

SENTENZA N. 53/15

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 7469 presentato da:

SOCIETA' AGRICOLA CANTINE ROMAGNOLI VILLO', con sede in Piacenza,
rappresentata dall'ing. Luciano Corradini, con studio in Milano, piazza Luigi di Savoia, 24;

contro

MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & Co. KG, rappresentata e
difesa dagli avv. Alberto Tornato e Roberta Comola, e domiciliata presso lo studio di
questi in Milano, Foro Buonaparte, 53;

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. 296/2015 del 27 novembre 2015, notificata alla ricorrente in data 10 dicembre 2015, resa nella procedura di opposizione n. 182/2013, presentata dalla ricorrente contro la domanda di marchio italiano n. MI2012C007834.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 4 luglio 2016 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente l'ing. Luciano Corradini e per l'Ufficio, la dott. Liliana Salone.

Svolgimento del processo

In data 10 luglio 2012 l'attuale ricorrente ha presentato domanda di registrazione del marchio nazionale n. MI2012C007834, consistente nel segno denominativo "ROMAGNOLI", in caratteri maiuscoli standard di colore scuro, per distinguere prodotti della classe 33 ("vini").

La società tedesca MIP - Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, in data 3 febbraio 2013, presentava opposizione alla registrazione di detto marchio sulla base di due marchi verbali identici "*Laura Romagnelli*", in caratteri corsivi standard di colore scuro, dei quali uno nazionale per i prodotti dell'intera classe 33, ed uno internazionale, esteso all'Italia, per i prodotti della classe 33 "bevande alcoliche (eccetto le birre).

L'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., ritenendo sussistente il rischio di confusione fra i consumatori, dovuto alla somiglianza tra i marchi e all'identità o affinità dei prodotti rivendicati.

Al termine di regolare contraddittorio, con la decisione citata in epigrafe l'esaminatore:

- dichiarava sufficiente la prova d'uso fornita dall'opponente, su richiesta dell'attuale ricorrente;
- affermava l'identità dei prodotti posti a confronto;
- dichiarava che fra i due marchi sussiste una somiglianza visiva, fonetica e concettuale di grado medio;
- dichiarava che i marchi anteriori posseggono una capacità distintiva intrinseca di tipo normale, rilevando tuttavia che l'elemento centrale del marchio dell'opponente, come in tutti i casi di marchi formati da un nome e da un cognome, è costituito dal cognome; e questo, nel caso in esame, non ha particolare diffusione nel territorio nazionale, né presenta alcun significato attinente ai prodotti contrassegnati; in conseguenza di ciò, i marchi dell'opponente possono ritenersi caratterizzati da una capacità distintiva "forte";
- dichiarava di volersi attenere al principio giurisprudenziale per cui un grado di somiglianza non particolarmente elevato fra i marchi può essere compensato da un grado elevato di somiglianza - o addirittura dall'identità - fra i prodotti;
- riteneva pertanto sussistente il rischio di confusione fra i marchi in contestazione.

Per questi motivi l'opposizione era accolta e la domanda di registrazione del marchio n. MI2012C007834 è stata respinta.

* * *

Contro la decisione sopra riassunta ha presentato tempestivo ricorso la società Cantine Romagnoli, contestando nel merito il giudizio relativo ad una somiglianza visiva, fonetica e concettuale di grado medio, espresso dall'esaminatore. La contestazione si fonda sull'argomento secondo cui non sussisterebbe somiglianza visiva e fonetica tra i due marchi, in quanto uno di essi è costituito da una sola parola e l'altro da due parole (per di più con la prima e come tale più evidente, cioè "Laura", completamente estranea al secondo); non sussisterebbe poi somiglianza sul piano concettuale, perché, mentre il termine "Romagnoli" ha anche un significato come nome comune, l'altro termine "Romagnelli" è privo di significato comune.

La ricorrente rileva inoltre - producendo nuova documentazione - che i marchi in conflitto sono stati effettivamente usati per contraddistinguere vini e coesistono nel



mercato italiano da numerosi anni, con tolleranza da parte dell'opponente. Tale coesistenza costituirebbe ulteriore prova dell'assenza di rischio di confusione.

L'opponente MIP si è costituita depositando memoria, nella quale rileva anzitutto la mancata impugnazione della parte della decisione relativa al giudizio di identità fra i prodotti. Per quanto riguarda il confronto fra segni, MIP ribadisce la fondatezza delle valutazioni espresse dall'esaminatore. In particolare, sottolinea il peso centrale che, nei marchi costituiti da un nome e da un cognome, deve essere attribuito, secondo la prevalente giurisprudenza, al cognome, nonché la circostanza che anche il nome "Romagnelli" ha un valore evocativo della regione Romagna ed è dunque dotato di somiglianza concettuale media con il nome "Romagnoli".

La società resistente afferma inoltre l'irrilevanza delle asserite anteriorità menzionate dalla ricorrente, nonché la tardività della produzione documentale di questa, volta a dimostrare la coesistenza pacifica fra i marchi in contestazione. Contesta comunque anche nel merito l'idoneità dei documenti prodotti a provare la tesi dell'asserita coesistenza.

