

RICORSO N. 8026

UDIENZA DEL 14/12/22

SENTENZA N. 8 /23

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. Massimo Scuffi          | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**STEFANO RICCI S.P.A.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**MANUELA CIALDI**

\*

\*\*\*\*

\*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Manuela Cialdi depositava domanda di registrazione del segno

*Canto de' Ricci*  
*Firenze*

per rivendicare le classi 16 e 25.

La Stefano Ricci s.p.a. proponeva opposizione avverso tutti i prodotti della richiesta registrazione eccependo la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 8, comma 3 e art. 12, comma 1, lettera d) CPI.

I diritti anteriori attivati erano i seguenti:

- Marchio nazionale denominativo STEFANO RICCI azionato per parte dei prodotti delle classi 18 e 25;
- Marchio nazionale denominativi STEFANO RICCI per prodotti delle classi 3,9,14,18,21 e 25, azionato per parte dei prodotti della classe 25;
- 
- Marchio nazionale denominativo STEFANO RICCI per prodotti e servizi delle classi 8,11,12,16,20,33,34,35,37 e 42, azionato per parte dei prodotti in classe 16;
- Marchio nazionale denominativo STEFANO RICCI per prodotti e servizi delle classi 3,9,14,18,21,24,25,26 e 35, azionato per soli prodotti della classe 25.

Procedendo alla valutazione dei rischi confusori, l'esaminatore premetteva che i prodotti sui quali si basava l'opposizione erano i seguenti:

**classe 25:** *cravatte, camicie, pullover, pantaloni, gonne, fazzoletti di seta (foulards), cinture, scarpe;*

**classe 25:** *cravatte, camicie, foulards, giacche, giacconi, cappotti, cinture, calzature, maglieria, calzetteria, il tutto per uomo;*

**classe 16:** *album, oggetti d'arte incisi e litografati; carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; articoli per legatoria; fotografie; articoli di cartoleria e cancelleria; calamai, adesivi (materie collanti) per cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli da ufficio (escluso mobili); ferma carte; inchiostri; mine, portamine, matite, portamatite, penne, portapenne, pennini, stilografiche, quaderni, riviste, giornali, libri; strumenti per la scrittura, il disegno e la pittura;*

**classe 25:** *articoli di abbigliamento, abiti, accappatoi, accappatoi da bagno, costumi da bagno, mutandine da bagno, berretti, biancheria personale, biancheria intima, bluse, bretelle, calzature, calzature per lo sport, calze, calzini, vesti da camera, camicie, cappelli, cappotti, cinture (abbigliamento), corredini da neonato, cravatte, papillon (cravatte), fazzoletti da taschino (abbigliamento), fazzoletti di seta, foulard, fasce da indossare in vita per smoking e per abiti eleganti, giacche, giubbotti, giacconi,*

*guanti (abbigliamento), impermeabili, indumenti in pelle, maglieria, maglie, maglie con collo alto, maglioni, pullover, mantelli, pantaloni, pantofole, abbigliamento in pelle, pellicce, pellicce (indumenti), pigiami, sandali, scarpe, sciarpe, costumi da spiaggia, stivaletti, stivali, t-shirt, il tutto per uomo.*

I prodotti contestati erano invece i seguenti:

**classe 16:** *adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, articoli per legatoria, caratteri tipografici, caratteri tipografici, carta, cartone e prodotti in questa materie, non compresi in altre classi, cartoleria, cliché', fotografie, macchine da scrivere e articoli per ufficio (escluso i mobili) materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materiale per artisti, materie plastiche per l'imballaggio (non compresi in altre classi), pennelli, stampati.*

**classe 25:** *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Dall'esame comparativo l'Ufficio rilevava identità e affinità in vario grado fra i prodotti contestati della classe 16 e quelli anteriori appartenenti alla medesima classe in quanto possibilmente provenienti dalla medesima impresa, destinati agli stessi consumatori e venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione. Aggiungeva poi che vi era identità fra i prodotti della classe 25 in quanto quelli anteriori erano tutti ricompresi all'interno delle ampie categorie merceologiche rivendicate con la domanda di registrazione contestata.

