, composte, olii e grassi commestibili”* designati nella classe 29 della Classificazione;
- *“Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso, farine e preparati fatti di cereali, zucchero, miele, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie”* designati nella classe 30 della Classificazione;
- *“Acque minerali e gassose ed altre bevande non alcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, birre”* designati nella classe 32 della Classificazione;
- *“Vino e idromele”* designati nella classe 33 della Classificazione;
- *“Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei”* designati nella classe 43 della Classificazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, con nota del 23 maggio 2019 l'Ufficio trasmetteva al Sig. Alessandro Giuliani le osservazioni depositate dalla Giuliani S.p.A. ai sensi dell'art. 176, co. 4 Cod. Prop. Ind. a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 30 luglio 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Giuliani S.p.A. le deduzioni presentate il 22 luglio 2019 dal Sig. Alessandro Giuliani con richiesta della prova d'uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Con nota del 22 luglio 2020, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva al Sig. Alessandro Giuliani la documentazione relativa alla prova d'uso del marchio anteriore.

Con decisione del 2 novembre 2020, l'Ufficio stabiliva che *“l'opposizione è accolta parzialmente per i seguenti prodotti delle classi n. 30 e 32 risultati identici e affini: classe 30: cacao, riso, farine e preparati fatti di cereali, zucchero, miele, caffè, tè, succedanei del caffè. Classe 32: birra; La domanda di registrazione del marchio n. 302015000042256, può proseguire, per i seguenti prodotti delle classi 30 e 32, risultati dissimili: classe 30: sale; senape; aceto; salse (condimenti); spezie; Classe 32: acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; Può proseguire, inoltre, per tutti i prodotti delle classi 29, 33 e 43, risultati dissimili dai prodotti delle classi 30 e 32 del marchio anteriore”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 7 gennaio 2021 il Sig. Alessandro Giuliani ricorreva dinanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il Ricorrente lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui l'Ufficio aveva rilevato l'esistenza del rischio confusorio ex art. 12 Cod. Prop. Ind.

Il 30 marzo 2022 il Ricorrente depositava la propria memoria e il successivo 6 aprile 2022 la Resistente Giuliani S.p.A. depositava la propria memoria di replica ex art. 136 – *quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 21 aprile 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso il Sig. Alessandro Giuliani ha lamentato l'insussistenza del rischio confusorio tra i marchi in esame asserendo l'assenza di qualsivoglia somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni. A sostegno della propria posizione, il Ricorrente ha rilevato altresì il livello medio di attenzione dedicato alla scelta dei prodotti dal consumatore di riferimento.

Il Ricorrente ha inoltre contestato la decisione impugnata evidenziando il mancato esame da parte dell'Esaminatore del preuso del proprio marchio, e ha eccepito il conseguente difetto di novità del marchio **GIULIANI**.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Preliminare e assorbente, nel caso di specie, è la valutazione circa l'esistenza del rischio di associazione e confusione ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra i marchi in conflitto.




Le censure mosse dal Ricorrente *in parte qua* sono fondate, in quanto i marchi **GIULIANI** non risultano confondibili.

Al riguardo si precisa che la valutazione sull'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere condotta esaminando tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto

Al fine di effettuare la predetta valutazione, occorre quindi verificare il rapporto di identità o somiglianza – visiva, fonetica e concettuale – intercorrente tra i segni, nonché l'eventuale affinità o complementarietà tra i prodotti e i servizi da essi contrassegnati, senza tuttavia trascurare tutti i fattori caratterizzanti i marchi e il rapporto tra i rispettivi segni e i prodotti o servizi designati, con particolare riguardo alla loro natura, alla destinazione, al loro impiego nonché alla loro concorrenzialità e complementarietà (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 6 dicembre 2019 n. 31938).


Nel caso in esame, il marchio anteriore **GIULIANI** è un marchio denominativo, composto da n. 8 lettere, senza particolari rivendicazioni di forma o colori.



Di contro, il marchio  è un marchio figurativo complesso, composto da un elemento figurativo, due pavoni, e uno verbale, entrambi riprodotti in colore arancione su sfondo bianco. Nella parte alta del marchio, sono rappresentate le figure di due pavoni, contrapposti e simmetrici. Sotto tale immagine è riprodotta su tre distinti piani di scrittura la dicitura “Alessandro Giuliani Food”, riprodotta in carattere stampatello maiuscolo. Il lemma “Food” è realizzato con caratteri più piccoli.

I segni in esame hanno in comune unicamente il lemma “Giuliani” mentre differiscono per tutti i



restanti elementi; in particolare, il marchio  si differenzia per la sua natura complessa, data dalla presenza dell'elemento figurativo dei due pavoni in abbinamento alla dicitura “Alessandro Giuliani Food”, nonché per la scelta del colore arancione.

