RICORSI NN. 7755, 7757 E 7761 UDIENZA DEL 12/10/2020

SENTENZA N. 47 /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. Francesco Antonio Genovese - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, dr. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

SAN LORENZO SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ha parzialmente accolto l'opposizione n. 247 del 2016 proposta, in data 24.6.2016, dalla società **DALLEVIGNE S.p.A.,** contro **San Lorenzo S.p.A.** e la sua domanda, in data 8 luglio 2015, di registrazione, pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 60 del 31 maggio 2016, del marchio nazionale n. 302015000031975, riguardante il segno verbale

LA VIGNA DI LEONARDO

diretto a rivendicare, *inter alia*, i prodotti della classe 33, ossia, *amari alcolici, aperitivi a base di liquori, aperitivi con base di liquore alcolico distillato, cocktail alcolici a base di frutta, cocktail alcolici preparati, digestivi alcooli e liquori, liquori, vini, vini bianchi, vini di frutta, vini dolci, vini fermi, vini frizzanti, vini liquorosi, vino d'uva.*

1.1. L'opposizione proposta dalla soc. **DALLEVIGNE S.p.A.** era basata sui seguenti diritti anteriori:

- il marchio nazionale n. 0001250868, registrato il 10/06/2010, su domanda depositata il 16/10/2009, per il marchio:

LEONARDO DA VINCI

per contraddistinguere alcuni prodotti appartenenti alla ***Classe 33:*** *vini*;

- il marchio dell'U.E. n. 004463949, registrato il 12/07/2006, su domanda depositata il 31/05/2005, seguente:

LEONARDO

atto a contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 *vini, vini spumanti, grappe, liquori e bevande alcoliche (tranne la birra), essenze ed estratti alcolici*;

- il marchio nazionale n. 0001465222, registrato il 10/10/2011, su domanda depositata il 06/10/2011, per il segno:

LEONARDO

per contraddistinguere alcuni prodotti appartenenti alla ***Classe 33:*** *vini*;

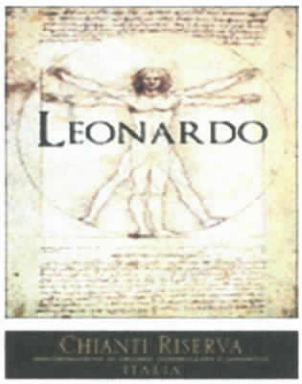
- il marchio nazionale n. 0001132187, registrato il 05/08/2008, su domanda depositata il 15/07/2008,

LEONARDO

per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 *vini, vini spumanti, grappe, liquori e bevande alcoliche (tranne la birra*);

- il marchio nazionale n. 0001360866, registrato il 22/10/2010, su domanda depositata il 06/03/2009, per quello qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 *vini, vini spumanti, grappe, liquori e bevande alcoliche (tranne la birra*);

- il marchio dell'U.E. n. 013346382, registrato l'8/07/2015, su domanda depositata il 10/10/2014, per il segno qui di seguito rappresentato

per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 *vini, grappe*;

- marchio nazionale n. 0001643249, registrato il 14/07/2015, su domanda depositata il 01/07/2014, per il seguente

per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 *Bevande alcoliche (escluse le birre).*

1.2. L'opposizione è diretta contro parte dei prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato ossia quelli della classe 33 *bevande alcoliche (escluse le birre).*

1.3. Sì che la domanda in questione è stata respinta in relazione ai prodotti contestati, ossia quelli della classe 33, mentre è proseguita per i restanti prodotti non contestati, nelle classi 16, 25, 31, 41 e 43.

