RICORSO N. 7786 UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 49/20

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. Vittorio Ragonesi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

CHATEAU CHEVAL BLANC

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

IN FATTO

In data 11.09.2015, il Sig. Sabiry Abdellilah depositava la domanda di registrazione n. 302015000050888, per il presente marchio

Il Cavallo bianco della Sicilia

La domanda ,ritenuta registrabile veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 65/2016, del 15.11.2016 per le classi e i prodotti di seguito elencati:

classe 25 della Classificazione di Nizza: "*Articoli di abbigliamento, scarpe cappelleria*";

classe 32 della classificazione di Nizza: "*Acqua, acqua gassata, acqua in bottiglia, Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche*";

classe 33 della classificazione di Nizza: "*Bevande alcoliche (tranne le birre), vino, vino bianco, vino rosso*";

Nei confronti della citata domanda, la Chateau Cheval Blanc in qualità di titolare del diritto anteriore ha proposto atto di opposizione n **652017000017054-259/2017.**basato sul seguente diritto:

marchio internazionale n. 494143, "CHEVAL BLANC ", con designazione tra gli altri paesi anche dell'Italia, registrato in data 14.06.1985, regolarmente rinnovato sino al 16.06.2025, per la seguente classe di prodotti:

Classe 33: " *Vini, spumanti, vini francesi provenienti dalla Francia, vale a dire champagne, sidro, grappe, liquori, distillati e liquori";*

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti delle classi "32" e "33" della domanda di registrazione.

L'opponente invocava l'applicazione dell' art. 12, comma 1 lettera d): *identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti (rischio di confusione/associazione) del C.P.I* ritenendo sussistente nel caso di specie una evidente somiglianza tra i segni in comparazione ed una identità/affinità tra i prodotti contestati compresi nelle classi 32 e 33, chiedeva quindi che la domanda di registrazione fosse respinta con spese relative all'opposizione n. 259/2017 a carico del richiedente.

Quest'ultimo non svolgeva attività difensiva.

L'UIBM con decisione 131/19 dell'8.5.19 rigettava l'opposizione.

Avverso tale decisione la Chateau Cheval blanc ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione illustrato con memoria.

Il richiedente non ha svolto attività difensiva.

L'Ufficio ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il proprio ricorso la ricorrente contesta la decisione assunta dall'Ufficio sostenendo la rilevante somiglianza dei segni che a livello verbale sarebbero quasi sovrapponibili e deducendo e che anche a livello fonetico sussisterebbe una importante assonanza ; elementi a fronte dei quali la parte figurativa del segno del

richiedente assumerebbe un carattere secondario di scarsa importanza. Inoltre sostiene l 'identità tra i prodotti della classe 33 ed affinità con quelli della classe 32.

Il ricorso non risulta fondato.

La decisione dell'UIBM sull'opposizione ha effettuato il confronto tra i segni delle due parti nei termini che seguono.

*"**A livello visivo:** il marchio internazionale anteriore è un segno denominativo composto dalle espressioni "Cheval" e "Blanc", appartenenti all'idioma francese, in caratteri standard, maiuscoli e stampatello, poste orizzontalmente rispetto al piano di scrittura.*

Il marchio contestato è, invece un segno misto formato da un elemento figurativo racchiuso in un'etichetta rettangolare con sfondo scuro, raffigurante il profilo sinistro di un cavallo bianco che si regge sulle due zampe posteriori. Al di sopra della componente figurativa è posta la dicitura "Il Cavallo bianco di Sicilia", composta da tre termini, riprodotta in caratteri minuscoli, con le lettere iniziali "C" ed "S" scritte in carattere maiuscolo.

Per le dimensioni e la particolare realizzazione si ritiene che l'elemento figurativo costituisce il cuore del marchio, quello in grado di attrarre il consumatore e di essere conservato nella memoria.

I segni oggetto di comparazione condividono le lettere "C"-"V"-"A"-"L"-"B"-"A"-"N"-"C"; mentre differiscono per la presenza nel marchio internazionale anteriore dell'elemento figurativo e delle ulteriori lettere "A"-"L"-"O"-"I" e per l'espressione "della Sicilia", mentre nel marchio contestato sono presenti, altresì le lettere "H"- "E"- "L".

Sulla base della descrizione sopra esposta complessivamente i due marchi somigliano con grado molto basso.

***A livello fonetico:** come già in precedenza osservato, il marchio internazionale anteriore è composto dall'espressione "CHEVAL" di 6 lettere e "BLANC" di 5, per complessive 11 lettere e 3 sillabe "CHE-VAL-BLANC", appartenenti all'idioma francese.*

Il marchio contestato si compone, invece della scritta "il Cavallo bianco della Sicilia" per un totale di 24 lettere complessive e 10

sillabe "IL"-"CA"-"VAL"-"LO"-"BIAN"-"CO"-"DI"-"SI"-"CI" –"LIA".

I termini che compongono il marchio anteriore essendo di origine francese potrebbero essere pronunciati dal pubblico italiano che non conosce la lingua francese in maniera letterale "CHEVAL BLANC" oppure " SCEVAL BLAN" dal pubblico italiano conoscitore invece di francese basico.

Dal punto di vista fonetico i due marchi si differenziano completamente per lunghezza e composizione sillabica, ed è presente solo una lieve assonanza tra i termini "CHEVAL BLANC" e "CAVALLO BIANCO", che però, non essendo le uniche espressioni che compongono i marchi, comportano una somiglianza fonetica bassissima.

Come in precedenza rappresentato, i termini che compongono i segni oggetto di comparazione appartengono a due idiomi diversi: il marchio dell'opponente è formato da parole francesi mentre quello del richiedente da termini di lingua italiana. Ciò, oltre a determinare una diversità di pronuncia delle parole che compongo entrambi i marchi, consente al pubblico di riferimento di percepire la diversa provenienza dei prodotti contraddistinti dai suddetti segni.

Dal punto di visto fonetico i due marchi in conflitto somigliano con grado molto basso pressoché irrilevante.

Sotto il profilo concettuale:

Per la parte di pubblico che conosce la lingua francese l'espressione "CHEVAL BLANC" del marchio anteriore sarà evocativa della corrispondente traduzione italiana "CAVALLO BIANCO". Riguardo al marchio contestato sia l'elemento figurativo sia l'espressione "IL CAVALLO BIANCO" saranno evocativi appunto dell'immagine di un cavallo dal manto bianco ed associata alla dicitura "della "Sicilia", come una particolare specie equina autoctona dell'isola/regione italiana.

A livello concettuale i marchi sono simili, ma ad un grado trascurabile, nella misura in cui condividono il riferimento al "Cavallo Bianco" e limitatamente alla parte di pubblico conoscitore della lingua francese basica"

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che i segni oggetto di comparazione somigliano con un grado molto basso. "

La Commissione ritiene del tutto corretta l'analisi dei segni in conflitto effettuata dall'Ufficio e ne condivide le conclusioni.

Ciò posto va preliminarmente rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. (Cass , 15840/15 ; ; Cass. 3118/2015;Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005).

In particolare, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante (Cass 1906/10) occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del predetto nucleo , con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004)..

Nel caso di specie non è dubbio che il marchio verbale della ricorrente costituito dai termini in lingua francese " Cheval blanc" deve ritenersi di pura fantasia in quanto del tutto privo di alcun riferimento con il prodotto (vini) cui si applica ,e che pertanto lo stesso debba considerarsi un marchio forte.

Il marchio del richiedente è invece un marchio complesso.

In relazione a tale tipo di marchio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il tipo di marchio in esame è riconoscibile nel segno risultante 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, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di essi di essi costituenti il c.d. cuore, protetto per la sua originalità . (Cass 7488/04;Cass 12860/05; Cass 10071/08;Cass 24620/10).

Nel caso di specie non è dubbio che l'elemento dominante, costituente il cuore dei marchi della opponente, è l'immagine iconica che riproduce un cavallo bianco rampante che occupa gran parte del segno mentre gli elementi denominativi costituiti dalle parole " *Il cavallo bianco della Sicilia*" rivestono un carattere illustrativo dell'immagine equestre.

Venendo dunque all'esame della confondibilità dei segni questo va condotto *"con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass.4405/2006)*

Nel caso di specie, premessa l'identità dei prodotti relativi alla classe 33 (vini ,alcoolici etc) ,va osservato che in ragione della secolare tradizione del nostro Paese in tema di vini il consumatore

medio italiano ha una buona conoscenza dei tipi di vino e sovente anche delle diverse aziende produttrici e delle zone di provenienza. Alla luce di ciò deve ritenersi che disponga di un livello di attenzione medio -alto .

Ciò premesso va rammentato che la percezione dei marchio da parte del consumatore avviene di regola in modo unitario complessivo senza un esame specifico dei suoi singoli elementi. Alla luce anche della considerazione che solo raramente il predetto consumatore ha la possibilità di procedere al confronto diretto fra i marchi e deve, pertanto, fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto a livello mnemonico.

In ragione di tali considerazioni deve ritenersi che nel caso di specie l'attenzione del consumatore sarà attratta in modo quasi esclusivo dall'immagine del cavallo rampante del segno di cui si chiede la registrazione a prescindere anche dal suo colore onde non sarà portato ad effettuare alcun collegamento con il marchio verbale della ricorrente " Cheval blanc".

Qualora ciò dovesse comunque avvenire la parte verbale del segno del richiedente " il cavallo bianco della Sicilia" sarebbe in grado di escludere ogni rischio di confusione con il prodotto di cui al marchio dell'opponente essendo facilmente desumibile dalla differente lingua utilizzata nei due segni che quest'ultimo sarebbe un prodotto proveniente dalla Francia a differenza dell'altro di cui è specificata nella parte verbale la provenienza dalla Sicilia.

E' appena il caso di soggiungere che l'insussistenza del periocolo di confusione tra gli identici prodotti della classe 33 vale a maggior

ragione nei confronti di quelli della classe 32 anche a volere in via di ipotesi ritenere l'affinità tra questi ultimi e quelli della classe 33.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Non avendo il resistente svolto attività difensiva non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 10.12.20

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria
Addì 16/12/2020
IL SEGRETARIO