

SENTENZA N. 45/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Massimo Scuffi

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7464 presentato da:

SENSI VIGNE E VINI s.r.l., con sede in Lamporecchio (PT), rappresentata e difesa
dall'avv. Francesca Caricato e domiciliata presso lo studio di questa in Milano, via Visconti
di Modrone 14/a;

contro

AZIENDA AGRICOLA VILLA 21 DI SIMONE PEDRELLI CARPI, con sede in Furore (SA)

nonché contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via
Molise, 19 Roma,

per l'annullamento

della decisione n. 268/2015 del 25 ottobre 2015, resa nella procedura di opposizione n. 1422/2012, presentata dalla ricorrente contro la domanda di marchio italiano n. NA2012C000022.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 23 maggio 2016 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente l'avv. Caricato e per l'Ufficio, l'esaminatore prof. S. Sandri; nessuno essendo presente per la parte privata resistente.

Svolgimento del processo

In data 11 gennaio 2012 l'Azienda Agricola Villa 21 di Simone Pedrelli Carpi, con sede in Furore (SA) depositava una domanda di marchio (poi pubblicata il 17 settembre 2012), così descritto: *«un faccino composto da: una pennellata di colore blu per i capelli; gli occhi, immagini vere di fette di agrumi il sinistro di limone, il destro di arancia; il naso, una immagine di un reale ramo di finocchio selvatico capovolto; la bocca, un'immagine di carruba vera; le orecchie, due immagini di reali piccoli babà; infine, per delineare il contorno del viso, tratti di pennello di colore verde sulla sinistra e sulla destra, più in basso la scritta di colore blu a tratti di pennello "la festa dei sensi" »*. La registrazione era richiesta per le seguenti classi: 29 (carne, pesce, pollame ecc.); 30 (caffè, tè, cacao ecc.); 33 (bevande alcoliche, tranne le birre); 43 (ristorazione e alloggi temporanei).

In data 12 dicembre 2012 l'attuale ricorrente, per il tramite del mandatario dott. F. Cicogna, presentava tempestiva opposizione contro il marchio precedentemente descritto, asserendo di essere un'azienda vinicola fondata nel 1890, titolare di marchi celebri a livello mondiale (a tal proposito producendo ricca documentazione). Asseriva inoltre che il nome "Sensi" corrisponde a quello della famiglia fondatrice dell'azienda.

Ciò premesso, l'attuale ricorrente fondava la propria opposizione:

- I) sull'art. 8, comma 3, c.p.i., in quanto il marchio opposto riprodurrebbe, senza il consenso degli aventi diritto, un nome notorio di persona, oltre che la ragione sociale dell'impresa ricorrente;

II) sull'art. 12, comma 1, lett. c, d, e ed f, c.p.i., in quanto il marchio opposto sarebbe simile ai seguenti marchi registrati di cui la ricorrente è titolare:

- a) marchio italiano "SENSI" n. 793818 depositato il 23 agosto 1999 e concesso il 3 novembre 1999 per le classi 29 (olio d'oliva) e 33 (alcolici, vini);
- b) marchio italiano "SENSI VIGNE & VINI" n. 795744 depositato il 20 aprile 1997 e concesso il 29 novembre 1999 per la classe 33;
- c) marchio comunitario "LUNGARNO CABERNET TOSCANA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 2005 CANTINE SENSI DAL 1890" N. 4371696, depositato il 3 maggio 2005 e concesso il 4 agosto 2006 per la classe 33 (vini provenienti dalla Toscana);
- d) marchio internazionale "SENSI", esteso ad Austria, Benelux, Svizzera, Cina, Germania, Francia, registrato il 2 dicembre 1999 per le classi 29 (olio d'oliva) e 33 (alcolici, vini).

Nell'atto di opposizione l'attuale ricorrente affermava che il marchio opposto era identico a quelli della ricorrente nella sua parte centrale e dominante, costituita appunto dalla parola "sensi". Il marchio opposto appariva pertanto confondibile con quelli della ricorrente e, in ogni caso, sarebbe stato concepito a scopo di agganciamento parassitario. In sostanza, ad avviso dell'opponente, il marchio opposto darebbe *"vita ad una completa identità visiva, fonetica, concettuale, grammaticale e strutturale del segno avversario rispetto ai marchi ed ai diritti anteriori della [Sensi Vigne & Vini s.r.l.]"*.

