RICORSO N.7779 UDIENZA DEL 12/10/2020

SENTENZA N. 44/20

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
3. Dr. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CASA DAMIANI SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

In data 6 ottobre 2015 la Jaspal Singh depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito denominato anche "Ufficio") la domanda di registrazione del marchio n. 302015000058522 **CARLO SALVAGNI** avente ad oggetto parte dei prodotti inclusi nelle Classi 3, 9, 14, 18, 25 e 26 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi del 15 giugno 1957 e succ. agg. (in poi "Classificazione di Nizza").

Con riferimento alla Classe 14 della Classificazione di Nizza, la domanda di registrazione aveva ad oggetto i seguenti prodotti: "*agate, ambra nera grezza o semilavorata, amuleti gioielleria, ancore orologeria, anelli gioielleria, argento filato, argento grezzo o battuto, bariletto orologeria, bilancieri orologeria, braccialetti gioielleria, braccialetti per orologi cinturini, busti in metallo prezioso, casse di orologi, casse scatole di orologi, catene di orologi, catene gioielleria, chiusure per gioielleria, chiusure per gioielleria, chiusure per gioielleria, chiusure per gioielleria, ciondoli, cofanetti per gioielli scrigni o scatole, collane gioielleria, cronografi orologi, cronometri, cronometri contasecondi, cronoscopi, diamanti, ferma cravatte, figurine statuette in metalli preziosi, filati di metalli preziosi bigiotteria, filati d'oro gioielleria, fili d'argento gioielleria, gemelli, gettoni di rame, gioielleria, gioielli cloisonné, gioielli di ambra gialla, insegne in metalli preziosi, iridio, lancette orologeria, leghe di metalli preziosi, lingotti di metalli preziosi, meccanismi di orologeria, medaglie, medaglioni gioielleria, metalli preziosi grezzi o semilavorati, molle d'orologi, monete, oggetti d'arte in metallo prezioso, olivina pietra preziosa, orecchini, ornamenti gioielleria, ornamenti in ambra nera, ornamenti per calzature in metalli preziosi, ornamenti per cappelli in metalli preziosi, oro grezzo o battuto, orologi a pendolo, orologi atomici, orologi da polso, orologi da polso, orologi da polso, orologi da polso, orologi da polso e da tasca, orologi di controllo orologi madri, orologi elettrici, osmio, palladio, perle d'ambroide, perle gioielleria, perle per creare bigiotteria, pietre fini semipreziosi, pietre preziose, platino metallo, portachiavi di fantasia, portagioie arrotolabile, quadranti orologeria, quadranti solari, rodio, rotismi orologeria, rutenio, scatole in metallo prezioso, scatole per l'orologeria, scrigni per l'orologeria, spille da cravatte, spille gioielleria, spille per ornamento, spillette gioielleria, spinelle pietre preziose, statue in metalli preziosi, strass, strumenti cronometrici, sveglie, vetri di orologi*".

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi di Impresa del 15 novembre 2016 n. 65.

Il 15 febbraio 2017, Casa Damiani S.p.a. si opponeva alla registrazione predetta ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) Cod. Prop. Ind. in qualità di titolare del:

- marchio nazionale denominativo n. 1486018 "**SALVINI**" atto a contrassegnare "*metalli preziosi, leghe e oggetti fabbricati con tali materie o placcati (eccetto coltelleria, forchette*

e cucchiai) gioielleria, pietre preziose, orologeria e altri strumenti cronometrici" inclusi nella Classe 14 della Classificazione di Nizza;

- marchio nazionale denominativo n. 1012421 "**SALVINI**" volto a designare "*metalli preziosi e loro leghe e prodotti fabbricati con tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici* appartenenti alla Classe 14 della Classificazione di Nizza;
- marchio nazionale figurativo n. 1209577 Salvini, da ultimo rinnovato il 16 gennaio 2018, avente ad oggetto "*metalli preziosi, leghe e oggetti fabbricati con tali materie o placcati (eccetto coltelleria, forchette e cucchiai) gioielleria, pietre preziose, orologeria e altri strumenti cronometrici*" appartenenti alla Classe 14 della Classificazione di Nizza.

L'opposizione in esame riguardava tutti i prodotti inclusi nella Classe 14 della Classificazione di Nizza per i quali la Jaspal Singh aveva richiesto la registrazione del proprio marchio.

Con protocollo ministeriale n. 0092904 del 13 marzo 2017, l'Ufficio comunicava alla richiedente il promovimento della procedura di opposizione da parte della Casa Damiani S.p.A., informando contestualmente entrambe le parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrente dalla ricezione della comunicazione *de qua*.

Non essendo stato raggiunto tale accordo, il successivo 26 luglio 2017, Casa Damiani S.p.A. trasmetteva all'Ufficio le osservazioni a supporto dell'opposizione.

