

RICORSO N. 7705

UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 45/19

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. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente |

Sentito il relatore Dr. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA' CANTINA FRATELLI ZENI DI ZENI GAETANO E C. S.A.S.

contro

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

* ***** *

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha respinto l'opposizione (con decisione n. 878 del 2015) proposta, in data 11.8.2015, dalla **società Cantina Fratelli Zeni di Zeni Gaetano e C. s.a.s.**, rappresentata dall'Avv. Rizzoli Alessia, dello Studio Mondial Marchi srl, contro la **società Zanin Gabriele Angelo E Paolo s.s.**, di Asolo, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. MI2015C000280 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di



impresa n. 48/2015, del 18.06.2015) riguardante il segno **CA' ZEN**, per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti rientranti delle classi 32 e 33 della Classificazione internazionale (Accordo di Nizza) e, precisamente:

Classe 32: "Birre; bevande a base di birra; cocktails a base di birra; birra dealcolizzata; birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande";

Classe 33: "Vini; vini frizzanti; vini fermi; vini spumanti; bevande a base di vino; aperitivi; acquaviti; grappa; liquori; distillati; bevande alcoliche (eccetto le birre)".

1.1. L'opposizione era basata sul diritto anteriore, costituito da:

a) un marchio Comunitario (**ZENI**), n. 87429, depositato in data 1.4.1996 e registrato in data 4.6.1998, rinnovato il 7.6.2006, per l'intera classe 33: "Bevande alcoliche (tranne le birre)"; e

ZENI

b) un marchio Nazionale, n. 482877, depositato in data 2.10.1986 e registrato il 17.7.1987 e successivi rinnovi del 20.12.1999, dell'8.4.2009, e da ultimo del 17.7.2017, per l'intera classe 33 " *Bevande alcoliche (tranne le birre)*".

2. Secondo l'opponente vi sarebbe stata tale similarità tra i marchi e identità tra i prodotti rivendicati dalla richiedente con quelli anteriori da far nascere il rischio di confusione tra i segni in questione, per la somiglianza dei marchi a livello visivo, fonetico e concettuale, e per l'identità dei prodotti interessati.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum* costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett d), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in

questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, premesso che i prodotti contestati sono esclusivamente quelli della classe 33 della Classificazione internazionale, ossia: "*Vini; vini frizzanti; vini fermi; vini spumanti; bevande a base di vino; aperitivi; acquaviti; grappa; liquori; distillati; bevande alcoliche (eccetto le birre)*", ha osservato che quelli contraddistinti dal marchio anteriore sono interamente ricompresi in quelli rivendicati con il marchio contestato e, dunque, tra gli stessi vi sarebbe un'evidente relazione di identità.

3.2.1. Con riferimento ai segni,

Il marchio anteriore

Il marchio contestato

ZENI



CA' ZEN

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, concluso per una loro somiglianza di grado medio: sia a livello visivo [atteso che i due marchi somigliano in tale misura in quanto: a) condividono la parola "ZEN" del marchio opposto, integralmente ricompresa nel marchio dell'opponente di cui costituisce la parte iniziale; b) per contro, differiscono per la presenza nel marchio anteriore della lettera finale "I" e per la presenza nel marchio opposto del termine "CA" apostrofato, nonché dell'elemento figurativo (costituito dalla impronta stilizzata di una rocca, che però, trattandosi di vini e bevande alcoliche, potrebbe rivestire un ruolo secondario, percependolo il consumatore come una possibile evocazione del luogo di produzione dei prodotti alcolici designati dall'opposto)] e sia a livello fonetico [atteso che i due marchi in conflitto condividono la pronuncia della parola "ZEN", che nel marchio anteriore costituisce la parte iniziale del segno, mentre per il marchio opposto il secondo termine dell'espressione nel suo complesso ("CA' ZEN"); segni che tuttavia si differenzierebbero per la pronuncia della lettera finale "I" del marchio anteriore e per la pronuncia della parola "CA" presente nel marchio contestato].

3.2.2. Infine, a livello concettuale, secondo l'esaminatore i marchi non risulterebbero confrontabili perché entrambi non avrebbero alcun significato concreto in relazione ai prodotti rivendicati. Inoltre, se la parola "ZENI" (del marchio anteriore) verrebbe percepita dal consumatore medio come il cognome

di una persona, e la parola "CA", apostrofata, nel marchio opposto verrebbe percepita come l'abbreviazione di casa, termine d'uso comune in denominazioni di casate nobili e palazzi storici; l'altro termine di quel marchio ("ZEN"), secondo il dizionario della lingua italiana (Treccani) avrebbe solo il significato di *una pratica di meditazione di origine giapponese*: ossia, una parola di fantasia non riconducibile ai prodotti rivendicati dal richiedente. Difficilmente per il pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio, la parola "ZEN" potrebbe equivalere al cognome di una persona poiché una tale associazione presupporrebbe una conoscenza storico-culturale più elevata, condizione non ravvisabile nella fattispecie.