2. Secondo l'opponente vi sarebbe stato rischio di confusione/associazione fra i consumatori dovuto alla somiglianza dei marchi posti a confronto e all'identità ed affinità dei prodotti.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum* costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett *d)*, CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza comunitaria – si afferma - sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

4. L'opponente non ha depositato memorie esplicative ma, nell'atto d'opposizione, ha rilevato di essere titolare di numerose registrazioni per i marchi *LEONARDO* e *LEONARDO DA VINCI*, evidenziando di utilizzare tali segni da decenni per vini di qualità, di tal ché nel settore vinicolo, l'opponente con sede a Vinci, sarebbe l'unico a potersi fregiare di marchi che richiamano il genio toscano il quale è vocato anche dal semplice nome proprio di persona: LEONARDO. Ha rilevato, quindi, che l'uso e la registrazione del marchio opposto, *LA VIGNA DI LEONARDO*, per contraddistinguere prodotti alcolici, confonderebbe i consumatori circa l'origine del prodotto in quanto tale segno potrebbe essere inteso come nuovo marchio di una linea di vini già ampiamente nota.

5. Il richiedente la registrazione, dopo essersi soffermato sulla descrizione della storia e dell'attività della società richiedente (che prevede una distribuzione lontana dai comuni circuiti commerciali, in favore di vendite all'asta o sul luogo di produzione), ha evidenziato l'insussistenza di un rischio di confusione. In particolare, ha sottolineato che la somiglianza tra i marchi sarebbe incentrata solamente sulla presenza del nome LEONARDO ma, oltre ciò, i segni differirebbero per la struttura del segno e per gli altri elementi in esso presenti.

6. L'Ufficio, per ragioni di economia della decisione, ha preso in esame il solo marchio anteriore di cui alla registrazione nazionale n. 1132187.

6.1. In relazione ad esso ha considerato che:

- i prodotti sui quali si basa l'opposizione, di cui alla registrazione nazionale n. 0001132187, sono (Classe 33): *vini, vini spumanti, grappe, liquori e bevande alcoliche (tranne la birra);*
- i prodotti contestati sono i seguenti (Classe 33): *bevande alcoliche (escluse le birre);*

Sì che quelli contestati [*bevande alcoliche (escluse le birre)*] sono identici ai prodotti [*bevande alcoliche (tranne la birra*)] tutelati dal marchio anteriore;

6.2. Quanto ai segni

LEONARDO	LA VIGNA DI LEONARDO
Marchio anteriore	*Marchio contro cui viene proposta l'opposizione*

essi sarebbero entrambi marchi denominativi, riprodotti senza rivendicazione neppure di una particolare grafia.

6.2.1. A livello visivo, il termine LEONARDO, in cui consiste il marchio anteriore, sarebbe interamente contenuto nel marchio contestato. I marchi differirebbero per la dicitura *LA VIGNA DI* presente nel marchio contestato, chiaramente evocativa dell'origine dei prodotti, sì che, a livello visivo, i marchi in conflitto sarebbero simili ad un livello medio-alto.

6.2.2. A livello fonetico, la pronuncia della parola LEO/NAR/DO coinciderebbe; nel marchio contestato essa sarebbe preceduta dalla dizione *LA VIGNA DI* che, come sopra specificato, richiamerebbe l'origine dei prodotti contraddistinti, sì che, a livello fonetico, i marchi sarebbero simili ad un livello medio-alto.

6.2.3. A livello concettuale, i marchi condividerebbero il nome proprio di persona LEONARDO. La dicitura *LA VIGNA*, presente nel marchio contestato, evocherebbe nel consumatore un terreno coltivato a viti appartenente ad una persona di nome LEONARDO. Tuttavia, la locuzione *LA VIGNA DI* avrebbe un significato esplicitamente riconducibile ai prodotti rivendicati. Perciò, a livello concettuale, i marchi sarebbero simili ad un livello alto.

6.3. In conclusione, tenuto conto delle menzionate coincidenze, i marchi sarebbero simili ad un livello medio-alto dai punti di vista visivo e fonetico, e alto a livello concettuale. E ciò tenuto conto che il marchio anteriore non conterrebbe elementi chiaramente distintivi o dominanti (visivamente appariscenti) poiché sarebbe solo la parola LEONARDO, in quanto patronimico, a risultare distintiva; le altre componenti, invece, sarebbero ininfluenti in quanto dicitura evocativa dei prodotti ai quali si riferisce.