Il 25 febbraio 2019 l'Ufficio informava le parti del completamento dell'attività istruttoria *ex* art. 8, comma 2, lett. c) L. 241/1990 e, in data 11 aprile 2019, emetteva la decisione n. 109 con la quale respingeva integralmente l'Opposizione.

Più nel dettaglio l'Ufficio rilevava che "*secondo la costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, per determinare la sussistenza del rischio di confusione occorre effettuare una valutazione globale prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. L'accertamento della confondibilità fra segni va compiuto non attraverso la disamina di ogni singolo elemento bensì in via unitaria e sintetica mediante l'apprezzamento delle loro caratteristiche salienti compresi gli effetti visivi (grafici) e acustici (fonetici) delle espressioni usate; ciò tenendo in considerazione il normale grado di percezione del consumatore (Corte di Cassazione sentenza n. 1779/1989). La valutazione dell'impressione prescinde dalla possibilità di un esame comparativo attento e va condotta secondo la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori dei prodotti in questione; il raffronto deve essere pertanto eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il ricorso mnemonico dell'altro (Corte di Cassazione sentenza n. 4405/2006).*

I segni in conflitto sono sostanzialmente diversi dal punto di vista visivo e fonetico perché la parte condivisa SAL è inserita nel marchio contestante in modo da non determinare una rilevante somiglianza sotto i due aspetti.

I segni sono marchi patronimici e in merito si ricorda che chiunque può registrare un nome di persona anche non corrispondente al proprio purchè non leda la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portarlo (art. 8 CPI), per cui non rileva che il nome e cognome rivendicati non corrispondano all'effettiva identità del richiedente.

Nel caso di specie, il patronimico non è lo stesso poiché SALVINI e SALVAGNI costituiscono cognomi diversi che mantengono una loro dignità individuale e non sono tra loro confondibili anche se parzialmente coincidenti. Due cognomi – nella estrema varietà che contrassegna la antroponomastica italiana – vengono infatti sempre percepiti come diversi dal pubblico e non tra loro collegabili se non risultano totalmente sovrapponibili.

I segni, presentando al loro interno nomi propri italiani diversi, non condividono i rispettivi nuclei etimologici sicché non possono dirsi simili né concettualmente identici (Commissione dei Ricorsi sentenza n. 62/2018 Ferrari c/ Ferrarini).

Ciò posto, pur a fronte della distintiva accresciuta del marchio SALVINI, il pubblico sarà in grado di distinguere con sicurezza i marchi, anche considerazione della maggiore attenzione prestata in relazione ai prodotti di classe 14 senza alcun rischio che possano essere ricondotti alla medesima azienda o ad imprese economicamente collegate.

Pertanto non si ravvisa un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett d) CPI".

Il 16 aprile 2019 la decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e, il successivo 3 giugno 2019, Casa Damiani S.p.A. ricorreva dinnanzi a Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 12 ottobre 2020 si svolgeva l'udienza fissata ai fini della trattazione orale del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Anzitutto occorre esaminare l'obiezione sollevata dalla Ricorrente in ordine alla illegittimità dell'utilizzo nel marchio successivo del cognome SALVAGNI, in quanto trattandosi di un cognome differente rispetto a quello del titolare contrasterebbe con i diritti ad essa spettanti.

In particolare Casa Damiani S.p.a. sostiene che il cognome SALVAGNI "*non risulta essere il cognome del titolare del marchio contestato e, pertanto, l'uso e la registrazione di tale espressione in funzione di marchio di impresa è in evidente contrasto con i diritti anteriori della Ricorrente*".

Invero è pacifico che chiunque può registrare come marchio d'impresa un nome di persona diverso dal proprio, purché l'utilizzo fattone non leda l'onore, il decoro o la fama di chi ha il diritto di portare tale nome.

Il dettato normativo è inequivocabile.

Da un lato l'art. 7 Cod. Prop. Ind., rubricato "*Oggetto della registrazione*", stabilisce che possono essere registrati come marchi di impresa "*tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone* [...] *purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare*"; dall'altro l'art. 8, co. 2° Cod. Prop. Ind., rubricato "*Ritratti di persone, nomi e segni notori*" dispone che "*i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi* [...]".

Pertanto l'Ufficio ha correttamente ritenuto irrilevante la circostanza che il cognome SALVAGNI, presente nel marchio successivo, non coincida con il cognome del titolare del segno.

Ciò in quanto, come chiaramente previsto dall'art. 8 Cod. Prop. Ind., sono registrabili come marchio d'impresa anche i nomi di persona che non coincidono con quello del titolare del marchio, purché il loro uso – come accade nel caso di specie – non leda il decoro, la fama e il credito del portatore del nome registrato come segno distintivo.

Occorre, a questo punto, esaminare l'obiezione centrale della ricorrente, secondo cui il marchio **CARLO SALVAGNI** sarebbe tale da ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio di confusione o associazione con il marchio **SALVINI** ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.

