

RICORSO N. 7852

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N.49/22

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. Dr. Vittorio Ragonesi          | - Presidente          |
| 2. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi             | - Componente          |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**VZ DEPOTBANK AG**

Contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*        \*\*\*\*\*        \*

4

*Ritenuto in fatto*

L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha comunicato a *VZ Depotbank* la decisione Prot. n. 0327703, notificata il 18 novembre 2019, con cui la sua domanda di marchio internazionale in ingresso in Italia n. 1397347 "*VZ Portale Finanziario*" per i prodotti di cui alle classi 09, 36, 38 e 41 era stata parzialmente rifiutata;

che, in particolare, l'UIBM - nella decisione impugnata - ha ritenuto che il marchio "*VZ Portale Finanziario*" sarebbe carente del necessario requisito del carattere distintivo ex art. 7 c.p.i. perché descrittivo dei servizi di cui alla classe 36 rivendicati nella domanda di marchio ex art. 13, lett. b), c.p.i., ossia per quanto riguarda i seguenti: -classe 36 "*Servizi assicurativi; Servizi finanziari; Organizzazione di transazioni finanziarie; Servizi relativi ad affari immobiliari; Servizi bancari; Servizi bancari e finanziari; Servizi bancari elettronici; Home banking; Servizi bancari attraverso internet; Servizi bancari on-line; Servizi bancari con periferiche mobili (mobile banking/M-banking); Servizi di consulenza ed analisi finanziaria; Investimenti finanziari; Servizi di gestione di asset finanziari; Servizi di informazione finanziaria; Servizi di gestione del credito; Servizi di gestione di fondi; Servizi di investimenti bancari; Brokeraggio di valori mobiliari; Operazioni di compensazione [cambio]; Deposito di valori*";

che la ricorrente ha infatti impugnato *in parte qua* la citata decisione dell'UIBM per aver erroneamente escluso in Italia la protezione del marchio internazionale n. 1397347 "*VZ Portale Finanziario*" per la classe 36, ritenendola viziata sulla base di n. 3 motivi di ricorso, ossia per (i) erronea valutazione dell'elemento dominante del segno; (ii) erronea valutazione della capacità distintiva del segno (art. 7 c.p.i.); (iii) erronea valutazione del carattere distintivo del segno ex art. 13, co. I, lett. b), c.p.i.;

che, a conferma dell'erroneità della decisione qui impugnata, *VZ Depotbank* ha inoltre indicato i molteplici marchi anteriori contenenti la parola "Finanziario/i" concessi per i servizi di cui alla classe 36, avendo l'UIBM ritenuto sussistente il requisito della capacità distintiva;

che, quanto all'erronea valutazione dell'elemento dominante del segno (i) si premette che l'UIBM ha affermato che l'elemento dominante del marchio internazionale denominativo "*VZ Portale Finanziario*" sarebbe costituito dall'espressione "*portale finanziario*", così non avrebbe preso in alcun modo in considerazione l'acronimo "*VZ*" posto all'inizio del segno, costituito da un marchio complesso in cui l'anzidetto acronimo ("*VZ*"), risulterebbe proprio l'elemento dominante agli occhi dei consumatori italiani;

che il marchio “VZ” contraddistinguerebbe da tempo le attività dell’odierna esponente e sarebbe già oggetto di numerosi segni distintivi riconducibili all’odierna esponente ossia: - registrazioni di marchio in numerosi paesi, tra cui, l’Unione Europea; - parte della denominazione sociale “VZ Depotbank AG”; - utilizzato all’interno del sito internet della ricorrente raggiungibile dal nome a dominio (<https://www.vermoegenszentrum.ch/clienti-privati.html>);

che, quanto (ii) all’erronea valutazione della capacità distintiva del segno (art. 7 c.p.i.) si afferma che il segno (“VZ PORTALE FINANZIARIO”) di cui si chiede la registrazione in Italia comprenderebbe, come elemento dominante, l’acronimo “VZ” capace di dare al segno, nel suo complesso, quel sufficiente gradiente distintivo per essere registrato;