Sul piano merceologico, l'opponente rilevava la coincidenza di due classi (29 e 33) interessanti i marchi contrapposti, mentre, per quanto riguarda le classi 30 e 43 (interessanti solo il marchio opposto) si rilevava una sostanziale identità, perché appartenenti allo stesso settore di mercato (*lato sensu*, settore alimentare); pertanto, il programma di utilizzazione del marchio opposto sarebbe in pieno rapporto di concorrenza con quello dei marchi dell'opponente.

Per tali ragioni l'opponente chiedeva all'Ufficio di rifiutare la registrazione del marchio opposto, per tutte le categorie richieste.

In data 8 febbraio 2013 l'Ufficio informava il richiedente il marchio opposto dell'avvenuta opposizione ed invitava le parti a tentare una conciliazione.

In data 6 settembre 2013 l'Ufficio prendeva atto della mancata conciliazione ed invitava il richiedente a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 60 giorni.

In data 29 ottobre 2013 il richiedente produceva le proprie controdeduzioni, contestando la confondibilità del proprio marchio con quelli dell'opponente e chiedendo la prova dell'uso effettivo dei marchi dell'opponente.

In data 14 febbraio 2014 tale istanza era comunicata dall'Ufficio all'opponente.

In data 3 aprile 2014 la Sensi s.r.l. produceva memoria di replica in cui insisteva sulla propria tesi, secondo cui il marchio opposto avrebbe come proprio "cuore" proprio la parola "sensi": la parte figurativa avrebbe carattere descrittivo e, nella parte denominativa, le parole "la festa dei" sarebbero strumentali rispetto a "sensi", che costituisce parte centrale e caratterizzante del marchio.

La Sensi s.r.l. produceva altresì documentazione circa l'uso effettivo del marchio, costituita da:

- documenti circa i fatturati sviluppati dalla società negli ultimi 5 anni, suddivisi per anno (corrispondenti a diverse decine di milioni di euro);
- estratto di visura camerale della Sensi Vigne & Vini s.r.l., comprovante la costituzione nel 1978 e la corrispondenza del segno "Sensi" al cognome dei soci;
- fatture di vendita di prodotti marchiati "Sensi" negli ultimi 5 anni in Italia, comprovanti elevati volumi di affari;
- fatture di vendita di prodotti marchiati "Sensi" negli ultimi 5 anni in numerosi paesi dell'Unione Europea (e non solo);
- storia dell'azienda vinicola, con documentazione circa la partecipazione a fiere e i premi internazionali vinti;
- immagini relative a pubblicazioni sui più prestigiosi e famosi periodici, riferite ai prodotti "Sensi";
- etichette, schede, cataloghi e documentazione commerciale varia.

In data 25 ottobre 2015 era depositata la decisione dell'esaminatore, che rigettava l'opposizione.

In tale decisione l'esaminatore:

- I) dichiarava inammissibili, perché non previsti dall'art. 176 c.p.i. fra i possibili motivi di opposizione, quelli avanzati dall'opponente sulla base dell'asserita notorietà dei propri marchi e sulla pretesa confondibilità del marchio opposto con la denominazione della società opponente;
- II) dichiarava sufficienti le prove fornite dall'opponente con riguardo all'uso effettivo dei marchi;
- III) riteneva che il rischio di confondibilità dovesse essere valutato secondo lo standard di un consumatore medio dotato di un *"grado medio di attenzione e selettività"*, ma non di particolari competenze e professionalità;
- IV) riteneva che il segno del richiedente non dovesse qualificarsi come *"marchio complesso"* (i.e. risultante dalla combinazione di più elementi, dotati di diversa capacità caratterizzante, e comunque caratterizzato dalla preminenza di uno di essi, costituente *"cuore"* del segno) né come *"marchio d'insieme"* (i.e. risultante dalla combinazione di più elementi in sé privi di capacità distintiva, ma che acquistano tale capacità proprio in virtù dell'originalità della combinazione stessa), bensì come *"marchio composito"*, cioè *"un sistema [di segni] strutturalmente relazionato, informato al rispetto dell'ordine e dell'armonia percepita, che si risolve nell'unità del tutto e che permette, al di là di un semplice esercizio di sommatoria fine a sé stesso, il conseguimento dell'identità del soggetto raffigurato"*; in base a tale criterio, la decisione conclude nel senso che *"il marchio in esame non presenta, nella sintesi della sua articolazione composita, un elemento distintivo e dominante, l'impressione generale risultando nel pubblico di riferimento dall'immagine di un volto giovane, sorridente, variamente colorato. La dicitura 'la festa dei sensi' rappresenta il pay off del messaggio che nulla aggiunge all'identità del messaggio stesso come viene percepito nella sua essenza"*;
- V) il segno dell'opponente si presenta invece come un marchio denominativo, che si esaurisce nella parola *"SENSI"*, con una variante grafica nella lettera *"N"*, che però, nell'impressione generale del pubblico, non assume carattere dominante; il segno è dunque percepito come un denominativo patronimico, come del resto è affermato dalla stessa opponente e secondo consuetudine diffusa nel pubblico;