6.4. Del resto, l'opponente non avrebbe esplicitamente rivendicato per il suo marchio un carattere distintivo accresciuto, a seguito dell'intenso uso sul mercato o della notorietà; sì che la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore sarebbe basata sul suo carattere distintivo intrinseco. E, nel caso di specie, il marchio anteriore non avrebbe alcun significato per il pubblico di riferimento in relazione ai prodotti ed alle loro caratteristiche; pertanto, il suo carattere distintivo sarebbe normale.

6.5. Quanto al pubblico di riferimento, l'Ufficio ha reputato che il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi sarebbe normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Nel caso in esame, i prodotti in conflitto [le *bevande alcoliche (escluse le birre)*], che sono prodotti di largo consumo, sarebbero diretti al grande pubblico, che appare – come si dice - dotato prevedibilmente di un normale grado di attenzione e selettività.

7. Nel caso in esame, compiendo una valutazione globale, l'Ufficio ha rilevato: a) innanzitutto, che i prodotti tutelati dai marchi in conflitto sono identici e diretti al medesimo pubblico che presterebbe un livello di attenzione medio, con un conseguente normale rischio di confondibilità tra segni, compreso quello di associazione; b) una somiglianza medio-alta dai punti di vista visivo e fonetico, e alta da quello concettuale, tra i segni in conflitto; atteso che, entrambi i marchi, contengono il nome proprio LEONARDO di cui consta il segno dell'opponente. Conseguentemente, il marchio anteriore sarebbe interamente ricompreso nel marchio contestato. Tale nome, peraltro, rappresenta l'elemento distintivo del marchio del richiedente tenuto conto che, le altre componenti ivi presenti, sono assolutamente ininfluenti trattandosi dell'articolo LA, della parola *VIGNA* (chiaramente evocativa dei prodotti contraddistinti) e della preposizione *DI*; c) che, anche se nel marchio anteriore la parola *LEONARDO* costituirebbe la prima parte del segno e, in quello contestato, la parte finale; le parole *LA VIGNA DI* richiamerebbero esplicitamente i prodotti contraddistinti, così che il loro peso e la loro capacità distintiva, nell'economia complessiva del segno, sarebbe notevolmente affievolita, sì che i consumatori di riferimento, di fronte al marchio contestato, coglierebbero pur sempre, e manterrebbero nella memoria, il nome LEONARDO e, di fronte a prodotti identici, potrebbero erroneamente ritenere che medesimi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate a quella di cui al marchio anteriore.

8. In conclusione e complessivamente, i marchi analizzati (avuto riguardo in particolare alle somiglianze riscontrate tra il marchio anteriore e l'elemento distintivo del marchio contestato) presenterebbero somiglianze tali da poter risultare confondibili per il pubblico di riferimento, il quale, dotato di un livello di attenzione non particolarmente elevato, potrebbe confonderli.

9. Avverso tale decisione, con atto notificato il 25 marzo 2019, **SAN LORENZO S.P.A.** ha proposto ricorso a questa Commissione cui ha resistito la ***società*** **DALLEVIGNE S.p.A.** con due memorie depositate in data 25 febbraio e 8 aprile 2020.

10. Infatti, questa Commissione ha fissato ud di trattazione in data 23 marzo 2020 e successivamente – causa epidemia Covid-19 – ha rinviato la decisione previa trattazione scritta, al 6 luglio 2020 data in cui – riscontrata la pendenza di altre due controversie tra le stesse società per segni similari – è stata rinviata la trattazione all'odierna udienza per l'esame congiunto dei tre ricorsi.

11. Anche l'Ufficio ha interloquito con memoria del 23 giugno 2020.

12. La società ricorrente ha depositato memorie in date 12 marzo e 3 luglio 2020 (con l'ultima delle quali ha, tra l'altro, eccepito la tardività delle memorie dell'Ufficio e di quella della resistente, in data 8 aprile 2020).