3.3. L'esaminatore ha perciò concluso per la somiglianza dei segni di livello medio, tenendo conto di quelle esistenti sul piano visivo e fonetico (escluso il dato concettuale), nonché tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione e del pubblico di riferimento che, in considerazione di prodotti di costo moderato e di largo consumo in Italia, presterebbero poca attenzione alla scelta.

3.3.1. A ciò si dovrebbe aggiungere che, in Italia, *"la maggior parte delle imprese produttrici presenta piccole dimensioni e spesso a carattere familiare"*, di qui il largo utilizzo di *"nomi di famiglia come segni distintivi dei prodotti, con denominazioni anche molto simili."* E, come insegna la S.C., *"nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza tra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi avvenga poi in modo corretto (Cass. Sez. I n. 2191 del 02/2016)"*.

3.4. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'esaminatore ha escluso che esso abbia un carattere distintivo elevato, in virtù dell'uso intensivo e della notorietà, atteso che alcuna documentazione a sostegno dell'asserita notorietà di esso sarebbe stata fornita.

3.5. In conclusione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'esaminatore dell'Ufficio, con riguardo ai prodotti e servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, ha concluso che il marchio patronimico è dotato di una minor valenza distintiva e che l'utilizzo di accorgimenti, quali l'aggiunta di un prenome o di un disegno appaiono elementi sufficienti per escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende, così che si dovrebbe escludere un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la **società Cantina Fratelli Zeni di Zeni Gaetano e C. s.a.s** e, per essa, dall'Avv. Rizzoli Alessia, dello Studio Mondial Marchi srl, con atto notificato il 6 settembre 2018.

4.1. Con il proprio ricorso, la società lamenta l'erronea applicazione del *dictum* della Cassazione con la richiamata sentenza Castella per non avere considerato che il principio tendente a degradare la forza del marchio patronimico riguarderebbe: *a)* il settore vitivinicolo; *b)* i produttori dello stesso tipo di vino, nella medesima area; *c)* la possibilità di differenziare i confliggenti marchi patronimici con l'aggiunta del prenome o di altri elementi, anche grafici; *d)* il loro uso corretto.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i due marchi contraddistinguerebbero vini di zone diverse (il Bardolino, da un lato; l'Asolo, dall'altro) e di diverso tipo (il Bardolino DOC, da un lato; e il Prosecco, dall'altro), sicché non opererebbero i presupposti per applicare l'innovativo principio contenuto nella sentenza Castella del 2016.

4.1.2. Inoltre, la decisione impugnata avrebbe errato nel non tener conto che, a livello concettuale, non sarebbe affatto vero che il cuore del marchio opposto (ZEN) avrebbe il significato comune di una pratica religiosa-spirituale, atteso che esso corrisponderebbe, invece, ad altro patronimico, avente una diffusione solo di poco inferiore al cognome ZENI, di cui al marchio dell'opponente.

5. Ma il marchio patronimico non sarebbe affatto un marchio debole e aggiunte secondarie allo stesso non ne scalfirebbero affatto la forza distintiva (nella specie, il termine "CA", accentato o la grafica di contorno, rappresentativa di un profilo di provenienza del prodotto).

5.1. Infatti, la sentenza Castella, prima richiamata, darebbe legittima differenziazione non ad una qualsivoglia aggiunta ma all'innesto del prenome sul comune tronco patronimico, ciò che non riguarderebbe il caso in esame.

6. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

7. La **società Zanin Gabriele Angelo E Paolo s.s.**, di Asolo si è costituita ed ha svolto le proprie difese, contestando quanto riportato in ricorso, in fatto e in diritto.

7. In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. È posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito



CA' ZEN'

dal segno complesso **CA' ZEN'**, per i prodotti rientranti delle classi 32 e 33 della Classificazione internazionale (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi), da parte della **società Zanin Gabriele Angelo E Paolo s.s.**, di Asolo, n. MI2015C000280 (pubblicata

sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 48/2015, del 18.06.2015)


CA' ZEN

riguardante il predetto segno **CA' ZEN**, e della fondatezza del provvedimento negativo dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che ha respinto l'opposizione (con decisione n. n. 878 del 2015) proposta, in data 11.8.2015, dalla **società Cantina Fratelli Zeni di Zeni Gaetano e C. s.a.s**, rappresentata dall'Avv. Rizzoli Alessia, dello Studio Mondial Marchi srl, titolare

ZENI

di diritti anteriori nati sul segno denominativo _____, in ragione del pericolo di confusione tra i segni oggetto di comparazione.