- VI) ciò posto, la comparazione dei marchi porta l'esaminatore ad escludere che ci si trovi di fronte a marchi identici o simili: nessuna somiglianza visiva, fonetica e concettuale è in realtà configurabile nel caso in esame;
- VII) in particolare, la parola "sensi", su cui si incentra la contestazione dell'opponente, è percepita dal consumatore medio con valore semantico diverso, rispettivamente di nome proprio di persona (cognome) nel marchio dell'opponente, e come nome comune, nel suo significato corrente, nel marchio del richiedente;
- VIII) consegue che nella fattispecie non sussiste il rischio della confondibilità tra i marchi di cui si tratta (ciò anche "*per una certa debolezza insita nella struttura*" del marchio "SENSI", "*solo in parte compensata dalla grafica particolare della lettera N*");
- IX) anche l'opposizione fondata sull'art. 8 (tutela di nomi di persone notori) non ha fondamento, in quanto nel marchio del richiedente il termine "sensi" non è impiegato come nome proprio.

Contro la decisione sopra riassunta ha presentato tempestivo ricorso Sensi Vigne & Vini s.r.l., affidandosi a due motivi:

- I) in via preliminare, la società ricorrente osserva che la decisione "*prende in considerazione come diritti azionati come base dell'opposizione titoli che non corrispondono a quelli di cui alla causa petendi dell'azione*"; con ciò la decisione violerebbe il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., e dovrebbe essere per ciò stesso annullata;
- II) in via subordinata, la società ricorrente propone un complesso motivo, che può articolarsi a sua volta in più parti:
- si contesta la dichiarazione di inammissibilità del motivo di opposizione fondato sul contrasto fra il marchio del richiedente e la ragione sociale dell'opponente, in quanto la disposizione dell'art. 12 c.p.i., richiamata dall'art. 176 c.p.i., dovrebbe essere interpretata estensivamente, alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi, sancito dall'art. 22 c.p.i.;
 - si contesta la non chiara definizione dello standard di "consumatore medio" utilizzato dall'esaminatore nella sua decisione;

- si contesta l'ambiguità della motivazione, in parte incentrata sull'asserita, radicale diversità fra i due marchi, e successivamente incentrata sull'asserita debolezza del marchio "SENSI"; debolezza che la società ricorrente radicalmente contesta, dal momento che il segno rappresenta un nome proprio;
- si ripropone la tesi secondo cui il cuore del segno del richiedente sarebbe costituito dalla componente verbale del marchio, dal momento che la componente figurativa è meramente rappresentativa di generi alimentari, che rappresentano i prodotti offerti nel mercato dall'impresa del richiedente; nell'ambito di tale componente verbale si ribadisce poi la centralità della parola "sensi".

Motivi della decisione

Quanto al motivo preliminare di ricorso, si deve osservare che la decisione contiene, in effetti, alcuni errori materiali nell'indicazione dei numeri di identificazione dei diversi marchi su cui si fonda l'opposizione. Tuttavia, ciò non impedisce di affermare che, dagli altri elementi descrittivi dei marchi presi in considerazione, risulta con certezza che l'esaminatore ha fondato la sua valutazione proprio e soltanto sui marchi posti dall'opponente a base della sua opposizione.

La sussistenza di errori materiali in alcuni elementi della descrizione non inficia dunque la piena corrispondenza fra oggetto dell'opposizione e oggetto della decisione dell'esaminatore.