La ricorrente Cantine Romagnoli ha presentato anche una memoria di replica nella quale, oltre a riproporre le argomentazioni di merito già esposte nel ricorso, ha prodotto copia della sentenza di Cass.civ., sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2191, che ha giudicato non manifestamente illogica una decisione di merito che aveva escluso il rischio di confusione in un caso di conflitto fra marchi per prodotti vinicoli, l'uno dei quali era costituito da un cognome e l'altro dallo stesso cognome con l'aggiunta di un prenome. Nella motivazione di detta sentenza si osserva infatti che *"nello specifico settore vitivinicolo è frequente la presenza di imprese commercializzanti lo stesso prodotto, facenti capo a soggetti pressoché omonimi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio. Sicché, avendo – nello specifico settore produttivo in questione – il patronimico una minore valenza distintiva, l'aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi.. è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende"*.

* * *

La Commissione ritiene di dovere prestare particolare attenzione ad un punto centrale della motivazione della decisione di opposizione, cioè quello in cui si attribuisce valore determinante al "principio" giurisprudenziale per cui un grado di interdipendenza non particolarmente elevato fra i marchi può essere compensato da un grado elevato di somiglianza - o addirittura dall'identità - fra i prodotti.

Ad avviso della Commissione, la decisione ha interpretato in maniera eccessivamente estensiva l'orientamento giurisprudenziale richiamato, intendendo la "somiglianza fra prodotti", a cui fanno riferimento le massime giurisprudenziali richiamate, come mera appartenenza alla medesima classe merceologica. In effetti, il cosiddetto principio giurisprudenziale che ammette un bilanciamento fra la somiglianza fra segni e la somiglianza fra prodotti, ha presente situazioni in cui i prodotti contrassegnati sono altamente standardizzati e fra loro fungibili, o apparentemente tali, come avviene per molti beni di basso valore unitario e di consumo quotidiano, che costituiscono normalmente oggetto di acquisti d'impulso.

In tali casi, il marchio può divenire l'unico strumento utile per veicolare informazioni di cui il consumatore ha bisogno al fine di esercitare in modo consapevole la sua libertà di scelta. Ne consegue che in situazioni del genere, in cui il prodotto in sé non presenta caratteristiche esteriori idonee a fornire informazioni sulla propria qualità e sulla propria reputazione, sia necessario valutare con particolare rigore il rischio di confondibilità fra i segni distintivi dei prodotti.

La situazione è diversa nel caso del mercato dei vini. Questi ultimi sono, al giorno d'oggi, prodotti di qualità (spesso forniti di indicazioni geografiche protette), in forte competizione fra loro sul piano delle differenze qualitative e del rapporto qualità/prezzo; i diversi prodotti costituiscono inoltre oggetto di attente e continue valutazioni e classificazioni da parte di esperti del settore e di pubblicazioni, cartacee e digitali, specializzate. La "identità fra prodotti", che è stata accertata dal decisore, va intesa in questo caso come appartenenza al medesimo *genus* merceologico (a sua volta suddiviso, al proprio interno, in una miriade di segmenti particolari), ma non come normale sostituibilità di un singolo prodotto con un altro.

Un'altra caratteristica del mercato dei vini, opportunamente valorizzata nella recente sentenza citata dalla ricorrente, è costituita dal fatto che questo è un mercato poco concentrato, in cui sono presenti moltissimi produttori e si registrano ogni anno molte nuove entrate ed uscite. Inoltre, la maggior parte delle imprese produttrici ha piccole dimensioni e, spesso, carattere familiare; in ogni caso sono largamente utilizzati, per tradizione, nomi di famiglia come segni distintivi dei prodotti.

Il problema della confondibilità fra segni, così contestualizzato, non può essere dunque affrontato, nel mercato dei vini, con gli stessi criteri rigoristici che prima si segnalavano come giustificati nei mercati dell'offerta di prodotti standardizzati di grande serie, destinati ad acquisiti d'impulso.

Ne consegue che, così come ritenuto anche dalla Suprema Corte, nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi avvenga poi in modo corretto.

Poste queste premesse, il giudizio di confondibilità espresso dal decisore appare meritevole di riesame.

Il decisore stesso ha riconosciuto che il grado di confondibilità fra i due segni è medio e non elevato. L'aver fatto pendere la bilancia a favore della soluzione più severa in base alla considerazione della identità fra prodotti non appare motivazione soddisfacente, per le ragioni già dette ed attinenti alla specificità del mercato.

Dovendosi dunque procedere ad un riesame della valutazione in base al criterio "globale e sintetico", costantemente affermato in giurisprudenza (da ultimo Cass.civ., sez. I, 27 maggio 2016, n. 11031), ritiene la Commissione che gli elementi di differenza fra i marchi in conflitto abbiano un peso superiore rispetto a quelli di somiglianza.

Infatti, la presenza del prenome accanto al cognome costituisce un elemento di differenziazione che, date le specificità del mercato, è idoneo a suscitare l'attenzione del consumatore medio. Così pure, non possono essere sottovalutate le differenze fonetiche e concettuali fra "Romagnoli" e "Romagnelli".

In conclusione, la Commissione ritiene che il rischio di confusione fra i due marchi sia basso e che pertanto l'opposizione debba essere rigettata.

P.Q.M.

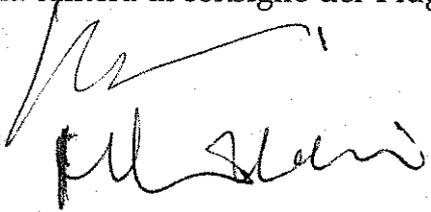
La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Ufficio di procedere alla registrazione del marchio della società ricorrente, nei termini da essa richieste.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.500, più IVA e C.P.A., a carico della parte resistente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2016.

Vittorio Ragonese, presidente

Mario Libertini, relatore



Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Add. 10 ottobre 2016

IL SEGRETARIO