13. la **DALLEVIGNE S.p.A.** – come accennato -, con nota depositata in data 23 giugno 2020, richiamata la pendenza dei ricorsi nn. 7755 (ossia l'attuale, relativo al marchio *LA VIGNA DI LEONARDO*), ma anche degli ulteriori nn. 7761 (riguardante il marchio, *IL VIGNETO DI LEONARDO*) e 7757 (relativo al marchio *LEONARDO'S VINEYARD*), ne ha chiesto la trattazione unitaria.

**

14. Con il primo ricorso avverso la decisione dell'Ufficio, si lamenta: *a*) la non veridicità del primo accertamento, quello compiuto circa la identità dei prodotti tutelati dai segni in conflitto, in quanto non basterebbe l'appartenenza alla categoria dei vini per averne identità tra i tanti tipi, occorrendo verificare la effettiva commercializzazione nel caso concreto, da parte del titolare del marchio; nella specie il derivato di una particolare uva Malvasia (quella di *Candia Aromatica*) che Leonardo da Vinci (secondo gli accertamenti scientifici compiuti) avrebbe coltivato proprio a Milano, nella vigna donatagli da Ludovico il Moro, e cioè esattamente nel luogo dove la società ricorrente avrebbe piantato alcuni fusti della vite predetta, riscoprendone i valori ampelografici e vitivinicoli (primo motivo); *b*) la diversità tra i marchi, atteso che, anche tenuto conto del pari rilievo grafico dato a tutte le parole, quello oggetto di registrazione sarebbe caratterizzato più che dalla componente *LEONARDO* (posta in fine di marchio) dalla prima parte dello stesso, ossia dalle parole *LA VIGNA DI*, sia dal punto di vista visivo che fonetico (secondo motivo); *c*) dal punto di vista concettuale, poi, la diversità risulterebbe proprio dalla origine del prodotto che non sarebbe riconducibile alla località di origine del personaggio (Vinci) ma al luogo della produzione in Milano; fermo restando che nessuno potrebbe assumersi il monopolio di personaggi storici (Trib. di Bologna, Sez. Sp. Impr., 2010) (secondo motivo); *d*) la mancata valutazione globale, in un settore affollato come questo, laddove anche piccole differenze sarebbero idonee a differenziare i segni senza i pericoli di confusione o associazione (terzo motivo); e) la mancata considerazione che il consumatore di riferimento avrebbe un livello di attenzione superiore a quello medio e che il rischio confusorio sarebbe inesistente in relazione a due differenti qualità di vino (quinto motivo).

14.1. La ricorrente ha, quindi, chiesto l'accoglimento del ricorso, anche a mezzo di memoria illustrativa, depositata di contro a quelle dell'Ufficio e a memoria della società DALLEVIGNE SPA.

***

15. Sostanzialmente analoghe problematiche le parti e l'Ufficio hanno svolto con riferimento agli altri due segni oggetto di registrazione e precisamente, nell'ambito del procedimento n. 7761 (riguardante il marchio, *IL VIGNETO DI LEONARDO*) e n. 7757 (relativo al marchio *LEONARDO'S VINEYARD*).

16. In data 8 luglio 2015, infatti, la **SAN LORENZO S.P.A.** ha depositato la domanda di registrazione n. 302015000032025 per il marchio qui di seguito rappresentato

IL VIGNETO DI LEONARDO

fatto oggetto di contestazione in forma oppositiva dalla medesima società **DALLEVIGNE SPA**, opposizione accolta dall'Ufficio al medesimo modo, ossia ponendo in comparazione i segni

LEONARDO	IL VIGNETO DI LEONARDO
Marchio anteriore	*Marchio contro cui viene proposta l'opposizione*

e pervenendo alla reiezione della domanda di marchio italiano n. 302015000032025 in relazione ai prodotti contestati, ossia quelli della classe 33, lasciandola proseguire per i restanti prodotti non contestati (nelle classi 16, 25, 31, 41 e 43).

16.1. Anche in ordine a tale provvedimento, con atto notificato il 19 aprile 2019, **SAN LORENZO S.P.A.** ha proposto ricorso a questa Commissione cui ha resistito la società **DALLEVIGNE S.p.A.**, svolgendo argomentazioni del tutto simili a quelle sopra riportate al par. **14**.

17. Inoltre, in data 8 luglio 2015 la **SAN LORENZO S.P.A.** ha depositato la terza domanda di registrazione, quella n. UB2015C052173 (302015000032040), per la registrazione del marchio nazionale denominativo di seguito riprodotto:

Leonardo's Vineyard

fatto oggetto di contestazione in forma oppositiva dalla medesima società **DALLEVIGNE SPA**, opposizione accolta dall'Ufficio al medesimo modo, ossia ponendo in comparazione questa volta i segni relativi ai marchi dell'opponente *prime facie* maggiormente simili a quello opposto, individuati nei marchi denominativi n. 1465222 (del 06/10/2011), n. 1132187 (del 15/07/2008), n. 1360866 (del 06/03/2009) e n. 1250868 (del 16/10/2009).
Sì che la tavola sinottica ha riguardato i segni come sotto riportati

LEONARDO Marchio 1465222 Marchio 1132187 Marchio 1360866	Leonardo's Vineyard
LEONARDO DA VINCI Marchio 1250868	

marchi anteriori *marchio contestato*

Nel caso in questione, l'Ufficio ha concluso che i prodotti rivendicati dal segno del richiedente sono stati trovati identici a quelli contraddistinti dai marchi dell'opponente e i segni sono stati trovati simili per le somiglianze mediamente riscontrate sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. E per tali somiglianze Esso ha concluso per l'esistenza di un rischio di confusione per tutti i prodotti contestati e che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), CPI l'opposizione debba essere accolta per tutti i prodotti contestati nella classe 33; sì che la domanda di registrazione di marchio di impresa n. UB2015C052173 (302015000032040) è stata respinta per i soli prodotti della classe 33, oggetto di esame.

17.1. Anche in ordine a tale provvedimento, con atto notificato il 4 aprile 2019, **SAN LORENZO S.P.A.** ha proposto ricorso a questa Commissione cui ha resistito la ***società*** **DALLEVIGNE S.p.A.**, svolgendo argomentazioni del tutto simili a quelle sopra riportate al par. **14**.

18. In data 25 settembre 2020 la **DALLEVIGNE S.P.A.** ha depositato, a mezzo PEC, una propria memoria con la quale ha concluso per la reiezione di tutte le domande di registrazione a cui si era opposta.

19. In data 1° ottobre 2020 la **SAN LORENZO S.P.A.** ha depositato, a sua volta a mezzo PEC memoria *ex* art. 136-*quinquies*, co. 4, CPI, con cui ha anzitutto eccepito l'inammissibilità della memoria avversaria perché depositata tardivamente *ex* art. 136-*quinquies*, co. 3, CPI, non avendo rispettato il primo termine (come da essa stessa fatto, depositando una prima memoria il 21 settembre 2020) e potendo al più essere considerata come memoria di cui al co. 4 senza possibilità di replica.

20. L'Ufficio a sua volta ha depositato memoria per la conferma della propria decisione.

21. All'udienza pubblica del 12 ottobre 2020 la causa è stata riservata in decisione sulla discussione orale delle parti presenti (Ricorrente e ufficio).

Considerato in diritto

1.Preliminarmente deve disporsi la riunione dei tre procedimenti in quanto connessi sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, attenendo – sotto quest'ultimo aspetto - a marchi indubbiamente affini e oggetto di opposizione, sulla base di un identico grappolo di anteriorità, da parte della società DALLEVIGNE SPA.

2.È posto a questo Collegio, pertanto, la questione della registrabilità dei marchi costituiti dai segni denominativi

LA VIGNA DI LEONARDO

IL VIGNETO DI LEONARDO

E

Leonardo's Vineyard

fatto oggetto di contestazione in forma oppositiva diretto a rivendicare, *inter alia*, i prodotti della classe 33, di contro ai diritti anteriori, come riportati in narrativa.

3. I ricorsi riuniti vanno accolti limitatamente alla registrazione del solo segno

Leonardo's Vineyard

ma respinti in ordine ai due restanti.