Passando al confronto tra i segni

<b>STEFANO RICCI</b>	<i>Canto de' Ricci</i> <i>Firenze</i>
marchi anteriore	segno opposto

osservava poi -sul piano visivo- che I marchi anteriori denominativi, realizzati in grafia comune, stampatello maiuscolo, di colore nero, erano composti dal nome Stefano e dal cognome Ricci, riprodotto anche nella parte finale del segno contestato in grafia corsiva, di colore scuro con due sole lettere maiuscole C e R, rispettivamente iniziali di Canto e di Ricci del segno opposto

Sulla seconda linea di scrittura era inoltre riprodotta la parola Firenze sovrastata dall'espressione Canto De' Ricci.

Sul piano fonetico rilevava ancora che segni a confronto erano numericamente differenti per cui la pronuncia degli stessi risultava mediamente diversificata tranne che per la loro parte finale, consistente nella parola RICCI.

La somiglianza della loro pronuncia, di grado lieve, era dunque riconducibile alla sola condivisione della parola RICCI .

Sul piano concettuale infine -riteneva che Il cognome italiano RICCI, molto diffuso sul territorio nazionale, poteva corrispondere al sostantivo plurale con cui erano definite ciocche di capelli, mammiferi di terra e altri animali di mare ma era incontrovertibile che nel caso di specie il riferimento andava fatto al corrispondente patronimico.

La presenza, nel segno contestato, del nome della città di Firenze era poi evocativa del luogo di provenienza dei prodotti rivendicati o della sede della impresa produttrice.

Essendo i marchi anteriori costituiti da un patronimico non era ravvisabile un valore semantico e, qualunque fosse il significato attribuibile ai termini CANTO e RICCI, non era ipotizzabile neppure una somiglianza concettuale.

Assumeva -in base alla documentazione agli atti- che l'opponente aveva validamente dimostrato il carattere distintivo accresciuto del marchio STEFANO RICCI per notorietà nel campo dell'abbigliamento e che i prodotti delle classi 16 e 25 erano rivolti al un pubblico composto da consumatori non specializzati ma che potevano rimanere influenzati, nelle scelte, dagli addetti alle vendite.

L'Ufficio escludeva perciò la sussistenza di rischi confusori anche sul piano dell'associazione e respingeva l'opposizione.

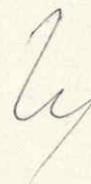
Proponeva ricorso la Stefano Ricci spa censurando innanzitutto la decisione per non aver dato rilievo all'art.8 comma 3 CPI secondo il quale "se notori, potevano essere registrati o usati come marchi dall'avente diritto o con il consenso di questi ....i nomi di persona", norma che prescindeva dal rischio di confusione tutelando il titolare contro ogni fenomeno di sfruttamento economico.

E questo era quanto si era verificato nella fattispecie dove Stefano Ricci rappresentava una *maison* di fama internazionale identificantesi con il famoso stilista indissolubilmente legato alla città di Firenze.

Adduceva che i "canti" del segno altrui significavano "angoli", espressione utilizzata per la denominazione stradale quando appunto due strade incrociandosi formavano un angolo e si collegavano a cognomi e stemmi di illustri famiglie fiorentine che avevano nei pressi logge o palazzi: ne discendeva che il termine "ricci" usato da controparte non poteva che riferirsi inequivocabilmente al cognome Ricci per sfruttarne indebitamente la notorietà'.

Sotto il profilo della confusorietà ex art.12 lett.d CPI la soc.ricorrente rilevava che -contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata- il pubblico di riferimento era il consumatore medio senza essere necessariamente condizionato dal personale di vendita, che i prodotti delle parti in causa (articoli di abbigliamento e di cartoleria) erano sostanzialmente identici od altamente affini, che i segni a confronto -sul piano visivo- erano molto simili per identità della parola Ricci e per la coincidenza -nel nome Stefano - di 3 lettere sulle cinque della avversa parola Canto, che alta era pure l'assonanza fonetica e la similitudine concettuale tenuto conto che il patronimico Ricci rappresentava il "cuore" del marchio .

