RICORSO N. 7496 UDIENZA DEL 28/11/2016

SENTENZA N. 05/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

composta dai signori

Francesco Antonio Genovese, presidente

Valeria Falce

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7496 presentato da:

SEBASTIANO CARDILLO CICCIONE, res. in Roma, viale Mazzini, rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Leccese, presso il cui studio in Gaeta (LT), via Appia km. 136.5, è elettivamente domiciliato

contro

THE WELLA CORPORATION, in persona dei mandatari dott. Fabrizio De Benedetti e Francesca Moscone ed elettivamente domiciliata presso la Società Italiana Brevetti, in Roma, piazza di Pietra 38

e

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

per la revocazione della sentenza della Commissione Ricorsi n. 33/15, pubblicata in data 5 agosto 2015.

Svolgimento del processo

Contro la domanda di marchio "SEBASTIANO" dell'attuale ricorrente, relativa ai servizi della classe 44 (fra cui "cure di igiene e bellezza per l'uomo e gli animali"), ha presentato domanda di opposizione The Wella Corp., titolare dei marchi nazionali e comunitari "SEBASTIAN" e "SEBASTIAN VOLUPT", relativi a prodotti delle classi 3 (fra cui prodotti di profumeria e cosmetici) e 10 (fra cui prodotti per messa in piega e trattamento dei capelli).

L'Ufficio, ravvisando un elevato grado di somiglianza fra i marchi in questione, nonché affinità fra alcuni servizi relativi al marchio del richiedente in classe 44 e i prodotti del marchio dell'opponente in classe 3 (in quanto complementari all'espletamento dei servizi di cui si tratta), accoglieva parzialmente l'opposizione.

* * *

Contro tale decisione proponeva ricorso l'attuale ricorrente, contestando sia il giudizio di confondibilità fra i segni, sia quello relativo all'affinità fra prodotti e servizi. Tali motivi di ricorso erano confutati nella sentenza impugnata per revocazione, con motivazione strutturalmente adeguata. La sentenza concludeva poi affermando che, "*non essendo addotti altri motivi di opposizione*", la decisione della divisione di opposizione doveva essere confermata.

Contro tale sentenza ha presentato ricorso per revocazione il sig. Cardillo Ciccione, affidandosi a due motivi:

I) <u>Mancata considerazione da parte della Commissione di eccezione rilevante ai fini decisori – "marchio patronimico"</u>

Il ricorrente lamenta che "*la Commissione, nella valutazione globale e sintetica del marchio, non fa per nulla riferimento alla circostanza che il marchio di cui si chiede la registrazione è un marchio patronimico composto dal nome di battesimo del richiedente (SEBASTIANO) con l'indicazione dell'attività svolta (HAIRDRESSER)*". Questa circostanza è qualificata dal

ricorrente come una *"svista"*, che darebbe luogo ad un errore di fatto revocatorio, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

II) Travisamento degli elementi e fatti di causa in ordine alla comparazione dei marchi

Il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe condotto un esame analitico e non sintetico del marchio "Sebastiano Hairdresser", valutando separatamente i due elementi verbali di cui è composto il segno, e perciò incorrendo, anche sotto questo profilo, in un errore di fatto revocatorio, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Il ricorrente chiede altresì un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, adducendo, come *periculum in mora,* la circostanza che The Wella Corp. ha già inviato diffida per l'esecuzione della sentenza ad essa favorevole.

* * *

Si è costituita nel presente giudizio la resistente The Wella Corp., con memoria in data 7 novembre 2016, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato, perché nella sentenza impugnata non vi è alcuna affermazione (o negazione) di un fatto, che possa dirsi in contrasto con le evidenze di causa. L'asserita omissione di pronuncia su un motivo di ricorso enunciato dall'attuale ricorrente non costituisce dunque errore revocatorio ma può, se mai, costituire *error in procedendo,* rilevabile nel giudizio di cassazione.

Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, per i denunciati vizi attinenti al giudizio di confondibilità svolto dalla Commissione.

Il ricorrente ha depositato memoria di replica in data 8 novembre 2016, affermando che, nel caso in esame, si sarebbe verificata una vera e propria "svista", cioè la mancata valutazione di circostanze di causa decisive ai fini del giudizio di merito, e precisamente della circostanza che il segno "Sebastiano" corrisponde al nome proprio del ricorrente e per ciò stesso attribuisce al marchio un valore semantico molto distante da quello dei marchi di cui è titolare la resistente The Wella Corp. Si sarebbe dunque verificato - ad avviso del ricorrente - un errore di fatto rilevabile ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

Lo stesso ragionamento viene proposto in relazione al secondo motivo di ricorso, riguardante il denunciato travisamento dei fatti di causa nell'ambito della valutazione comparativa dei marchi.

* * *

All'udienza del 28 novembre 2016 sono presenti: per il ricorrente l'avv. Cosmo Leccese e, per la società resistente, l'avv. Gabriele Lazzeretti.

* * *

La Commissione rileva che, per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza *ex* art. 395, n. 4, c.p.c., consiste nell'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto rilevante, che viene smentita dalla documentazione acquisita agli atti. In altri termini, si ha errore revocatorio quando emerga, dalla motivazione della sentenza, che il giudice ha affermato *"l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato"* (Cass.civ., sez. VI, 26 agosto 2016, n. 17393).

E' fondato, inoltre, il rilievo della società resistente, secondo cui *"legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione "in iure" circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente"* (Cass.civ., sez. VI, 6 giugno 2016, n. 11530).

Nella specie, la sentenza impugnata, nello svolgere, con esauriente motivazione, il giudizio di confondibilità dei marchi, non dà alcun rilievo alla circostanza che il marchio contestato abbia carattere patronimico, e quindi certamente non afferma l'inesistenza di tale circostanza.

Peraltro, nel caso in esame non può neanche ravvisarsi un difetto di motivazione, nella sentenza impugnata, dal momento che si deve tenere conto del fatto che la disciplina speciale dei marchi patronimici è stata soppressa con la riforma della legge marchi del 1992, sicché oggi, ai fini del giudizio di confondibilità, i marchi patronimici sono equiparati alle altre categorie di marchi, fermo restando il diritto dell'imprenditore di

usare il proprio nome nell'esercizio dell'attività economica, in funzione informativa e nei limiti della correttezza professionale.

Nella specie, dal momento che il giudizio di confondibilità è stato condotto, nella motivazione della sentenza impugnata, in modo esauriente, l'accenno che, nei motivi di ricorso del sig. Cardillo, era rivolto al profilo della patronimicità del marchio, può dirsi assorbito, piuttosto che omesso, nell'ambito della motivazione.

Palesemente estraneo ai profili dell'errore di fatto revocatorio è poi il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del giudizio di confondibilità svolto in sentenza perché sarebbe stato condotto su base analitica e non sintetica. Il motivo, già a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza dello stesso, denuncia comunque un supposto *error in iudicando* che, se mai, avrebbe potuto essere oggetto di ricorso per cassazione. Incidentalmente può tuttavia rilevarsi che il giudizio di confondibilità è stato condotto, nella sentenza impugnata, in modo esauriente ed analitico, ritenendo predominante nei segni in conflitto le parole "Sebastian/Sebastiano" e ritenendo poi scarsamente significativi gli elementi aggiuntivi presenti nel marchio dell'attuale ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso dev'essere rigettato. La decisione definitiva nel merito impone anche il rigetto, per difetto di *fumus boni iuris,* della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 3.000.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Antonio Genovese, presidente

Mario Libertini, relatore

AGGI 13 febbraio 2017
IL SEGRETARIO