Anche questa censura non coglie nel segno.

L'art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.– invocato dalla Ricorrente quale base normativa per sostenere l'esistenza del rischio di confusione tra i marchi – stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che "*siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni*".

Ciò al fine di garantire al pubblico l'identità di origine dei prodotti e dei servizi di volta in volta contrassegnati (Corte di Giustizia, sentenza del 20 settembre 2017, cause riunite C-673/15P - C-676/15P, *The Tea Board contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*; in tal senso Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2014, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*).

Per valutare l'esistenza del rischio confusorio occorre procedere all'esame della somiglianza dei segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e alla valutazione della relazione di identità o affinità dei prodotti contrassegnati in modo da stabilire se il consumatore medio "*possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro*"(Causa T-30/09, 8/7/2010, *Engelhorn/Uami – The Outdoor Group Peerstorm*). Tale indagine è stata correttamente compiuta dall'Ufficio.

Innanzitutto si rileva che sul piano visivo i segni presentano un grado di somiglianza di tipo basso.

Il marchio denominativo n. 1486018 **SALVINI** e il marchio denominativo n. 1012421 **SALVINI** si compongono di sette lettere – poste sullo stesso piano di scrittura – rappresentate con caratteri standard scritti in maiuscolo con colorazione scura. Segnatamente il marchio figurativo n. 2309577 Salvini si compone di sette lettere redatte con caratteri speciali in corsivo, in cui la lettera "S" posta nella parte iniziale del marchio viene rappresentata in maiuscolo e le successive in minuscolo.

Diversamente il marchio **CARLO SALVAGNI** è costituto complessivamente da tredici lettere, poste sullo stesso piano di scrittura, rappresentate con caratteri standard e colorazione scura.

I marchi condividono, quindi esclusivamente le lettere "SAL" e "NI", utilizzate nei lemmi "SALVINI" e "SALVAGNI" e, per di più, la loro struttura euritmica non attira particolarmente l'attenzione del consumatore.

Anche sotto il profilo fonetico il grado di somiglianza tra i segni è di tipo basso.

Ciò in quanto la differente composizione dei segni suindicata incide sulla loro pronuncia, comportandone una diversa cadenza e ritmo, in ragione della quale i marchi sono assonanti solo per le prime quattro lettere "SALV" utilizzate nel termine SALVINI e nell'espressione SALVAGNI.

Inoltre, la pronuncia del marchio **CARLO SALVAGNI** diverge da quella del marchio anteriore anche per la presenza del prenome Carlo e per l'utilizzo delle lettere "AG" nella parte centrale del termine **SALVAGNI,** invece che della vocale "I" presente nel marchio **SALVINI**.

In ultimo, il grado di somiglianza concettuale dei segni è di tipo medio-basso.

Infatti i marchi in esame configurano marchi patronimici con la conseguenza che, la diversità del cognome utilizzato – costituente il loro nucleo centrale – comporta che il pubblico non li associ alla medesima impresa o a imprese economicamente collegate tra loro.

In un simile contesto non acquista portata dirimente la capacità distintiva accresciuta del marchio **SALVINI**, poiché trattandosi di marchi patronimici, composti da cognomi differenti, i segni non sono comunque sovrapponibili o confondibili da parte del consumatore medio.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il livello di attenzione che il pubblico di riferimento dedica alla scelta del prodotto è superiore a quello ritenuto normale dal momento che entrambi i marchi contrassegnano metalli preziosi, alla cui selezione il pubblico è portato a dedicare un livello di attenzione superiore considerato l'elevato prezzo di acquisto.