Il motivo (oltretutto, impropriamente fondato sull'art. 112 c.p.c., qui non direttamente richiamabile in quanto quello di opposizione è un procedimento amministrativo) dev'essere dunque respinto.

Passando ai motivi di merito, rileva anzitutto la Commissione che nessun motivo di ricorso è stato avanzato sulla parte della decisione che respinge l'opposizione fondata sull'art. 8 c.p.i. (tutela dei nomi notori). Questo motivo di opposizione deve ritenersi dunque implicitamente rinunciato.

Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, osserva la Commissione che l'interpretazione estensiva dell'art. 176 c.p.i., fondata sul combinato disposto fra art. 12 e art. 22 c.p.i., sarebbe meritevole di attenta considerazione. Tuttavia, non è necessario

approfondire il punto, dal momento che, sussistendo nel caso in esame identità fra il segno "Sensi" utilizzato come marchio e lo stesso segno utilizzato come nome della società, se si esclude (o si ammette) il rischio di confusione per il segno utilizzato come marchio, alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire per il segno stesso, in quanto utilizzato come nome sociale o come altro segno distintivo.

L'esame di merito condotto dall'esaminatore sul marchio "Sensi" è dunque idoneo a prefigurare la medesima soluzione anche in caso di ammissibilità del motivo di opposizione fondato sul nome sociale "Sensi".

Per queste ragioni la prima parte del secondo motivo di ricorso è assorbita dalle altre parti, prese in considerazione più avanti.

Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso (non chiara definizione dello standard di "consumatore medio") la Commissione ritiene infondate le critiche della società ricorrente. La decisione respinge chiaramente uno standard di consumatore "professionale" e tecnicamente preparato e dichiara di volersi attenere ad uno standard di consumatore finale non professionalizzato.

Probabilmente lo standard sarebbe stato suscettibile di ulteriori precisazioni, ma non può dirsi che l'esame che sta a fondamento della decisione sia privo di completezza e di coerenza (v. anche *infra*, con riferimento alle altre parti del motivo di ricorso).

Fra l'altro, l'assunto per cui lo standard utilizzato dev'essere quello di un consumatore medio non professionalizzato gioca proprio a beneficio dell'opponente, in quanto porta se mai ad abbassare, e non ad innalzare la soglia di confondibilità tra i segni (è chiaro infatti che l'eventuale adozione di uno standard di consumatore professionale o comunque altamente specializzato o sofisticato renderebbe ancora più improbabile la confusione tra segni).

Il motivo dev'essere pertanto respinto.

Sulla terza parte del secondo motivo di ricorso (ambiguità della motivazione) si deve riconoscere che la parte della motivazione che fa riferimento ad "una certa debolezza" del marchio "Sensi", introdotta nella decisione quasi *ad abundantiam*, dopo un'accurata analisi della diversità dei segni a confronto, appare poco persuasiva, proprio per la ragione, evidenziata nella parte precedente della motivazione della decisione, che il

marchio "SENSI" è marchio patronimico, come tale dotato di significato concettualmente diverso da quello del termine "sensi", utilizzato nel marchio del richiedente.

Con ciò non si vuole negare che, anche per i marchi patronimici, possa ragionarsi in termini di maggiore o minore forza (o debolezza). Ciò può dipendere, in primo luogo, dalla diffusione o dalla rarità del nome proprio, nel contesto sociale in cui esso viene utilizzato. Il problema della forza o debolezza del nome proprio si può porre quindi solo in caso di valutazione di confondibilità fra marchi patronimici dotati di elementi comuni e di altri differenziati (cfr. Comm. Ricorsi, sentenza n. 16/13, *Basile*).

Non è neanche escluso che un qualche elemento di debolezza del marchio patronimico possa derivare dal richiamo che esso propone ad un certo significato di senso comune della medesima parola. Tuttavia, questa ipotesi può ritenersi ragionevolmente estranea al caso in esame. Il segno "SENSI" - come persuasivamente si afferma nella decisione - è effettivamente percepito dal consumatore comune come un semplice cognome (in conformità alla prassi commerciale diffusa nel mercato vinicolo), senza alcun immediato richiamo al significato comune della parola.

