

RICORSO N. 7667

UDIENZA DEL 08/07/2019

SENTENZA N. 30/2019

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. Pres. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRUPPO GHIRARDINI INVESTIMENTI SRL

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 21 luglio 2014, la **Gruppo Ghirardini Investimenti S.r.l.** depositava domanda di marchio n. **BS2014C000406** di seguito rappresentato



per prodotti in Classe 33 (bevande alcoliche), pubblicata in data 18 dicembre 2014.

In data 17 marzo 2015, la **Distillerie Franciacorta S.p.A.** presentava opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d) C.p.i, sulla base dei seguenti diritti anteriori: 1) marchio nazionale n. **000052709**, registrato in data 03 maggio 1990; 2) marchio comunitario n. **002965994**, registrato in data 05 febbraio 2004 qui di seguito rappresentati relativi anch'essi ai prodotti della classe 33; rappresentati dal seguente segno

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'G' followed by a smaller 'y'.

Con memoria in data 07 luglio 2015, la società richiedente presentava le proprie osservazioni, mentre l'opponente controreplicava con nota in data 14 settembre 2015.

Con ministeriale in data 09 novembre 2015, prot. 226937, l'UIBM precisava che della sopra citata memoria della richiedente non si sarebbe tenuto conto in quanto prodotta in anticipo rispetto ai termini del procedimento.

In data 11 gennaio 2016, nell'ulteriore termine assegnato, la richiedente trasmetteva un'ulteriore memoria, con la quale riproduceva le osservazioni presentate con la comunicazione, a suo tempo prematuramente trasmessa.

L'UIBM accoglieva l'opposizione.

In particolare, ritenuta adeguatamente fornita la prova d'uso, l'Ufficio rilevava l'identità dei prodotti essendo in entrambi i casi costituiti da bevande alcoliche di cui alla classe 33 della classificazione di Nizza. Quanto all'aspetto visivo e fonetico riteneva l'identità relativamente al termine "PIAVE".

Sotto il profilo concettuale considerava i marchi simili, nella misura in cui rimandavano all'idea di una bevanda alcolica, associata al fiume PIAVE

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione il gruppo Gherardini Investimenti srl al quale la Distillerie Franciacorta spa ha resistito con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La società ricorrente censura, in primo luogo, la decisione laddove ha ritenuto i prodotti identici .

In secondo luogo, contesta la somiglianza a livello visivo, fonetico e concettuale attribuita dall'Ufficio ai segni in conflitto .

Deduce, inoltre ,l'insussistenza di un carattere distintivo del marchio della opponente sostenendo altresì che i due prodotti (grappa ed amaro) hanno un diverso pubblico di riferimento.

Va anzitutto esaminata l'eccezione , sollevata dalla Distillerie Franciacorta spa di carenza di legittimazione della ricorrente Gherardini in quanto in liquidazione.

L'eccezione è infondata.

Come si rileva dalla documentazione in atti, relativa alla iscrizione della Gherardini presso il registro delle imprese, la stessa risulta posta in liquidazione il 23.6.2015. La domanda di registrazione di marchio è stata invece presentata il 21 luglio 2014.

E' quindi evidente che la costituzione nel presente giudizio ha l'evidente scopo di mantenere la possibilità di acquisire un bene (il marchio) potenzialmente sussistente per effetto della presentazione della domanda di registrazione da prima dell'intervenuto scioglimento . La costituzione ha dunque una mera funzione conservativa del patrimonio della società ancorchè in riferimento ad un bene non ancora acquisito .

Ciò posto si riporta qui di seguito la valutazione comparativa dei segni in questione effettuata dalla decisione ricorso .

"A livello visivo



Il marchio anteriore è un marchio figurativo, costituito da una circonferenza con all'interno le scritte su tre livelli, di cui al secondo la parola "PIAVE", in carattere leggermente stilizzato in neretto, con la P maiuscola, e un cuoricino al posto del puntino della I; al di sopra di tale elemento, compare la parola "GRAPPA", in carattere standard maiuscolo, più ridotto rispetto all'altro elemento; al terzo livello, compare all'interno di una fascia rettangolare, su sfondo nero, la scritta in bianco in carattere standard maiuscolo molto ridotto, "SELEZIONE CUORE".

Il marchio opposto è anch'esso un marchio figurativo, costituito dalla scritte, su sfondo nero "AMARO DEL PIAVE", in bianco in carattere standard maiuscolo, su una linea ricurva verso il basso; al di sotto di tale scritta in bianco, compare l'espressione, in carattere standard maiuscolo, leggermente più ridotto "L'AMARO ITALIANO".

I marchi somigliano nella misura in cui condividono la parola "PIAVE", mentre differiscono per la diversa struttura e per la presenza nel marchio anteriore delle parole "GRAPPA" e "SELEZIONE CUORE", nonché del cuoricino al posto del puntino della I, nonché delle parole "AMARO DEL" e "L'AMARO ITALIANO", nel marchio opposto.

A livello fonetico

Il marchio anteriore è costituito da 4 parole, "grap-pa pia-ve se-le-zio-ne cuo-re", per un totale di 10 sillabe.

Il marchio opposto è costituito da 5 parole, "a-ma-ro pia-ve l'a-ma-ro i-ta-lia-no", per un totale di 12 sillabe.



I marchi somigliano nella misura in cui condividono la pronuncia della parola PIAVE, mentre differiscono per la pronuncia di tutti gli altri elementi verbali.

A livello concettuale

La parola comune “PIAVE” indica il fiume italiano che scorre interamente in Veneto.

Il termine “GRAPPA”, che compare nel marchio anteriore, si riferisce alla bevanda alcolica, costituita da acquavite di vino dalla distillazione delle vinacce

L’espressione “SELEZIONE CUORE” del marchio anteriore sarà percepita come il riferimento ad una particolare gamma dei prodotti contrassegnati, denominata “Cuore”.

La parola “AMARO”, presente nel marchio del richiedente, associata al prodotto contrassegnato, verrà percepita come riferita alla bevanda alcolica dal gusto prevalentemente amaro, ottenuta da varie droghe vegetali.

L’espressione “L’AMARO ITALIANO”, rimanda alla provenienza del prodotto contrassegnato.

I marchi in conflitto sono dunque concettualmente simili, nella misura in cui rimandano all’idea di una bevanda alcolica, associata al fiume PIAVE.”

La Commissione, rammentato che i segni a confronto sono i seguenti



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.

ritiene corretta la descrizione a livello comparativo effettuata dall'Ufficio, considera però non condivisibili le conclusioni a cui è giunto a seguito della dianzi riportata disamina laddove ha ritenuto che *“alla luce di quanto sopra illustrato, deve evidenziarsi che i marchi in conflitto sono simili.”*

Occorre a tal fine considerare che entrambi i marchi sono composti da elementi figurativi e da elementi verbali. Ciò porta a ritenere che gli stessi debbano considerarsi marchi d'insieme.

E' nota a tale proposito la distinzione tra marchi complessi e marchi d'insieme. La Suprema Corte ha infatti avuto modo di chiarire che Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come private..(Cass .24620/10;Cass 1249/13).

Nel caso di specie, non è dubbio, come risulta dalla stessa descrizione fatta dall'Ufficio, che entrambi i marchi devono definirsi d'insieme .



Quanto al marchio dell'opponente sotto il profilo verbale il termine " **grappa** " è descrittivo del prodotto, mentre il termine **Piave**, in quanto nome geografico, è indicatore in questo caso (in assenza di qualsivoglia esplicita argomentazione in contrario) della zona di produzione.

Tale ultima circostanza risulta del resto , come dedotto dalla società ricorrente, dal sito della opponente dove alla voce grappa Piave si legge che la stessa " *nasce dall'esperienza dei mastri distillatori di Conegliano Veneto*" che , come è noto è una cittadina a poca distanza dal fiume Piave .

A ciò deve aggiungersi che ,come già documentato dalla richiedente in sede di opposizione, il termine "Piave" è frequentemente usato per contraddistinguere alcoolici (Grappa dei fanti del Piave, Grappa veneta del Piave) in relazione ai quali sono stati rilasciati appositi marchi e che non è contestato che nella zona in questione vi sia produzione locale di alcoolici e di grappe in particolare .

Quanto alle parole " **selezione cuore**" le stesse appaiono di dimensioni ridotte ed anch'esse rivestono carattere descrittivo in quanto appaiono far riferimento ad un tipo particolare del prodotto grappa.

Sotto il profilo figurativo ,il cerchio racchiude all'interno elementi verbali ed un piccolo cuore che non rivestono alcun elemento autonomo di distintività.

E' dunque solo l'insieme verbale e figurativo del segno che acquista un carattere distintivo .



Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi , mutatis mutandis, in ordine al segno del richiedente in cui il termine **Amaro** è descrittivo del prodotto mentre il termine “ **del Piave**” ne indica la provenienza come risulta dalla preposizione “ **del**”. Le restanti parole **l’Amaro Italiano** sono anch’esse descrittive del prodotto e della provenienza più in generale , mentre la parte figurativa è costituita da un rettangolo con fondo scuro.

Entrambi i segni in esame hanno in conclusione un carattere distintivo debole.

Si osserva a tale proposito che sotto il profilo verbale i termini utilizzati hanno tutti carattere descrittivo .

A tal proposito, in riferimento al termine “Piave” (a parte la specifica indicazione da parte dell’art 13 ,comma 1, lett. b) cpi del segno che designa la indicazione della provenienza geografica di un prodotto come non distintiva) si rammenta che la Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che il marchio costituito da un nome geografico può divenire forte se il toponimo adoperato costituisce di per sè una scelta originale, oppure sia corredato da accorgimenti originali o di fantasia, oppure abbia raggiunto, per notorietà, una rilevante forza distintiva, mentre, allorché tali circostanze non ricorrano, e il toponimo sia meramente indicativo della regione dove il prodotto è realizzato, il marchio non assume una specifica forza distintiva, e, pertanto, deve considerarsi, ai fini della tutela, debole.(Cass 12506/92)

Il marchio geografico, o toponimo, infatti, si caratterizza perché fa riferimento ad una determinata località geografica che, di regola, non



ha specifica capacità distintiva, indicando semplicemente la provenienza di un prodotto. (Cass 4254/19)

Sotto il profilo figurativo, non può non rilevarsi la mancanza di originalità delle raffigurazioni grafiche costituite: nel caso del marchio dell'opponente da un cerchio in cui sono incluse le parole "selezione cuore" nonché un piccolo cuore e, nel caso del segno del richiedente, da un rettangolo avente un fondo scuro.

Ciò posto, è principio giurisprudenziale consolidatissimo quello secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (da ultimo ex plurimis Cass 15927/18).

Nel caso di specie, essendo, come già esaminato, il marchio dell'opponente debole, non è dubbio che, stante le differenze visive, fonetiche e concettuali esistenti tra i due segni, queste siano tali da escludere ogni pericolo di confusione da parte del consumatore medio.

Sotto tale profilo, ribadito che nel caso di specie il termine "Piave" è del tutto generico, si osserva che i segni fanno riferimento a due



prodotti (grappa e amaro) che, ancorchè siano degli alcoolici che si trovano inseriti della medesima classe di Nizza, sono tuttavia dei prodotti aventi caratteristiche alquanto diverse, a partire dalla loro composizione e dal loro sapore per cui , a prescindere da ogni altra considerazione (identità dei canali di distribuzione e sovente uso post prandiale di entrambe le bevande), il consumatore medio difficilmente sarà indotto in confusione al momento dell'acquisto.

Il ricorso va in conclusione accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La peculiarità della controversia, giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso; annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di giudizio

Roma 8.7.19

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 30.07.2019

IL SEGRETARIO

