

RICORSO N. 7638

UDIENZA DEL 17/9/2018

SENTENZA N. 79/18

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. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Dr. <b>Massimo Scuffi</b>      | - Componente |
| 3. Prof. ssa <b>Valeria FALCE</b> | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**CAPECE DANIELE**

contro

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

\*            \*\*\*\*\*            \*

## FATTI e PROCEDIMENTO

In data 18 marzo 2014 , CAPECE DANIELE depositava la domanda di registrazione n. PO2014C000080 per il marchio qui di seguito rappresentato

### IL DECANTER

per contraddistinguere i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 43 - *servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei. Si richiede la registrazione per tutti i servizi presenti nella lista alfabetica di questa classe della vigente classificazione di Nizza.*

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 37 del 22 luglio 2014.

Nei confronti della citata domanda, la AIREST S.P.A depositava in data 22 ottobre 2014 atto di opposizione N. 1329/2014 basato sul seguente diritto anteriore:

- marchio nazionale n. 1578527, depositato il 17 maggio 2013 e registrato il 6 febbraio 2014 per il segno

### DECANTO

per contraddistinguere i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:



Classe 43 - *servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei. Si richiede la registrazione per tutti i servizi presenti nella lista alfabetica della classificazione di Nizza.*

L'opposizione veniva diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Quale base normativa l'opponente indicava l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI), ritenendo sussistere la somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori

Il richiedente la registrazione controdeduceva alle argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione sostenendo che non sussisteva rischio di confusione tra i segni.

L'Ufficio accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava improcedibile la domanda di registrazione ritenendo sussistere somiglianza tra i segni ed identità dei servizi con conseguente rischio di confusione per i consumatori .Provvedeva inoltre sulle spese

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione Capece Daniele contestando la ritenuta somiglianza tra i segni ed il rischio di confusione.

Avverso il predetto ricorso la Lagardere Traveller Retail sas succeduta alla Airst spa ha svolto attività difensiva .



## Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato.

Va anzitutto premesso che è pacifico che i segni sono entrambi denominativi e che i prodotti cui i segni si riferiscono sono i medesimi, essendo costituiti da quelli della classe 43 dianzi citata.

Ciò posto, a livello visivo e fonetico i segni hanno in comune sei lettere, poste nel medesimo ordine, (DECANT) che differiscono solo per le lettere finali e per la presenza dell'articolo "il" nel marchio della ricorrente.

Ciò comporta che, per quanto concerne il livello visivo, l'attenzione del consumatore si concentrerà sul corpo principale di ciascun segno che, come detto, coincide per entrambi, dovendosi considerare che, di regola, l'articolo che precede il segno e la sua parte finale vengono rilevati solo di sfuggita.

Per quanto concerne l'aspetto fonetico, i marchi verranno pronunciati ed ascoltati come scritti, ossia DE/CAN/TO e IL/DE/CAN/TER ed anche in questo caso il consumatore, stante la lunghezza, la cadenza e la struttura in gran parte identica degli elementi verbali, percepirà acusticamente un suono molto simile.

Sotto il profilo concettuale deve ritenersi che il marchio anteriore DECANTO verrà inteso come prima persona singolare del verbo "decantare" e, quindi, richiamerà il suo significato di sottoporre liquidi a decantazione al fine di purificarli e renderli più trasparenti.



In tal contesto il marchio avrebbe un puro valore descrittivo tenuto conto del fatto che esso concerne i servizi di ristorazione (alimentazione) di cui alla classe 43. Peraltro non può sottacersi che il termine "decanto" potrebbe intendersi anche nel significato di celebrare o esaltare con lodi una persona ed in tal caso sarebbe un segno di fantasia

Per quanto concerne il segno contestato (IL DECANTER), questo richiamerà alla mente del consumatore lo specifico contenitore nel quale si versa il vino proprio per farlo decantare ossia il recipiente tradizionalmente di vetro, panciuto e con il collo lungo, usato per far ossigenare il vino prima di versarlo nei bicchieri.

Ciò posto, va in primo luogo chiarito che il marchio della resistente va qualificato come marchio debole secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha affermato che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva (Cass 5924/96).

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole infatti non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del



marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.(Cass 13170/16).

Nel caso di specie il marchio “ decanto” riveste – come già in precedenza osservato - un puro valore descrittivo di una delle attività del servizio cui si applica tenuto conto del fatto che esso concerne i servizi di ristorazione (alimentazione ) di cui alla classe 43 .Il marchio in esame quindi deve necessariamente considerarsi un marchio debole.

Qualora, poi, in ipotesi, il segno “decanto” dovesse essere inteso nel senso di decantare le lodi di una persona o di un servizio o di un oggetto, in questo caso sarebbe certamente forte in quanto sarebbe di pura fantasia rispetto al servizio cui si riferisce , ma, al tempo stesso, perderebbe ogni connessione con il segno del ricorrente che , come già rilevato indica lo strumento attraverso il quale si compie l'azione stessa di decantare.

Se si rimane dunque nel campo della decantazione dei vini ,deve ritenersi che la differenza concettuale che esiste tra i due termini ,e che,secondo l'orientamento della Suprema Corte, costituisce l'elemento prevalente ( rispetto a quello fonetico ed a quello visivo) ai fini di valutare



la confondibilità tra due segni , è tale da costituire una carattere di distinzione tra i due segni rilevabile dal consumatore.

Quest'ultimo infatti di fronte al marchio “ decanto “ è portato ad immaginare lo svolgimento della attività di decantazione tramite il travasamento del vino ed il compimento di tutte quelle attività necessarie per donargli nuova trasparenza e renderlo gradevolmente degustabile , al contrario , di fronte al segno “ il decanter” sarà portato ad immaginare il contenitore che riveste una forma particolare che viene utilizzato per effettuare l'operazione dianzi descritta.

Deve in conclusione escludersi che possa determinarsi per i consumatori rischio di confusione riguardo alle imprese che , avvalendosi dei segni oggetto di esame, svolgono attività di ristorazione.

Il ricorso va in conclusione accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato . Stante la peculiarità della controversia si compensano tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di giudizio .

Roma 17.9.18

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addì 27/12/2018

IL SEGRETARIO