Se si accetta - come alla Commissione sembra plausibile - questo passaggio logico, ogni valutazione sulla forza o debolezza del marchio "SENSI" appare irrilevante. Viceversa, il giudizio sulla diversità radicale del significato dei due marchi, condotto nella prima parte della motivazione della decisione, se fondato, è di per sé assorbente di ogni altra considerazione e rende superflui gli ulteriori sviluppi della motivazione stessa.

* * *

Passando dunque alla parte centrale della motivazione della decisione, rileva la Commissione che la concettualizzazione in essa adottata appare, in effetti, discutibile. La decisione adotta un concetto di "marchio composito", che dovrebbe distinguersi dal marchio complesso e da quello d'insieme. Questo concetto di caratterizzerebbe per il fatto che l'identità del segno sarebbe percepibile solo nella sua percezione complessiva, senza possibilità di individuare un "cuore" del segno (in ciò secondo una caratteristica propria del c.d. marchio d'insieme), ma senza che ciò porti ad ammettere che i singoli elementi che compongono il marchio siano in sé privi di capacità distintiva.

In realtà, lo svolgimento della motivazione ha portato la decisione a respingere il motivo di opposizione che fa leva sulla pretesa centralità del termine "sensi" nel marchio del richiedente.

Per giungere a tale conclusione, sono però necessari, alternativamente o cumulativamente, due passaggi argomentativi: (i) o si supera, nel caso concreto, la presunzione semplice, che attribuisce preminente valore distintivo alla parte verbale rispetto a quella figurativa del marchio; (ii) o si ritiene che l'espressione "festa dei sensi" sia fortemente differenziata rispetto alla parola "sensi", utilizzata isolatamente.

In realtà, dell'argomento sub (ii) non v'è traccia nella motivazione della decisione, anche se la discussione sul punto era stata ampiamente svolta (ovviamente, nel senso della sostanziale irrilevanza della differenza verbale) da parte dell'opponente.

La decisione sviluppa invece adeguatamente, e persuasivamente, l'argomento sub (i), rilevando che la componente grafica del marchio opposto ha una sua originalità, che ne rende l'impatto preminente rispetto alla componente verbale del marchio. Infatti, la decisione qualifica la locuzione "la festa dei sensi" come *pay off*, cioè come frase di accompagnamento, destinata a rafforzare il segno principale (*claim*).

In altri termini, la decisione osserva che la parte figurativa del marchio non consiste, nel caso in esame, in un insieme di elementi descrittivi o decorativi che accompagnano la parte verbale; viceversa, la parte figurativa è fortemente caratterizzata nel suo significato d'insieme, sì da rendere la combinazione di segni originale ed accattivante (non a caso viene richiamata la pittura di Arcimboldo).

La Commissione ritiene che questa parte della motivazione sia adeguatamente svolta e sia persuasiva. In effetti, una valutazione sintetica del segno non può che portare a soffermare l'attenzione sulla parte grafica, e a portare attenzione solo in un secondo momento alla parte verbale, oltre tutto presentata con caratteri di dimensione ridotta e, per ciò solo, di modesta evidenza nella percezione "a prima vista" del segno.

Questa valutazione di sintesi del segno porta a respingere la tesi, ribadita nella quarta parte del secondo motivo di ricorso, secondo cui la parola "sensi" costituirebbe il "cuore" del segno del richiedente.

E' meritevole di condivisione, invece, l'argomentazione svolta nella decisione, secondo cui la parola "sensi", contenuta in sede di *pay off*, è percepita dal consumatore medio come una componente aggiuntiva del marchio, ed è percepita nel suo significato comune, avvalorato dalla presenza accattivante di cibi appetitosi e di segnali di gioia, ricavabili dalla visione della parte figurativa del segno.

Per questi motivi, il secondo motivo di ricorso dev'essere respinto nella sua interezza e la decisione impugnata dev'essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

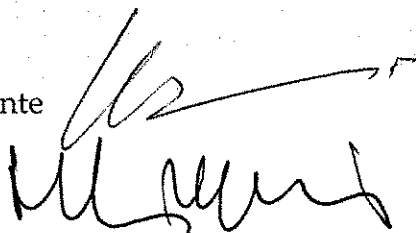
La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, confermando la decisione di opposizione n. 268/2015 del 25 ottobre 2015..

Le spese, poste a carico della parte ricorrente, sono liquidate nella misura di € 3.500 più accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore



Depositata in Segreteria

Addi 10 Agosto 2016

IL SEGRETARIO