Questo elemento, insieme ai fattori sopra esaminati, porta a escludere l'esistenza del rischio di confusione, e ciò nonostante i prodotti siano tra loro corrispondenti, condividendo la stessa natura, la stessa destinazione d'uso e il medesimo pubblico di riferimento. Infatti la domanda di registrazione del marchio n. 302015000058522 **CARLO SALVAGNI** ha ad oggetto i seguenti prodotti inclusi nella classe 14 della Classificazione di Nizza: *"agate, ambra nera grezza o semilavorata, amuleti gioielleria, ancore orologeria, anelli gioielleria, argento filato, argento grezzo o battuto, bariletto orologeria, bilancieri orologeria, braccialetti gioielleria, braccialetti per orologi cinturini, busti in metallo prezioso, casse di orologi, casse scatole di orologi, catene di orologi, catene gioielleria, chiusure per gioielleria, chiusure per gioielleria, chiusure per gioielleria, chiusure per gioielleria, ciondoli, cofanetti per gioielli scrigni o scatole, collane gioielleria, cronografi orologi, cronometri, cronometri contasecondi, cronoscopi, diamanti, ferma cravatte, figurine statuette in metalli preziosi, filati di metalli preziosi bigiotteria, filati d'oro gioielleria, fili d'argento gioielleria, gemelli, gettoni di rame. gioielleria. gioielli cloisonné, gioielli di ambra gialla, insegne in metalli preziosi, iridio, lancette orologeria, leghe di metalli preziosi, lingotti di metalli preziosi, meccanismi di orologeria, medaglie, medaglioni gioielleria, metalli preziosi grezzi o semilavorati, molle d'orologi, monete, oggetti d'arte in metallo prezioso, olivina pietra preziosa, orecchini, ornamenti gioielleria, ornamenti in ambra nera, ornamenti per calzature in metalli preziosi, ornamenti per cappelli in metalli preziosi, oro grezzo o battuto, orologi a pendolo, orologi atomici, orologi da polso, orologi da polso, orologi da polso, orologi da polso, orologi da polso e da tasca, orologi di controllo orologi madri, orologi elettrici, osmio, palladio, perle d'ambroide, perle gioielleria, perle per creare bigiotteria, pietre fini semipreziosi, pietre preziose, platino metallo, portachiavi di fantasia, portagioie arrotolabile, quadranti orologeria, quadranti solari, rodio, rotismi orologeria, rutenio, scatole in metallo prezioso, scatole per l'orologeria, scrigni per l'orologeria, spille da cravatte, spille gioielleria, spille*

per ornamento, spillette gioielleria, spinelle pietre preziose, statue in metalli preziosi, strass, strumenti cronometrici, sveglie, vetri di orologi".

Segnatamente il marchio nazionale denominativo n. 1486018, "**SALVINI**" designa "*metalli preziosi, leghe e oggetti fabbricati con tali materie o placcati (eccetto coltelleria, forchette e cucchiai) gioielleria, pietre preziose, orologeria e altri strumenti cronometrici*" inclusi nella Classe 14 della Classificazione di Nizza; il marchio nazionale denominativo n. 1012421 "**SALVINI**" contrassegna "*metalli preziosi e loro leghe e prodotti fabbricati con tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici*" di cui alla Classe 14 della Classificazione di Nizza; *il* marchio nazionale figurativo n. 1209577 Salvini ha ad oggetto "*metalli preziosi, leghe e oggetti fabbricati con tali materie o placcati (eccetto coltelleria, forchette e cucchiai) gioielleria, pietre preziose, orologeria e altri strumenti cronometrici*" appartenenti alla Classe 14 della Classificazione di Nizza.

Fermo restando quanto osservato in merito alla corrispondenza dei prodotti e alla loro natura e destinazione d'uso, si ricorda che la valutazione sulla sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex* art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind deve essere articolata sulla percezione dei segni da parte del pubblico di riferimento e sul rischio concreto che il consumatore possa confondere o associare i marchi tra loro, riferendoli alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

In merito anche la Suprema Corte ha chiarito che "*i marchi sono confondibili allorché il pubblico di riferimento possa credere, in ragione della loro somiglianza, che i prodotti o i servizi contrassegnati provengano dalla stessa impresa ovvero presentino un nesso, provenendo da imprese economicamente collegate, il relativo giudizio deve compiersi: a) in via globale e sintetica, avuto riguardo a tutti gli elementi distintivi e dominanti, grafici, visivi, fonetici, concettuali o semantici, senza alcuna previa gerarchia tra gli stessi; b) tenendo conto della interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati; c) alla stregua dell'impressione complessiva prodotta, di norma, dal raffronto tra un marchio, nel suo complesso, e la memoria, necessariamente imprecisa, che si ha dell'altro; d) facendo riferimento al consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto, ma tenendo conto del tipo di clientela cui il prodotto o il servizio è in concreto destinato, in vista delle normali modalità di approccio agli stessi; e) <u>considerando che il livello di attenzione muta in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui si tratta (più alto per i prodotti di lusso e costosi, di consumo durevole, più basso per quelli a buon mercato, ad acquisto "di impulso", ovvero non destinati ad un pubblico specializzato, per i quali la somiglianza visiva dell'elemento figurativo, come ad es. riportato sull'etichetta, assume una importanza*

maggiore, tenuto anche conto delle modalità di commercializzazione) [...]" (cfr. Cass. Civ., sez. I, 27 maggio 2016 n. 11031).

Alla luce di tutto quanto sopra il rischio di confusione o associazione tra i marchi in conflitto deve essere escluso considerata, da un lato, la diversità del cognome utilizzato e che costituisce il nucleo ideologico espressivo della loro attitudine individualizzante e, dall'altro, l'elevato livello di attenzione dedicato dal consumatore nell'acquisto dei prodotti da essi designati.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2020.

Il Relatore
Prof. Avv. Alberto Gambino

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria
Addì 7 dicembre '20
IL SEGRETARIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM