

RICORSO N. 7650

UDIENZA DEL 22/10/2018

SENTENZA N. 06/19

**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

Francesco Antonio Genovese

Mario Libertini, relatore

**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

*ex art. 136 cod. propr. ind.*

sul ricorso numero di registro generale 7650, presentato in data 20 marzo 2018 da:

CONSORZIO DI TUTELA BAROLO BARBARESCO ALBA LANGHE E DOGLIANI, con sede in Alba (Cuneo), rappresentata dai mandatari dott. Fabrizio De Benedetti, Francesca Moscone e altri, ed elettivamente domiciliata presso la Società Italiana Brevetti, in Roma, piazza di Pietra 38-39

contro

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

e nei confronti di

LUIGI TACCHINO, res. a Castelletto d'Orba (Alessandria), rappresentato dall'avv. Federico Zanardi Landi - IP Skill, via Magenta 25, Torino,

per l'annullamento della decisione n. 4/2018 del 20 dicembre 2017, resa nella procedura di opposizione n. 492/2015 contro la registrazione della domanda di marchio italiano n. TO2014C002645.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 22 ottobre 2018 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per il ricorrente, l'avv. Grippiotti, per il resistente l'avv. Zanardi, nonché, per l'Ufficio, la dott. Blasi.

### Svolgimento del processo

In data 3 settembre 2014 il sig. Luigi Tacchino ha depositato domanda di registrazione per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: *"bevande alcoliche (escluse le birre); vini"*.

La domanda è stata pubblicata sul Bollettino in data 22 gennaio 2015.

In data 22 aprile 2015 il Consorzio, meglio designato in epigrafe ("Consorzio"), ha presentato opposizione sulla base del marchio nazionale n. 1214632 "**BAROLO**", depositato il 20 marzo 2009 e concesso il 29 settembre 2009 per contraddistinguere i prodotti della classe 33 *"vini"*.

L'opposizione è fondata sull'art. 12, comma 1, lett. *d*, c.p.i., nonché sulla violazione dell'art. 8, comma 3, c.p.i., ed è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio del richiedente.

\*\*\*

Nella decisione impugnata l'esaminatore, per quanto riguarda il motivo di opposizione ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.i., ha condiviso la tesi dell'opponente, secondo cui l'elenco dei segni notori contenuto in detto articolo non sarebbe tassativo e potrebbe essere integrato in via interpretativa. Ha ritenuto tuttavia che, in sede di opposizione, non possa farsi valere la tutela di una DOCG in quanto tale; nel merito, ha poi negato che il segno del richiedente presenti una somiglianza marcata con il segno "BAROLO", sicché non si può affermare che esso costituisca un tentativo di sfruttamento del valore suggestivo del segno notorio al fine di influenzare la scelta dei consumatori.

Per quanto riguarda il rischio di confusione, l'esaminatore ha rilevato:

- L'identità con riguardo ai prodotti contraddistinti.
- Un debole grado di somiglianza visiva.
- Una scarsa o nulla somiglianza sul piano fonetico.
- L'assenza di somiglianza concettuale, dato che i due nomi si riferiscono a zone geografiche differenti.

L'esaminatore riconosce poi che il marchio dell'opponente ha un carattere distintivo rafforzato, ma ritiene che *"il fatto che il marchio anteriore abbia un carattere distintivo accresciuto, avendo acquisito notorietà per effetto del suo uso, non annulla il giudizio sulla radicale diversità tra i segni"*.

Nel valutare l'impressione complessiva prodotta dai due marchi, ai fini della valutazione del rischio di confusione, l'esaminatore ha ritenuto che gli elementi di somiglianza siano nettamente inferiori a quelli di differenza e che pertanto, anche a volere tenere conto del principio di interdipendenza fra prodotti e segni, debba negarsi il rischio di confusione.

L'opposizione è stata perciò respinta.

\* \* \*

Ha presentato tempestivo ricorso il Consorzio, affidandosi ai seguenti motivi:

1. Illogicità della decisione nell'applicazione dell'art. 8, 3° comma - Segno notorio.

Sostiene il ricorrente che, avendo l'esaminatore riconosciuto che l'elenco dei segni notori dell'art. 8, comma 3, non è tassativo, non può escludersi che la tutela *ex art. 8* valga anche per le denominazioni d'origine protette assolutamente notorie, come è il caso del Barolo. Ciò posto, la motivazione della decisione traviserebbe il significato della tutela *ex art. 8*, perché non ha valutato l'esistenza di un indebito sfruttamento parassitario e si è concentrata invece sulla sola valutazione del rischio di confusione. Nella specie, ad avviso del ricorrente, è invece innegabile che il termine "Albarola" susciti un'immediata associazione mentale con il termine "Barolo" e realizzi dunque quell' "agganciamento" al segno notorio, che la legge ha inteso vietare.

2. Erroneità della Decisione nella valutazione del rischio di confusione, compreso il rischio di associazione, tra i marchi ai sensi dell'articolo 12, 1° comma, lett. d), c.p.i.

Il ricorrente lamenta anzitutto che l'esaminatore abbia disatteso, senza motivazione, il parere del M.I.P.A.A.F., che si è espresso negativamente sulla concessione del marchio contestato, considerandolo chiaramente evocativo della denominazione d'origine "Barolo".

In ogni caso, dovendosi riconoscere che il "cuore" del marchio opposto è costituito dal termine "Albarola", appaiono innegabili la somiglianza visiva e fonetica fra i due segni e quindi la sussistenza di un elevato rischio di confusione, anche sotto il profilo del rischio di associazione, tra i marchi in conflitto.

