

RICORSO N.7758

UDIENZA DEL 12/10/2020

SENTENZA N. 41/20

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 |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SOC. AGRICOLA CAROBBIO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

Svolgimento del processo.

la Società Agricola Carobbio srl, depositava domanda di registrazione di marchio nazionale "Il Capiteo" per contraddistinguere i prodotti rientranti nella classe 33 della classificazione di Nizza.(vini e spumanti)

La Carpineto srl presentava opposizione nei confronti di tutti i prodotti richiesti nella domanda di registrazione avversa, basandosi su due marchi anteriori nazionali e su un marchio comunitario rispettivamente (i primi due)costituiti dalla parola "Carpineto"ed il terzo costituito da una etichetta rettangolare contenente tale termine con raffigurata sopra l'immagine di un gentiluomo del seicento a mezzo busto.

L'opponente invocava l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d) cpi ritenendo sussistere identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi e, conseguentemente, il rischio di confusione/associazione per i consumatori.

Procedendo preliminarmente dalla prova d'uso nel quinquennio di comperto l'esaminatore -alla luce della copiosa ed esaustiva documentazione prodotta al riguardo dall'opponente -osservava che l'elemento temporale era stato soddisfatto poiche' le fatture, nella quasi totalità, facevano riferimento a periodi compresi nell'arco di tempo rilevante e riguardavano clienti ubicati sul territorio italiano e dell'Unione Europea ;altri elementi di prova,inoltre,attestavano che considerevole era stato il volume delle vendite e degli investimenti pubblicitari per cui risultava sufficientemente dimostrato l'uso effettivo dei marchi relativamente ai prodotti rientranti nella classe 33.

Passando quindi all'esame comparativo dei prodotti osservava che tutti rientravano nella stessa classe ed erano dunque identici.

Quanto ai segni essi rivelavano un grado medio di somiglianza a livello fonetico e visivo mentre concettualmente il grado di somiglianza era basso perche' esprimevano differenti significazioni lessicali.

Marchi anteriori

CARPINETO

CARPINETO



CARPINETO

Marchio contro cui viene proposta
opposizione

Il Capiteo

Assumeva poi che gli elementi dominanti e distintivi dei segni a confronto erano dati dalla loro componente verbale "Carpineto" e "Il Capiteto" che i marchi anteriori avevano acquisito, nel corso degli anni, un elevato carattere distintivo, in virtù dell'uso e della notorietà acquisita per cui erano da considerarsi "forti" con più alto rischio di confusione per il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento.

Per tali ragioni l'opposizione veniva accolta e rifiutata la continuazione dell'*iter* di registrazione del segno del richiedente.

Proponeva ricorso la srl Agricola Carrobbio lamentando -preliminarmente- che non le fosse stato assegnato termine per replicare sulle prove d'uso fornite dalla controparte avendo l'esaminatore chiuso l'istruttoria e mandato il fascicolo in decisione.

Da tanto derivava dunque la nullità dell'intero procedimento.

Rilevava poi che tutta la documentazione prodotta da controparte (fatture e depliant) era inconferente e non provava in alcun modo l'effettivo uso del marchio Carpineto tenuto conto anche dell'esiguità del fatturato che mal si conciliava con l'ammontare enormemente superiore delle spese pubblicitarie.

Adduceva che il marchio Carpineto era descrittivo in quanto significava bosco di carpini e/o terreno coltivato a carpini con evidente attinenza rispetto ai prodotti rivendicati per cui era debolissimo oltre ad avere natura geografica perché Carpineto era il nome di un comune italiano nel territorio dei castelli romani e poteva associarsi ad un vino della campagna laziale.

Il marchio avverso pertanto non poteva qualificarsi come "forte" ed era viziato da nullità.

Assumeva che il proprio segno Il Capiteto era totalmente di fantasia e privo di qualsivoglia significato distinguendosi da quello di controparte (Carpineto) dal punto di vista fonetico e visivo, considerata anche la presenza di etichetta differenziatrice.

Negava in conclusione qualsiasi rischio di confusione specie in relazione al pubblico di riferimento che non era certo il consumatore medio generico bensì quello particolarmente attento ed avveduto essendo il vino da considerarsi un prodotto di pregio ben distinguibile nella provenienza dall'intenditore.

Resisteva con memoria di replica la srl Carpineto assumendo di aver ampiamente fornito con memoria a sostegno dell'opposizione la prova d'uso basata su ampia documentazione in parte ridepositata a richiesta di controparte e che non era stato dedotto alcun fondato argomento a contrario.

Sottolineava anzi che la divisione di opposizione dell'EUIPO pronunziandosi su analogo conflitto tra la domanda di marchio Capiteto ed il marchio anteriore Carpineto aveva riconosciuto il rischio di confusione tra i segni con decisione poi confermata dalla Commissione di ricorso e divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Precisava che il marchio Carpineto era molto diffuso e noto nel mondo con pagine pubblicitarie comparse in molte paesi europei e dava atto della puntuale disamina

svolta in sede di opposizione dove era stata accertata la identità dei prodotti a confronto e la elevata similitudine dei segni a livello visivo e fonetico, mentre l'articolo "L." aggiunto ed il diverso carattere grafico del segno erano stati giustamente ritenuti elementi insignificanti.

