

RICORSO N. 7598

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N. 72/18

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. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 3. Prof.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BACARDI & COMPANY LIMITED

contro

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

* ***** *

FATTO

Con Provvedimento del 6 febbraio 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche Ufficio) respingeva definitivamente l'Opposizione n. 373/2014 presentata da Bacardi & Company Limited avverso la richiesta di registrazione del marchio nazionale complesso n. MI2013C008055, ritenuta *prima facie* legittima, contenente la denominazione Conti Martini, depositata dal Sig. Mirco Martini il 27 agosto 2013, per prodotti identici appartenenti alle Classi nn. 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria), 32 (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) e 33 (bevande alcoliche, escluse le birre) della Classificazione di Nizza.

In particolare, ad opporsi alla registrazione interveniva il 24 febbraio 2014 Bacardi & Company Limited che, sulla base di due diritti anteriori, invocava la violazione l'art. 12, lettera d) CPI. Con memoria del 17 dicembre 2014, il Richiedente presentava le proprie osservazioni in merito all'opposizione, eccependo la tardività della contestazione, e chiedendo altresì la prova d'uso dei marchi su cui era fondata l'Opposizione. Con nota del 18 maggio 2015, l'Opponente replicava all'eccezione di tardività ex art. 147 CPI e DM 13 gennaio 2010, n. 33, precisando al contempo che nessuna prova d'uso era dovuta, ai sensi dell'art. 178, comma 4, CPI, per mancata ricorrenza del termine quinquennale di riferimento.

L'Ufficio, constatata l'identità tra i prodotti, valutava una serie di indici, tra i quali la somiglianza dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, nonché le caratteristiche pubbliche di riferimento, concludendo nel senso dell'assenza dei presupposti della confusorietà.

In particolare, a livello visivo riscontrava un'affinità medio/bassa derivante dal fatto che "il marchio anteriore coincide con il secondo elemento verbale del marchio opposto, mentre differiscono per la presenza nel marchio opposto dello stemma araldico e della parola "CONTI"". Foneticamente, invece, accertava un livello di somiglianza medio-alto per la coincidenza di sillabe e lettere. Concettualmente, infine, distingueva tra il segno MARTINI, percepibile come un cognome, da CONTI MARTINI, riferibile ad una famiglia nobile.

Quindi, riconosciuto come nel caso di specie il segno araldico prevalessse sulla dicitura CONTI MARTINI e assunto che i marchi anteriori avessero accresciuto la propria distintività attraverso l'uso, concludeva ritenendo che la presenza del titolo nobiliare associato al comune cognome (Martini) accentuasse le differenze tra i marchi in conflitto al punto da escludere il rischio di confusione ai sensi e per gli effetti del Codice della Proprietà Industriale.

Avverso il Provvedimento presenta Ricorso la società Bacardi & Company Limited, ritenendo interferenti i segni, nel presupposto della capacità distintiva rafforzata dei marchi anteriori, che anzi sarebbero dotati di rinomanza, così rendendo illegittime tutte le variazioni incapaci, come nel caso di specie, di intaccare l'identità sostanziale del nucleo ideologico.

Costituitosi in giudizio, il Sig. Mirco Martini, eccepita la tardività del deposito del Ricorso ex art. 135 CPI (tenuto conto che il Provvedimento è stato presumibilmente notificato il 6 marzo 2017 ed il Ricorso il 20 maggio 2017), nel merito insiste sulla correttezza della linea argomentativa dell'Ufficio per escludere i presupposti della confondibilità, ex art. 12 CPI.

In replica, la Ricorrente allega la comunicazione del 23 marzo 2017, con cui l'Ufficio notificava il Provvedimento e così supera l'eccezione sulla tardività del deposito del Ricorso. Quanto alla prova d'uso, ribadisce l'inammissibilità della richiesta per mancato decorso del termine quinquennale disposto ai sensi e per gli effetti del CPI.

DIRITTO

Posta l'identità tra prodotti, che insistono su un mercato affollato, al Collegio è chiesto di valutare il grado di confusorietà tra segni che condividono la componente denominativa MARTINI, la quale, mentre qualifica i segni anteriori, si presenta non altrettanto preminente, almeno in termini dimensionali, nel segno complesso, di cui si chiede la registrazione:

MARTINI

Il marchio anteriore



CONTI MARTINI

Il marchio impugnato

In punto di diritto, a guidare il Collegio soccorrono innanzitutto gli indirizzi della Suprema Corte, secondo cui non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio, potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi (Corte di Cassazione, Sentenza n. 1249 del 18 gennaio 2013).

Nella valutazione del Collegio soccorrono altresì quegli ulteriori orientamenti che combinandosi ai primi, da tempo identificano nel c.d. ricordo d'insieme che si imprime nella memoria del pubblico dei consumatori (Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, n. 8577) il parametro di riferimento cui attenersi nell'ambito del giudizio di decettività.

Utilizzando questa doppia lente, che suggerisce di promuovere un *case-by-case approach* anche nella vicenda in esame, la ricostruzione dell'Ufficio, come pure le conclusioni cui perviene, risultano persuasive e convincenti.

La preminenza della componente figurativa nel segno del Resistente (Cassazione civile, sez. I, 18/05/2018, n. 12368), infatti, insieme alle dimensioni trascurabili dell'elemento denominativo e degli ulteriori innesti che caratterizzano il segno di cui si chiede la registrazione, consentono all'Ufficio di escludere il pericolo di interferenza tra i segni contrapposti.

Conclusione questa non superata, a giudizio del Collegio, dalla circostanza che i segni anteriori siano dotati di capacità distintiva rafforzata guadagnata nel tempo e consolidatasi attraverso campagne ed investimenti significati. Se, infatti, è vero che il segno MARTINI persiste nella memoria del pubblico dei consumatori, è altrettanto vero che tale ricordo non può bastare *in se* a creare un "ponte" ovvero un

collegamento con i segni successivi che pure utilizzino quello stesso patronimico in un contesto completamente diverso.

Ai fini del rischio di associazione non è sufficiente, infatti, una mera evocazione (Corte giustizia UE, sez. V, 07/06/2018, n. 44) ma occorre, come è pacifico, un *quid pluris*, consistente nell'appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti (Cassazione civile, sez. I, 19/04/2018, n. 9769).

Conforta questa linea argomentativa l'esame fonetico e concettuale dei marchi contrapposti, da condursi nell'ambito di un più ampio apprezzamento che superi l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, per valorizzare un approccio globale e sintetico (Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, n. 8577).

Le differenze dunque che contraddistinguono i segni all'esame sono tali da disinnescare qualsivoglia forma di associazione o confusione presso il pubblico dei consumatori ai sensi e per gli effetti del CPI.

La mancata ricorrenza, pertanto, dei requisiti di applicabilità dell'art. 12 CPI impone al Collegio di rigettare il Ricorso.

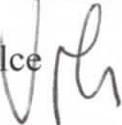
PQM

Rigetta il ricorso in epigrafe proposto da Bacardi & Company Limited e condanna la Ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi di 2.500 Euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 04.06.2018

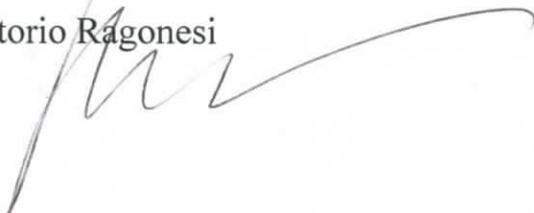
Il Giudice estensore

Valeria Falce



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi

25 novembre 2018

IL SEGRETARIO