Aggiungeva al riguardo che il proprio cognome Ricci era stato pedissequamente riprodotto nel segno di controparte dove veniva messo in risalto dalle parole precedenti "canto de'" le quali, da sole considerate, non assumevano alcuna valenza semantica; anche il nome Stefano aveva un valore identificativo del tutto secondario ed indistinguibile per la sua appartenenza ad un gran numero di persone.



Ribadiva che il marchio Stefano Ricci era internazionalmente noto e dotato di una elevato carattere distintivo intrinseco per cui era indubitabile il rischio di confusione che veniva a crearsi anche sotto il profilo del rischio di associazione potendo il consumatore credere che il segno opposto fosse rappresentativo di una sottomarca del primo .

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione dell'Ufficio ed il rigetto della domanda di marchio contestata.

Resisteva Manuela Cialdi partitamente replicando alle avverse argomentazioni e precisando che il proprio segno non era un nome notorio e non era associabile a quello di controparte per cui non sussisteva alcun rischio di agganciamento , che la parola Ricci aveva molteplici significati ,che non esisteva alcuna illustre famiglia collegabile a quel nome ,che gli altrui articoli erano destinati ad un ristrettissima elite di consumatori ,che i due marchi risultavano in definitiva completamente dissimili.

Chiedeva pertanto rigetto del ricorso

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.L'esaminatore ha preso atto che il marchio patronimico Stefano Ricci e' notorio nel campo dell'abbigliamento e dunque fornito di un carattere distintivo accresciuto .

Questo giudizio di rinomanza diffusa del segno nel settore della moda va senz'altro confermato nonostante il resistente esprima - nella memoria costitutiva-una opinione contraria per insufficienza e/o non pertinenza della documentazione prodotta *ex adverso*

trattandosi ora di articoli di giornale a distribuzione ristretta, risalenti nel tempo ovvero di periodici estremamente specializzati.

La Commissione e' dell'avviso che una analisi fondata su singoli dati scissi dal panorama di insieme sia alquanto riduttiva ,dovendosi piuttosto ricercare la "seria utilizzazione" del segno per garantire l'identita' di origine dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato al fine di consentirne lo sfruttamento commerciale sul mercato .

Nella verifica del raggio di azione di un marchio occorre insomma prendere in considerazione indistintamente fattori e circostanze idonei a dimostrare un impiego del segno in tutte le possibili varianti correlate al settore economico, alla natura dei prodotti, alle caratteristiche di mercato ,dovendo rimanere esclusi solo gli usi puramente fittizi e/o simbolici .

Il contesto di valutazione e' dunque piu' ampio , specie se ci si trova al cospetto di marchi celebri come quello patronimico in oggetto (STEFANO RICCI) che -sulla base di semplici ricerche *on line* -risulta strettamente collegato ad iniziative promozionali , eventi ,riconoscimenti, reportages , articoli di stampa nazionale ed estera che attestano senza soluzione di continuita' la fama del titolare come stilista fondatore dell'omonima boutique fiorentina di abbigliamento uomo ,scarpe ed accessori di qualita' *made in Italy* creata dagli anni 70 e tuttora presente nelle principali citta' del mondo con continua espansione del volume di affari.

Sono aspetti della c.d. "arte della moda" di globale diffusione certamente non sconosciuti al pubblico di qualsiasi estrazione piu'

o meno specializzato il quale puo' rimanere attratto (e quindi soffermare la propria attenzione) su articoli di lusso a prescindere dall'alto costo di vendita che rimane fattore irrilevante ai fini della comparazione confusoria e comunque non avvincente tutti i variegati capi offerti alla clientela.

Superfluo poi ricordare che trattasi di situazioni notorie che possono essere valorizzata anche di d'ufficio posto che- a sensi dell'art.115 .2 cpc - il giudice puo' sempre porre a fondamento della propria decisione fatti che rientrano nella comune esperienza acquisiti con certezza alla collettivita'.