Rileva altresì che il principio di interdipendenza è stato richiamato, ma non coerentemente applicato dall'esaminatore. Infatti, nel caso in esame vi è identità di prodotti, per cui la somiglianza fra segni dovrà essere valutata in termini rigorosi.

\* \* \*

Si è costituito, con apposita memoria, il richiedente Luigi Tacchino, osservando che:

- la D.O.C. Barolo non può essere presa in considerazione ai fini del presente procedimento, che ha ad oggetto solo l'opposizione fondata sul marchio denominativo "BAROLO";

- l'art. 8, comma 3, c.p.i., non si applica alla fattispecie perché riguarda solo segni notori non registrati e comunque non riguarda i marchi celebri;

- il parere del M.I.P.A.A.F. non ha carattere vincolante ed è comunque estraneo all'oggetto del presente giudizio;

- il confronto fra i due marchi in conflitto evidenzia nette differenze sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Le parti si sono scambiate memorie di replica.

\* \* \*

### Motivi della decisione

La Commissione rileva preliminarmente l'infondatezza dell'opposizione, nella parte in cui essa richiama l'art. 8, comma 3, c.p.i. Questa norma si riferisce infatti a nomi di persona e ad altri segni notori appartenenti a persone fisiche o giuridiche, ma comunque diversi dai segni distintivi d'impresa. L'attuale testo dell'art. 177, c.p.i., nell'elencare i soggetti legittimati a presentare opposizione contro una registrazione di elenca, nelle prime tre lettere (da a a c) le diverse situazioni legittimanti che si collegano ai diritti di marchio anteriori; successivamente, con il riferimento a *"le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8"*, estende la legittimazione a soggetti non titolari di segni distintivi d'impresa. Questa previsione non può applicarsi estensivamente a titolari di denominazioni d'origine protette, che sono anch'esse segni distintivi d'impresa (*"le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale"*: così, da ultimo, Corte Giust. UE, sez. II, 14 settembre 2017, C-56/16, *Port Charlotte*, § 81). La disciplina in materia dovrebbe cambiare tra breve, con il recepimento delle nuove direttive europee, che prevedono l'estensione della legittimazione all'opposizione ai soggetti titolari di denominazioni d'origine, ma il fatto che si sia resa necessaria una riforma legislativa conferma che la titolarità di denominazioni d'origine, come tali, non dà - allo stato - legittimazione a presentare opposizione.

Nel caso in esame l'opposizione dev'essere dunque valutata solo in quanto fondata sulla titolarità del diritto di marchio "BAROLO". In altri termini, a ciò consegue che l'opposizione di cui si tratta dev'essere esaminata solamente sotto il profilo del giudizio di confondibilità fra i due marchi in conflitto.

Sotto questo profilo non rileva neanche il parere negativo del M.I.P.A.A.F., secondo cui il marchio del richiedente avrebbe un carattere "evocativo" della D.O.C.G. "Barolo". Il carattere evocativo, infatti, si riferisce ad un elemento di suggestione che va oltre il rischio di confusione o di associazione, su cui si fonda il giudizio di confondibilità fra marchi. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale affermato in sede europea e nazionale, *"la nozione di rischio di associazione non è alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne la portata"* (Corte Giust. CE, sez. VI, 22 giugno 2000, C-425/98, *Marca Mode CV c. Adidas*). In altri termini, *"il concetto di rischio di associazione precisa la portata delle potenzialità confusorie, estendendola al possibile errore del pubblico sulla sussistenza di rapporti contrattuali o di gruppo tra il titolare del segno prioritario e il dedotto contraffattore"* (Trib. Milano, 25 novembre 2013, in *Pluris - Wolters Kluwer*). L'eventuale portata "evocativa" di un segno, ponendosi al di là del rischio di confusione - pur inteso in senso allargato, come è necessario fare per i segni dotati di forte capacità distintiva - non può essere presa in considerazione, allo stato della disciplina vigente, nel procedimento di opposizione contro la registrazione di un marchio.

\* \* \*

Ciò posto, la Commissione ritiene che, nella valutazione del rischio di confusione, l'esaminatore abbia correttamente proceduto, nell'ambito di un giudizio sintetico, a valorizzare l'impressione complessiva che il marchio contestato suscita nel consumatore medio.

In un confronto a distanza, il termine "Albarola", per le sue caratteristiche fonetiche (in particolare, l'impressione marcata suscitata dalla sillaba iniziale) e per la differenza marcata costituita dal genere femminile della parola, non è in grado di suscitare, nel consumatore medio di vini, un immediato accostamento al termine "Barolo". Sotto questo profilo, anzi, non sembra neanche che possa parlarsi di un effetto suggestivo di "agganciamento".

Le precisazioni analitiche enunciate dall'esaminatore, in ordine alle differenze visive, fonetiche e concettuali dei due segni in conflitto, confermano il giudizio di non confondibilità.

Ciò vale anche a prescindere dalla considerazione della presenza, nel marchio del richiedente, dell'ulteriore parola "Tacchino", che in effetti è destinata ad essere percepita dal pubblico - contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente - come marchio generale dell'azienda e non come segno distintivo del prodotto.

**P.Q.M.**

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 3.500, più accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2018.

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore

Depositata in Segreteria

Addi 06/03/2019

IL SEGRETARIO