4. Infatti, se è accertato che il conflitto tra i segni ha sicuramente una ragione di manifestazione per il fatto che essi mirano a contraddistinguere gli stessi prodotti della classe n 33 dell'Accordo di Nizza (e nei limiti in cui concretamente lo fanno: avendo l'Ufficio respinto la tenzone con riguardo ad altri beni e servizi estranei e distanti tra di loro), esso poi diversamente si atteggia con riferimento alla triplice presentazione verbale dei marchi portati alla registrazione, atteso che lo stesso Ufficio ha diversamente graduato le sue valutazioni di simiglianza, passando da una medio-alta (per i segni *LA VIGNA DI LEONARDO* e *IL VIGNETO DI LEONARDO*) ad una semplicemente media (*LEONARDO'S VINEYARD*).

4.1. Contrariamente a quanto affermato nei ricorsi riuniti, non può negarsi la veridicità dell'accertamento compiuto dall'Ufficio in ordine alla identità dei prodotti tutelati dai segni in conflitto, in quanto – secondo la ricorrente - non basterebbe l'appartenenza alla categoria dei vini per aversi identità tra i tanti

tipi, occorrendo verificare la effettiva commercializzazione nel caso concreto, da parte del titolare del marchio [e nella specie assumendosi di praticarlo con riferimento al derivato alcolico di una particolare uva Malvasia (quella di *Candia Aromatica*) che Leonardo da Vinci (secondo gli accertamenti scientifici compiuti) avrebbe coltivato proprio a Milano, nella vigna donatagli da Ludovico il Moro, e cioè esattamente nel luogo dove la società ricorrente avrebbe piantato alcuni fusti della vite predetta, riscoprendone i valori ampelografici e vitivinicoli (primo motivo di doglianza) così che tale pratica avrebbe portata distintiva in sé stessa] in quanto la registrazione di un marchio non è ristretta ad un tipo specifico di prodotto, ove si richieda una registrazione per categorie merceologiche e tipologiche astratte, sì che l'effetto del provvedimento amministrativo viene a comprendere ogni specie del genere per il quale si sia chiesto la protezione all'autorità preposta (l'UIBM). Dunque, non può il volere della società richiedente ottenere l'esclusione dell'identità dei beni contrassegnati sol perché in questo momento Essa eserciti le sue facoltà solo per proteggere il vino proveniente dalla malvasia di *Candia Aromatica*, ben sapendo che potrà commerciare - con quei segni - ogni genere di prodotto ascrivibile ai vini della classe 33.

4.2. Già un diverso rilievo ha, invece, l'altra doglianza avanzata dalla società ricorrente nelle sue impugnazioni: quella relativa alla ipotizzata diversità tra i marchi posti in comparazione tra loro, atteso che, anche tenuto conto del pari rilievo grafico dato a tutte le parole, quello oggetto di registrazione sarebbe caratterizzato più che dalla componente *LEONARDO* (posta in fine di marchio) dalla prima parte dello stesso, ossia dalle parole *LA VIGNA DI* o *IL VIGNETO DI* o ancora da *LEONARDO'S VINEYARD*, sia dal punto di vista visivo che fonetico (secondo motivo) e, altresì dal punto di vista concettuale, in quanto la diversità risulterebbe proprio dalla genesi del prodotto che non sarebbe riconducibile alla località di origine del personaggio (Vinci) ma al luogo della produzione in Milano; fermo restando che nessuno potrebbe assumersi il monopolio di personaggi storici (Trib. di Bologna, Sez. Sp. Impr., 2010) (ancora secondo motivo).

4.3. Tale critica deve essere esaminata congiuntamente con quella secondo cui, sarebbe stato commesso un errore a non tener conto della mancata valutazione globale dei segni, in un settore affollato come questo dei vini, laddove anche piccole differenze sarebbero idonee a differenziare i marchi senza i pericoli di confusione o di associazione (terzo motivo); ma anche con l'altra doglianza, relativa alla mancata considerazione che il consumatore di riferimento avrebbe un livello di attenzione superiore a quello medio e che il rischio confusorio sarebbe inesistente in relazione a due differenti qualità di vino (quinto motivo).

