

RICORSO N. 7724

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 52/20

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 Ragonese       | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino  | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

**MICHELE CIPRIANI**

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

\*        \*\*\*\*\*        \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

Il Sig. Michele Cipriani ha presentato domanda di registrazione come marchio nazionale n. CT2015C000200, pubblicata in data 26.8.2015, consistente in un segno complesso nel quale figurano le componenti verbali “Caffè”, “Cipriani”, “dal 1957” ed una parte grafica stilizzata raffigurante un soggetto a mezzo busto di fronte ad una tazzina di caffè.



La domanda è diretta a rivendicare il segno per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 25, 30 e i servizi della classe 43.

Nei confronti di tale domanda, in data 23.11.2015 è stata presentata opposizione da parte della società HOTEL CIPRIANI (n. 1249/2015), la quale lamentava il rischio di confusione del relativo segno con una serie di marchi denominativi da essa registrati in epoca anteriore sia in ambito nazionale che europeo, tutti incentrati sul nome CIPRIANI per prodotti della classe 30 e per servizi della classe 42. In particolare, l'opponente invocava le seguenti anteriorità:

- 1) marchio nazionale denominativo “CIPRIANI” registrato in data 9.12.1971 (n. 254410);
- 2) marchio nazionale denominativo “HOTEL CIPRIANI” registrato il 3.8.1988 (n. 495857);
- 3) marchio UE “HOTEL CIPRIANI” registrato in data 9.7.1998 (n. 115857).

Nei confronti della medesima domanda di registrazione veniva inoltre presentata una seconda opposizione, in data 26.11.2015 (n. 1352/2015), da parte della società

5

portoghese ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS, la quale lamentava il rischio di confusione del marchio opposto con alcuni marchi simili da essa registrati per le classi 25, 30 e 43. Si tratta in particolare dei seguenti segni:

- 4) marchio nazionale complesso n. 1297426 registrato il 31.5.2010 per i prodotti della classe 30 ed i servizi della classe 43



- 5) marchio nazionale denominativo CIPRIANI n. 1234731 per prodotti della classe 30 e servizi della classe 42;
- 6) marchio nazionale complesso n. 1303761 registrato il 4.6.2010 per prodotti della classe 25;
- 7) marchio nazionale denominativo CIPRIANI OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES n. 1337098 registrato il 17.9.2010 per i servizi della classe 43;
- 8) marchio figurativo dell'Unione europea n. 11950334 registrato il 27.11.2013 per prodotti della classe 25



Con decisione congiunta n. 300 del 2018 l'Ufficio, ritenendo sussistente il rischio di confusione tra segni lamentato dai due opposenti, così disponeva:

- a) l'opposizione n. 1249/2015 presentata dalla società HOTEL CIPRIANI viene parzialmente accolta con riferimento ai prodotti della classe 30 ed ai servizi della classe 43, mentre la domanda di marchio nazionale può proseguire il suo iter di registrazione per i prodotti della classe 25;

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

b) l'opposizione n. 1352/2015 presentata dalla società ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS è accolta in relazione ai prodotti della classe 25 e 30, nonché ai servizi della classe 43.

Pertanto, la domanda di registrazione del marchio opposto è stata respinta per i prodotti e servizi delle classi 25, 30 e 43.

Avverso il provvedimento di accoglimento delle opposizioni adottato dall'Ufficio ha proposto ricorso ex art. 135 C.p.i. il Sig. Michele Cipriani, il quale chiede che il provvedimento venga annullato e la domanda di marchio n. CT2015C000200 prosegua l'iter per la sua registrazione.

Si sono costituite in giudizio le due società opponenti, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Il ricorrente eccepisce preliminarmente la tardività delle opposizioni avanzate dalle società resistenti sostenendo che le stesse sarebbero state presentate dopo il decorso del termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 176, co. 1, lett. a), C.p.i.

L'eccezione non ha pregio in quanto la domanda di registrazione del ricorrente è stata pubblicata in data 26.8.2015. Il termine di tre mesi previsto dalla norma in esame scadeva dunque il 26.11.2015, mentre gli atti di opposizione di cui si controverte sono stati depositati, rispettivamente, il 23 e il 26 novembre 2015 e devono dunque ritenersi entrambi ammissibili.

Quanto al merito della decisione di accoglimento adottata dall'Ufficio, il ricorrente lamenta che la stessa avrebbe sottovalutato la capacità distintiva della componente grafica contenuta nel marchio opposto e ignorato che il nome Cipriani coincide con la ditta del registrante, attivo sin dal 1957 nel settore della vendita di caffè e di prodotti gastronomici nella cittadina di Acireale in provincia di Catania. Rilevante al fine di escludere ogni rischio di confusione tra segni sarebbe inoltre il tipo di clientela alla

quale si rivolge il ricorrente, certamente assai diversa da quella che frequenta il noto hotel Cipriani di Venezia.

Le censure mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato non possono tuttavia essere condivise. La capacità distintiva del marchio opposto risulta infatti principalmente legata all'elemento patronimico in essa contenuto, che coincide esattamente con quello utilizzato dagli oppositori nei rispettivi marchi. Per contro, la componente grafica raffigurante un soggetto a mezzo busto di fronte ad una tazzina di caffè appare priva di autonoma valenza sotto il profilo che occupa in quanto meramente descrittiva dell'attività e dei prodotti che il marchio è destinato a contrassegnare.

Il fatto poi che l'elemento patronimico "Cipriani" contenuto nel marchio opposto coincida con la ditta del registrante non costituisce, di per sé, circostanza idonea a legittimare la sua appropriazione come marchio, né tanto meno a superare il difetto di novità ed il rischio di confusione fatti valere in questa sede dalle società oppositori.

Quanto alla diversità del pubblico di riferimento al quale si rivolgono le imprese parti dell'odierno giudizio, l'Ufficio ha correttamente valutato che in entrambi i casi il tipo di pubblico interessato all'offerta dei prodotti del ricorrente, di consumo diffuso e di prezzo per lo più contenuto, non sia specializzato e il suo livello di attenzione - eccezion fatta per i prodotti e servizi di ristorazione alberghiera di costo elevato - di grado medio basso, e dunque come tale non sufficiente ad impedire un concreto rischio di confusione o quanto meno di associazione fra segni. Nella specie, tale rischio risulta ulteriormente accresciuto dalla circostanza che i marchi registrati e utilizzati dall'Hotel Cipriani appaiono dotati di un carattere distintivo rafforzato dalla notorietà da essi acquisita anche a livello internazionale.

Quanto infine al rapporto tra i prodotti e i servizi rivendicati dal marchio opposto e quelli oggetto dei marchi anteriori registrati dalle oppositori, essa risulta di piena identità tanto con riferimento alle classi 30 e 43 quanto (sia pure limitatamente all'opposizione n. 1352/2015) alla classe 25.

Pertanto, nel caso che occupa, il rischio che i consumatori siano indotti a ritenere (erroneamente) la presenza di una fonte di provenienza comune dei prodotti e dei



servizi commercializzati, rispettivamente, dalla ricorrente e dalle imprese opponenti appare elevato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare la decisione adottata nel provvedimento impugnato circa la sussistenza di concreti rischi di confusione tra gli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 27.1.2020

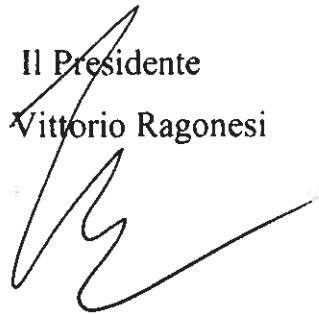
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 23/12/2020

IL SEGRETARIO