A ciò si aggiunga che la figura rappresentante i due pavoni arancioni costituisce il cuore del marchio di titolarità del Ricorrente.

Considerato quanto sopra, il grado di somiglianza visiva risulta basso.

Sotto il profilo fonetico, i marchi in esame sono accomunati dalla presenza del lemma “*Giuliani*”. Il



marchio si caratterizza però per una pronuncia complessivamente più lunga, data dall'utilizzo del nome proprio di persona “*Alessandro*” e della parola inglese “*Food*”.

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è, dunque, medio-bassa.


Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore **GIULIANI** è composto dal lemma “*Giuliani*” che sarà percepito dai consumatori come un patronimico, identificativo del cognome di una famiglia italiana.



Il marchio è invece costituito dai termini: i) “*Alessandro*”, nome proprio di persona, maschile; ii) “*Giuliani*”, patronimico, identificativo del cognome di una famiglia italiana; iii) “*Food*”, termine di lingua inglese, di uso e significato comune, inteso quale “*cibo*”. Nel complesso, ragionevolmente, il pubblico di riferimento ricondurrà tale marchio a un'azienda a conduzione individuale che opera nel campo alimentare.

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame presentano un grado di affinità medio.

Per quanto attiene ai prodotti, vi è sostanziale identità:

- tra i prodotti rivendicati alla classe 30 della Classificazione dal marchio  (“*Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso, farine e preparati fatti di cereali, zucchero, miele, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie*”) e i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore **GIULIANI** alla medesima classe della Classificazione (“*Caffè, tè, cacao e cioccolato, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane,*

biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili, miele, sciroppo di melassa, lievito, polveri per lievitare, mostarda, pepe, salse, ghiaccio”), ad eccezione dei soli prodotti



“*sale, aceto, spezie*” rivendicati alla classe 30 della Classificazione dal marchio rispetto ai quali non ricorre né identità né affinità;



- tra i prodotti contrassegnati dal marchio alla classe 32 della Classificazione (“*Acque minerali e gassose ed altre bevande non alcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, birre*”) e i prodotti rivendicati alla medesima classe della Classificazione dal marchio anteriore **GIULIANI** (“*birra, acque minerali e gassose ed altre bevande non alcoliche*”), ad eccezione dei soli prodotti “*bevande a base di frutta e succhi di frutta*” designati dal marchio



rispetto ai quali sussiste rapporto di affinità medio-bassa con le “*altre bevande non alcoliche*” del marchio anteriore **GIULIANI**;



- tra il prodotto “*vino*” contrassegnato dal marchio alla classe 33 della Classificazione e i prodotti “*vini*” rivendicati dal marchio anteriore **GIULIANI**.

Di contro, non sussiste alcun rapporto di identità o affinità tra i prodotti “*gelatine, marmellate,*

composte, olii e grassi commestibili” rivendicati dal marchio alla classe 29 della Classificazione e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore **GIULIANI**, né tra il prodotto



“*idromele*” designato alla classe 33 della Classificazione dal marchio e i prodotti designati alla medesima classe della Classificazione dal marchio anteriore **GIULIANI** (“*Vini, spiriti, liquori*”).



Non vi è infine identità neppure tra i “servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei”



designati dal marchio alla classe 43 della Classificazione e i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore **GIULIANI**.

I prodotti rivendicati dai marchi in esame, in quanto prodotti di largo consumo, rientrano nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Si rileva il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore **GIULIANI**, che rientra nella categoria dei c.d. marchi “forti”. E invero, il lemma “*Giuliani*” non è in alcun modo allusivo o indicativo dei prodotti contrassegnati. Anzi, l’utilizzo di tale sostantivo accresce ulteriormente la capacità distintiva del marchio anteriore, in quanto lo stesso verrà percepito dal pubblico di riferimento come patronimico, indicante il cognome ovvero la denominazione di un’azienda a carattere familiare.

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 posteriore non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore, ovvero l’idea espressiva che sintetizza in sé la sua attitudine individualizzante.

Come noto, il giudizio sul rischio di confusione deve sempre “*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 (Cass. 15840/2015, 3118/2015, 1906/2010, 4405/2006, 21086/2005), 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 di quanto sopra, la valutazione globale e sintetica dei fattori rilevanti – tra cui la somiglianza dei segni, l’identità e affinità dei prodotti e servizi e il carattere distintivo del marchio anteriore – consente di escludere il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i segni in esame.

E invero, nel caso di specie, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati che caratterizzano il



marchio successivo - in particolare la natura complessa di tale marchio data dalla presenza dell'elemento figurativo dei due pavoni che rappresenta anche il cuore del marchio - sono senz'altro sufficienti a differenziarlo dal marchio anteriore **GIULIANI**.

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 21 aprile 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

IL SEGRETARIO

Depositato in Segreteria
Addi 29/8/22