4.4. Ebbene, se da un lato non può escludersi il peso decisivo della componente verbale del marchio portato alla registrazione, così come illustrato dall'Ufficio all'esito della sua disamina; dall'altro non può non darsi atto, con una ormai non

procrastinabile metodologia realistica, che – nella specie – il conflitto attiene ad un settore sicuramente affollato, caratterizzato dalla sempre maggior capacità dei consumatori di sapersi orientare nell'acquisito di prodotti aventi un certo costo (ormai sempre più differenziato per segmenti di mercato aventi ciascuno i propri canali – anche *on-line* - di diffusione dei prodotti).

4.4. Ebbene, nel caso di specie, se l'Ufficio, con analisi pienamente condivisibile, ha osservato che tra i segni comparati, miranti a proteggere prodotti identici o tra loro affini, può dirsi elemento prevalente del marchio denominativo, proprio il riferimento al nome proprio LEONARDO (indipendentemente dal personaggio storico, sommo artista e studioso poliedrico, che più di tutti è conosciuto per averlo portato a propria indicazione), sì che, pur in un settore affollato e ampiamente graduato vi è il rischio – se non di confusione – certamente di associazione tra prodotti originari della stessa casa vinicola, apparendo la parte introduttiva di due dei tre segni portati alla registrazione (*LA VIGNA DI* e *IL VIGNETO DI*) come mere variazioni del prodotto identificato come di *LEONARDO*; può però escludersi la stessa efficacia preclusiva quando, con il terzo dei tre segni (*LEONARDO'S VINEYARD*), nel dare una caratterizzazione internazionale al prodotto contrassegnato, la diluizione delle anteriorità può dirsi sufficientemente ravvisabile, nel contesto merceologico appena descritto.

4.5. Infatti, è lo stesso Ufficio ad aver marcato la differenza tra i primi due segni rispetto al terzo, ravvisando in quest'ultimo un più basso grado di somiglianza, in rapporto ai tre parametri di giudizio. Tale diversità, ravvisabile anche secondo questa Commissione, consente la perdita di quella sicura associabilità tra marchi (come si è detto a proposito degli altri due sopra esaminati), nel settore affollato e ormai sempre più avviato verso la maggior discretezza di significanti qual è quello dei vini.

5. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico, deve essere *in parte qua* confermato, per le ragioni anzidette ma respinto con riferimento al terzo marchio (*LEONARDO'S VINEYARD*), da reputarsi sufficientemente differenziato rispetto alle anteriorità della società resistente. Del resto, nessuno può ritenersi titolare monopolista di un nome designante una eccellenza italiana ed europea, sol perché esercita in qualche misura l'attività d'impresa nel luogo di nascita del Genio.

5.1. Pertanto, essendo parzialmente infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto *in parte qua* ed accolto solo con riferimento alla registrazione del marchio *LEONARDO'S VINEYARD* n. UB2015C052173 (302015000032040), con compensazione delle spese fra le parti contendenti, in considerazione dell'esito solo parzialmente fondato per entrambe.

PQM

Riuniti i ricorsi,

Respinge quelli proposti, con atti notificati il 25 marzo 2019, (marchio *LA VIGNA DI* LEONARDO) e 19 aprile 2019 (marchio *IL VIGNETO DI LEONARDO*), dalla società **SAN LORENZO S.P.A.** contro la **DALLEVIGNE SPA**, e relativa alle domande di registrazione dei propri marchi nazionali, nn. 0001250868 e 302015000032025;

Accoglie quello proposto, con atto notificato il 4 aprile 2019, (marchio *LEONARDO'S VINEYARD*), dalla società **SAN LORENZO S.P.A.** contro la **DALLEVIGNE SPA**, e relativa alla domanda di registrazione del marchio nazionale, n. UB2015C052173 (302015000032040), respinta dall'Ufficio per i soli prodotti della classe 33, oggetto di esame;

Compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso il 12 ottobre 2020.

Il Giudice estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addì 14/12/2020

IL SEGRETARIO