2. Osserva la Commissione che il contrasto sull'interpretazione della sentenza cd. Castella della SC (*Cass. Sez. I n. 2191 del 02/2016*), non è decisivo ai fini della soluzione del caso, atteso che il *dictum* della Corte di legittimità non enuncia affatto un principio di diritto (al punto che esso non risulta neppure massimato) ma si limita semplicemente a convalidare, come non irragionevole, il percorso logico seguito dal giudice di appello.

2.1. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la SC ha affermato che il giudice di appello, "con valutazione in fatto - che non si palesa macroscopicamente erronea o illogica, sul piano motivazionale - ha accertato che, nel caso concreto, la violazione del marchio in questione non sia ravvisabile, avendo l'odierno resistente fatto uso del cognome "Castella", preceduto dal prenome "Renzo" ed accompagnato dal disegno - del tutto assente nel marchio registrato da Claudia Castella - delle colline langarole".

2.2. "Di più, - ha proseguito la Cassazione - "la Corte territoriale ha affermato - citando ad esempi diversi casi verificatisi nella medesima area albese, alla quale appartengono le produzioni di entrambe le parti in causa - che nello specifico settore vitivinicolo è frequente la presenza di imprese, commercializzanti lo stesso prodotto, facenti capo a soggetti pressoché omonimi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio. Sicché, avendo - nello specifico settore produttivo in questione - il patronimico una minore valenza distintiva, l'aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi (come, nel caso concreto, le colline langarole), è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende".

2.3. "Ebbene, - ha concluso la Corte di Cassazione - "tale giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in quanto ancorato alle peculiarità della vicenda ed alle particolari caratteristiche complessive del marchio registrato dalla ricorrente, non può costituire oggetto di riesame in questa sede, neppure sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*)".

2.4. In conclusione, la Cassazione non ha affermato alcun principio di diritto applicabile ad ogni sorta di controversia relativa a marchi patronimici utilizzati nel settore vinicolo.

3. Nel merito, che questa Commissione ha il potere (differentemente dalla Cassazione) di riesaminare, deve convenirsi con la conclusione operata dall'Ufficio, pur dovendosi riconoscere che anche il primo marchio, quello fatto oggetto di opposizione, è un marchio patronimico al pari del primo (come ha ben dimostrato, sul piano fattuale, la società ricorrente).

3.1. Infatti, il settore vinicolo italiano (che costituisce, per prodotto globale, uno dei primi mercati al mondo) è caratterizzato da una grandissima frammentazione delle aziende produttrici, che spesso utilizzano denominazioni patronimiche per contraddistinguere i loro prodotti.

3.2. Ne deriva che, sovente, i cognomi dei produttori si somigliano e pertanto pongono problemi di necessaria differenziazione nel vasto ambito della concorrenza sul mercato locale o nazionale.

3.3. Pare a questa Commissione che il ragionamento svolto dal giudice di merito del caso Castella possa essere seguito, poiché anche in questo caso i patronimici sono tra di loro somiglianti onde la necessità che il marchio successivo adotti cautele e differenziazioni idonee a impedire la situazione confusoria in una delle sue possibili forme.


3.4. E, nel caso di specie, tale confusione è esclusa dal fatto che il marchio oggetto di registrazione, oltre ad avere un patronimico parzialmente diverso (per quanto in minima parte) reca la specificazione della casa di produzione ("Ca"), in una versione avente una radice territoriale (Veneto) che contribuisce ulteriormente a dare specificità all'addizione, ed un decoro grafico che reca non tanto l'immagine di una rocca (come vuole l'Ufficio) ma di un'azienda (o fattoria o luogo di produzione e conservazione del prodotto) che è idonea a differenziare il già non perfettamente coincidente patronimico contenuto nel marchio successivo.

4. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico (nazionale ed internazionale), deve essere escluso, per le ragioni anzidette.

Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, con l'addebito delle spese alla parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso in opposizione proposto (con decisione n. 878 del 2015) proposta, in data 7.12.2011, da dalla **società Cantina Fratelli Zeni di Zeni Gaetano e C. s.a.s.**, rappresentata dall'Avv. Rizzoli Alessia, dello Studio Mondial Marchi srl, contro la **società Zanin Gabriele Angelo E Paolo s.s.**, di Asolo, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. MI2015C000280 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 48/2015, del

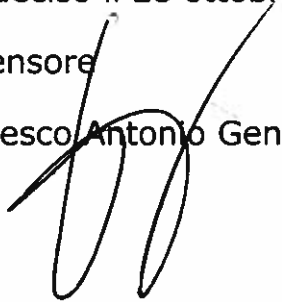
18.06.2015) riguardante il segno , per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti rientranti delle classi 32 e 33 della Classificazione internazionale (Accordo di Nizza).

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso il 28 ottobre 2019.


L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 10/12/19

IL SEGRETARIO

