

RICORSO N. 8010

UDIENZA DEL 17/10/2022

SENTENZA N. 4 /23

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 |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

DG3 DOLCIARIA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

DI GENNARO FEINKOST-UND WEINHANDELSGESELLSHAFT MBH

* * * * * *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 28 settembre 2018 la DG3 DOLICAIRIA s.r.l. ha depositato domanda n. 302018000027959 per registrare come marchio la denominazione



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 30 dell'Accordo di Nizza (caramelle, cioccolato, dolci, pasticceria, prodotti da forno, uova di cioccolato ecc.).

Avverso tale domanda, in data 28 febbraio 2019, ha presentato opposizione la società DI GENNARO FEINKOST-UND WEINHNDLSGESELLSCHAFT MBH, titolare dei seguenti marchi anteriori:

- marchio internazionale esteso alla UE n. 1003469 del 23/3/2009 composto dal segno



- marchio internazionale esteso alla UE n. 670018 del 29/1/1997 composto dalla denominazione

DI GENNARO

per distinguere prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31 dell'Accordo di Nizza, lamentando un rischio di confusione dei marchi anteriori con quello opposto ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Esperita la prova d'uso richiesta dalla ricorrente, l'Ufficio ha accolto l'opposizione avanzata dalla odierna resistente in quanto, a suo avviso, i segni in conflitto sarebbero tra loro confondibili.

Quanto alla prova dell'uso anteriore dei marchi offerta dalla opponente, l'Ufficio ha ritenuto che essa sia stata raggiunta alla luce della variegata tipologia di documenti versati in atti (fatture, cataloghi ecc.) attestanti l'uso effettivo dei segni per prodotti a base di cereali e pasticceria soprattutto nel territorio della Germania.

Quanto alla confondibilità tra i segni, il provvedimento impugnato ha ritenuto che essi siano identici dal punto di vista fonetico e concettuale, mentre siano simili ad un livello medio dal punto di vista visivo.

Tali circostanze, unite alla sostanziale identità dei prodotti contrassegnati e del pubblico di riferimento, hanno indotto l'Ufficio ad accogliere l'opposizione ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i segni in contestazione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Avverso il provvedimento di rigetto della opposizione insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma, con conseguente accoglimento dell'opposizione a suo tempo avanzata. Resiste la società opposta, la quale chiede la integrale conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere occorre in primo luogo esaminare la contestazione relativa alla valutazione della prova d'uso condotta dall'Ufficio sulla base della documentazione versata in atti dalla società opponente. Ad avviso della ricorrente, tale disamina non sarebbe corretta in quanto avrebbe attribuito rilevanza a documenti e circostanze che non appaiono a tal fine idonei. Le doglianze della ricorrente attengono sia alla tipologia dei prodotti per i quali l'uso è stato attestato, sia alla estensione geografica dell'uso, limitata al territorio tedesco.

Si tratta tuttavia di censure che non possono esser condivise. Infatti, come ribadito dall'Ufficio anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio, la documentazione fornita dalla opponente ha riguardato prodotti - quali panettone, pandoro, cantucci, amaretti, cioccolato - che rientrano nella classe 30 protetta dai

marchi anteriori senza che a tal fine sia necessario fornire la prova di aver effettivamente utilizzato i segni per tutti i singoli prodotti elencati nella classe di appartenenza di cui alla tabella allegata all'Accordo di Nizza. E lo stesso vale per la estensione territoriale dell'uso anteriore, atteso che la Germania costituisce una parte indubbiamente significativa del territorio dell'Unione ai sensi dell'art. 178, co. 4, CPI. Venendo all'esame comparativo tra i due segni, la Commissione ritiene di poter condividere le conclusioni alle quali è giunto l'Ufficio nel provvedimento impugnato. Infatti, i marchi in contestazione basano la loro capacità distintiva sul medesimo patronimico "Di Gennaro", che costituisce in entrambi i casi il cuore del segno. La circostanza che in uno dei due segni anteriori quel cognome sia inserito nella lettera "g" scritta in corsivo non appare, di per sé, sufficiente a modificare tale conclusione né a fugare il rischio di confusione per il pubblico paventato dall'Ufficio.

Pertanto, considerato che l'opposizione si basa su prodotti appartenenti alla classe 30 di cui è stata fornita la prova dell'uso anteriore da parte dell'odierna resistente e che i segni in contestazione condividono lo stesso elemento patronimico sul quale si basa la loro capacità distintiva, appare concreto il rischio di confusione per il pubblico anche sotto forma di una (in realtà inesistente) associazione fra le due imprese.

In conclusione, la Commissione ritiene di confermare integralmente il provvedimento impugnato e di rigettare il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 17 ottobre 2022

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente
VITTORIO RAGONESI



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

7/12/2023

IL SEGRETARIO