che, in particolare, la domanda di registrazione in esame riguarderebbe un marchio complesso in cui l’elemento dominante “VZ” non avrebbe alcun significato nella lingua italiana e perciò privo di significato distintivo dai consumatori italiani: circostanza sufficiente a dimostrare che l’intero marchio sarebbe in possesso del grado di distintività richiesto dalla legge per ottenere la registrazione;

che quanto, infine (iii), all’erronea valutazione del carattere distintivo del segno ex art. 13, co. I, lett. b), c.p.i., si assume che il segno “VZ Portale Finanziario” non potrà in alcun modo essere considerato esclusivamente descrittivo dei servizi inclusi nella classe 36 e, anche qualora dovesse essere considerato in parte descrittivo, il marchio non potrebbe che essere registrato anche alla luce della giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi, secondo la quale ben potrebbero essere oggetto di registrazione quelle espressioni che, seppur descrittive, siano usate in combinazioni che abbiano una specifica, anche se limitata, individualità, distinta dalle singole componenti, sì da assolvere ad una propria funzione individualizzante (Cass. civ., 9 dicembre 1977, n. 5334; Comm. Ricorsi, decisione 3 dicembre 2012, Ric. n. 7287, Musica Jazz);

che, a tal uopo, si fa richiamo della decisione del 3 dicembre 2012 (su Ric. n. 7287), ove la Commissione ha ritenuto che il segno “Musica Jazz” fosse validamente registrabile in quanto “*privo di attinenza con i prodotti e/o servizi in detta classe ricompresi e dunque dotato – per traslazione di significato – di sufficiente capacità distintiva, tenuto conto che tale requisito può coesistere anche con un certo grado di genericità dal momento che la legge vieta la registrazione solo quando essa risulti “esclusiva”*”. (Comm. Ricorsi, decisione 3 dicembre 2012, Ric. n. 7287, Musica Jazz, pag. 3);

che il ricorrente ha chiesto l'accoglimento integrale del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della decisione dell'UIBM (Prot. n. 0327703) notificata in data 18 novembre 2019, *in parte qua*, per aver escluso in Italia la protezione del marchio internazionale n. 1397347 per la classe 36, con ogni conseguente statuizione e declaratoria, essendo confermata la registrazione del marchio internazionale n. 1397347 per le altre classi 09, 38 e 41 della medesima registrazione internazionale.

*Considerato in diritto*

Che il ricorso è fondato e deve essere accolto;

che è posta a questa Commissione la valutazione di legittimità del diniego della registrazione del marchio ("*VZ Portale Finanziario*"), da parte dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) perché non ricorrerebbero i requisiti richiesti dall'art. 170, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 30 del 2005 (CPI) in quanto il segno proposto non avrebbe carattere distintivo, indicando genericamente un servizio;

che la tesi dell'Ufficio non è condivisibile;

che, nel caso in esame, ci troviamo in presenza di un marchio verbale composto di due gruppi semantici distinti e tra loro non comunicanti: da un lato, una sigla o acronimo di non chiaro significato linguistico (*VZ*); dall'altro, l'espressione *Portale Finanziario*, ossia un binomio linguistico che indica l'esistenza di un sito web che costituisce "*un punto di partenza, o porta di ingresso, ad un gruppo consistente di risorse informative e servizi Internet o Intranet*". Se, sotto quest'ultimo profilo, la denominazione riguarda un servizio ormai divenuto così frequente e generalizzata da equivalere a una *res* immateriale generica e comune, che equivale a punto di partenza dei servizi di un certo tipo (nella specie, finanziari); in relazione all'altro profilo (la sigla o acronimo) ci si pone il problema se si tratti di elemento sufficiente a rendere non più generica la complessiva denominazione ottenuta attraverso la giustapposizione delle due espressioni linguistiche (ossia *VZ* e *Portale Finanziario*);

che, sotto tale profilo, la reiezione dell'istanza di registrazione del marchio da parte dell'UIBM si rivela erronea, poiché è proprio quella sigla-acronimo che rende il significato proprietario dell'altrimenti generico portale finanziario;

che è proprio l'acronimo "*VZ*", privo di apparente significato per i consumatori italiani, che fonda la specificità di quell'offerta di servizi di cui alla classe 36 di Nizza così facendone escludere il carattere meramente descrittivo/indicativo. Ne deriva che – come giustamente rivendica la parte ricorrente – è proprio l'acronimo "*VZ*", presente all'interno del segno, che deve essere considerato la parte dominante