Ribadiva l'accrescimento della capacità distintiva del marchio anteriore e ne escludeva qualsiasi collegamento con il Comune laziale scarsamente conosciuto e piuttosto associato alla produzione di castagne, fermo restando che il nome geografico ben poteva costituire un marchio valido nella misura in cui non era associabile al prodotto contraddistinto.

Rilevava infine che vini e bevande alcoliche erano prodotti di largo consumo ed i consumatori facevano parte del grande pubblico normalmente informato ed avveduto per cui tutti gli elementi segnalati conducevano al riconoscimento del rischio di confusione come accertato nella decisione contestata.

Motivi della decisione

Va premesso che non è previsto nell'ambito del procedimento amministrativo di opposizione l'assegnazione di termini per controbattere alle contrapposte osservazioni e/o produzioni salvo ovviamente il libero diritto di replica del quale - peraltro - si dà atto nella decisione impugnata come non esercitato a fronte della allegata documentazione di sostegno prodotta in due riprese da parte opponente.

Nel merito osserva la Commissione come vada senz'altro confermato il giudizio di esaustività ed idoneità dei dati forniti sulla prova d'uso.

Etichette, volumi di affari, fatture di vendita, spese promozionali, clientela nazionale ed internazionale, manifestazioni fieristiche, premi e riconoscimenti di qualità, articoli di stampa su riviste specializzate attestano nel loro insieme un uso intenso ed effettivo del marchio dell'opponente il cui sito web del resto rimanda anche a celebri vini di nicchia della casa toscana confermando una certa rinomanza del segno presso il consumatore - consumatore - per anticipare un'altra doglianza del ricorrente - che resta comunque quello mediamente informato e ragionevolmente avveduto.

La scelta dei vini non richiede infatti un grado elevato di attenzione che è proprio dell'intenditore perché trattasi di un articolo destinato in generale al grande pubblico ed oggetto di distribuzione anche nei supermercati dove possono rinvenirsi accanto a talune marche di qualità eccellenti vini a basso costo, restando così accresciuto il rischio confusorio.

Quanto poi alla confutazione dei dati allegati dall'opponente per sminuirne la validità probatoria essa non basta ad accreditare un quadro complessivo diverso da quello ritenuto dall'esaminatore, la sufficienza delle informazioni fornite riguardo al luogo, al periodo di tempo, all'estensione ed alla natura dell'uso dovendo essere valutata nella sua interezza combinata tra i vari fattori rilevanti ed una lettura volutamente parcellizzata e separata su ciascuno di essi non può essere idonea a tale scopo.

Per passare quindi alla comparazione dei segni riferiti pacificamente a classi di prodotti identici ritiene la Commissione di convalidare il giudizio dell'esaminatore anche sul ritenuto rischio di confusione dei rispettivi termini Carpineto e Capiteto caratterizzati da vicinanza fonetica e visiva.

Essi hanno infatti in comune sette lettere su nove nella medesima sequenza, l'articolo "il" anteposto ad uno di essi non assume alcuna funzione differenziatrice ma solo accessoria, la pronuncia delle due parole nei suoni, ritmo ed intonazione è simile e come tale suscettibile di imprimersi nel ricordo del consumatore medio che potrà altresì supporre che vi sia un collegamento economico tra due imprese che trattano lo stesso genere di prodotto (vino).

Il rischio confusorio anche sul piano dell'associazione discende poi dal fatto che il marchio Carpineto - che non può ritenersi viziato da nullità quale nome geografico perché riferito ad un piccolo comune laziale scarsamente conosciuto fuori dall'ambito territoriale di appartenenza - e comunque assume un connotato da fantasia perché privo di attinenza con la produzione vinicola - è un marchio forte scollegato dai prodotti che contrassegna oltre che di una certa rinomanza come emerge dalle produzioni documentali teste citate in materia di prova d'uso.

La minima alterazione sillabica adottata nella struttura del segno contrapposto non è dunque sufficiente a svolgere una idonea funzione differenziatrice.

Non può essere infine sottaciuta la valenza rafforzativa del precedente emesso in sede EUIPO dove la Commissione di ricorso - sul piano eurounitario - ha confermato la decisione assunta nell'identico procedimento tra le medesime parti (R1712/2017-5 Il. Capiteto-Carpineto) riconoscendo la confusorietà tra i segni contrapposti.

La decisione va pertanto confermata ed il ricorso rigettato con spese compensate stante la peculiarità dei profili dibattuti in lite.

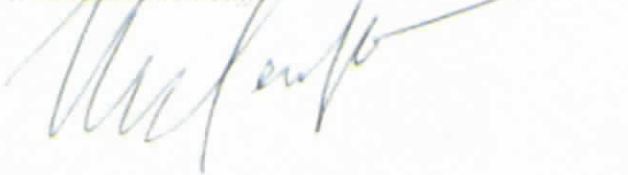
PQM

la Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.

Roma, 12/10/2020

Il Consrel est

Dot. Massimo Scuffi



Il Presidente

dot. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addì 2/12/2020

IL SEGRETARIO