2. Il marchio anteriore STEFANO RICCI e' dunque patronimico rinomato nel settore di riferimento e dotato di forza distintiva accentuata anche laddove concentrata sul solo cognome RICCI (riportato per semplificazione in molteplici articoli di stampa allegati agli atti ) assurgente a "cuore" del *brand* per la maggior valenza individuante dell'origine che assume il cognome rispetto al nome .

Non sono a questo punto condivisibili le conclusioni assunte dall'Ufficio nel giudizio di comparazione con il segno posteriore del richiedente "CANTO DE' RICCI-FIRENZE" utilizzato per contrassegnare le medesime classi di prodotti dell'opponente . Come si vede anche tale segno contiene l'identico cognome RICCI ne' si puo' fondatamente supporre che il consumatore attribuisca alla parola un significato diverso (per assonanza con termini comuni quali riccioli, ricci di mare e simili), iniziando la parola con la R maiuscola ed esistendo sempre a Firenze- pubblicizzato sui siti

web -un negozio di calzature con identico riferimento nominale sia pur con l'aggiunta di "canto de'" e Firenze( che nell'economia del segno costituiscono varianti trascurabili per il loro carattere descrittivo e geografico ).

Infatti quand'anche a "canto" si attribuisse il significato di una espressione vocale (piuttosto che di cantone /angolo di strada secondo la tradizione toscana)si tratterebbe pur sempre di una parola generica inidonea a diversificare il riferimento diretto con il cognome Ricci ,elemento predominante comune dei segni destinato ad imprimersi nella memoria del consumatore.

3.Dal punto di vista della tutela apprestata al segno notorio "civile"contro eventuali usi "parassitari" di terzi per agganciarsi alla popolarita' da esso derivata , quanto esposto giustifica la applicabilita' dell'art.8.comma 3 cpi restando pertanto inibito al soggetto diverso dall'avente diritto di procedere alla registrazione del segno confondibile(nullo a sensi dell'art.25 lett.d cpi).

4.Piu' pertinente al giudizio di opposizione e' peraltro il richiamo al rischio di confusione contemplato dall'art.12 lett.d cpi contro gli sviamenti di clientela che potrebbero determinarsi nella verosimile supposizione del consumatore che "Canto de' Ricci"possa riferirsi ad una variante del marchio Stefano Ricci quale seconda linea piu'economica(o sottomarca) ovvero ad una azienda in qualche modo collegata alla casa madre (rischio di associazione)

In tal senso militano del resto le risposte riportate nell'indagine demoscopica commissionata dal ricorrente e prodotta agli atti

che hanno permesso di individuare una percentuale del 70% tra gli. Intervistati portati a percepire una comunanza decettiva tra i segni in conflitto.

Al di là del metodo utilizzato ancorché criticato dal resistente non si può negare, almeno in via presuntiva, una certa affidabilità dei risultati ottenuti con l'intervento di un soggetto terzo indipendente e con un numero adeguato di persone intervistate (circa 1000 tra i 18 e 65 anni) per cui - considerata la identità e/o affinità del genere di articoli commercializzati dalle parti in causa - restano acquisiti ulteriori e probanti elementi di riscontro sulla propensione del pubblico a ritenere i rispettivi prodotti avere una comune origine commerciale.

5. In accoglimento del ricorso la decisione impugnata va dunque riformata e conseguentemente rifiutata la registrazione della domanda di marchio presentata da Manuela Cialdi.

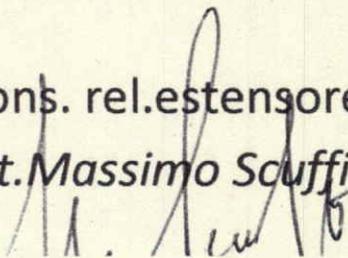
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano - in linea con i nuovi parametri forensi in relazione alle difese svolte - in € 5000 oltre accessori di legge.

PQM

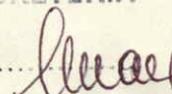
La Commissione accoglie il ricorso come da motivazione e condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 5000 oltre accessori di legge.

Roma, 14.12.2022

Il Cons. rel. estensore  
Dott. Massimo Scuffi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 7/12/23 

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