(e distintiva) del segno. Una volta individuato nell'acronimo "VZ" l'elemento dominante del marchio, appare evidente la lontananza di significato dell'espressione "VZ" rispetto ai prodotti/servizi contraddistinti dallo stesso agli occhi dei consumatori italiani, dimostrando ciò, anche sotto il profilo merceologico, la sicura sussistenza in capo al marchio dei requisiti minimi richiesti dall'art. 7 del c.p.i. per ottenere la registrazione:

che, a tal uopo, risulta anche superfluo attardarsi sui numerosi precedenti allegati e indicati dalla ricorrente, tra decisioni della CGUE (del 22 giugno 2006, caso C-25/05, Storck, par. 25; del 29 aprile 2004, caso C-456/01 P, Henkel, par. 35; dell'8 maggio 2008, caso C-304-06 P, Eurohypo, par. 67., del 7 novembre 2014, caso T-567/12, Kaatsu, par. 29 ecc.);

che lo scopo della normativa di cui all'art. 13. co. I, lett. b), c.p.i., richiamata dall'Ufficio a supporto della propria decisione, è quello di escludere dalla protezione accordata dalla registrazione come marchio quei segni che comunemente vengono utilizzati per contraddistinguere un determinato prodotto o servizio ed evitare ingiustificati monopoli di parole di uso comune in grado di provocare effetti distorsivi sul mercato. Ma la capacità distintiva di un marchio può essere ravvisata finanche nella combinazione di parole, che singolarmente prese, risalgono ad un uso descrittivo, ma che nel loro insieme siano in grado di dar vita ad un'espressione in quanto tale originale e perciò dotata di capacità distintiva (Comm. Ricorsi, sent. 15 ottobre 2012, Ric. n. 7275, *Famiglia Protetta*);

che, del resto, la stessa SC (Cass. civ, Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1249) ha enunciato il principio di diritto secondo cui: *"il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento"*. E recentemente ha ritenuto che il marchio "Art Casa", utilizzato per identificare prodotti destinati ai rivenditori delle case di abitazione, fosse un segno debole ma valido sebbene costituito dall'insieme di due parole di uso comune in questo settore merceologico (Cass. Civ. 18 maggio 2018, n. 12368);

che, in conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento del provvedimento reiettivo dell'Ufficio —decisione dell'UIBM (Prot. n. 0327703) notificata in data 18 novembre 2019];

che le spese vanno compensate, per la novità del caso esaminato.

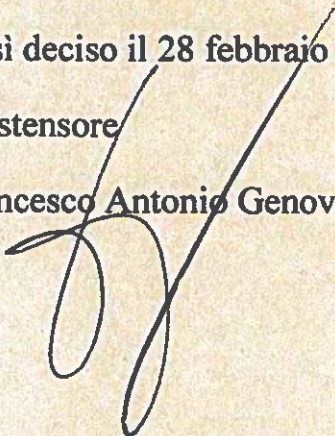
**PQM**

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, e compensa le spese processuali tra le parti.

Così deciso il 28 febbraio 2022.

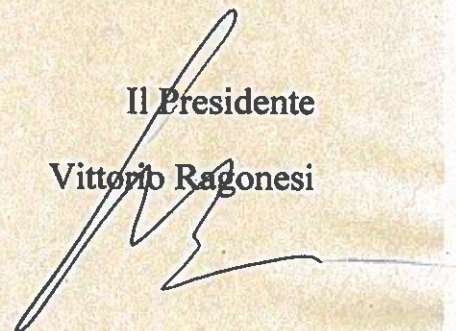
L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Add. 16/5/2022

~~LA~~ SEGRETERIA

