

RICORSO N. 7621

UDIENZA DEL 26/03/2018

SENTENZA N. 34/18

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. **Francesco Antonio GENOVESE** - Presidente
2. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente
3. Prof. ssa **Valeria FALCE** - Componente

Sentito il presidente- relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**CAIAROSSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**

contro

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

\*            \*\*\*\*\*            \*

*Ritenuto in fatto*

1. La **Caiarossa S.r.l.**, con sede in Riparbella (PI), in data 24 febbraio 2014, ha presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi domanda di registrazione nazionale n. PI2014C000046 (ritenuta registrabile e stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa l'11.6.2014) per il segno denominativo

## **ESSENZIA DI CAIAROSSA**

per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza appartenenti alla classe 33 [evande alcoliche, tranne le birre].

2. Nei confronti della citata domanda la **Pala di Mario Pala & C. s.s. Agricola**, con sede in Serdiana (CA), in data 10 settembre 2014, ha depositato un atto di opposizione basato sul marchio nazionale denominativo n.0001108055, registrato in data 18 aprile 2008

## **ESSENTIJA**

per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza appartenenti alla classe 33 [bevande alcoliche].

2.1. I prodotti rivendicati dal segno del richiedente, pertanto, sono identici a quelli rivendicati dal marchio dell'opponente.

3. L'opponente ha invocato, quale base normativa, l'articolo 12, comma 1, lettera d), CPI, ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.

### **ESAME DEI SEGNI**

*Il marchio anteriore*

*Il marchio impugnato*

**ESSENTIJA**

**ESSENZIA DI CAIAROSSA**

4. E' stata chiesta la prova d'uso che è stata fornita, particolarmente in riferimento ai vini, con fatture, etichette, estratti di guide enogastronomiche.



5. Quanto ai segni in esame, secondo l'Ufficio, la comparazione riguarda, anzitutto un segno anteriore, costituito da un marchio denominativo, composto dalla parola *ESSENTIJA*, di contro a quello oggetto di registrazione che si presenta, ancora come denominativo: *ESSENZIA DI CAIAROSSA*.

#### 5.1. Essi:

a) a livello visivo avrebbero in comune solo le prime cinque lettere (*ESSEN*) delle parole *Essentijai-Essenzia*, ma poi differirebbero considerando che esse proseguono con la coppia *TIJA-ZI* oltre che per le parole *DI CAIAROSSA*, con un giudizio finale di somiglianza medio-alta;

b) a livello fonetico le menzionate sequenza approderebbero ad una identica pronuncia;

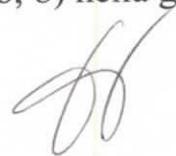
c) a livello concettuale sarebbero simili nella misura in cui contengono il riferimento al concetto di essenza.

6. Con riguardo al pubblico di riferimento si è osservato che i prodotti rivendicati dal marchio dell'opponente (e da quello del richiedente) sono rivolti ad un pubblico normalmente e mediamente attento ed avveduto, trattandosi di articoli di largo consumo.

7. Tirando le somme, pur esclusa la natura di marchio forte di quello dell'opponente, l'Ufficio ha concluso per la sussistenza di un rischio di confusione o di associazione in ragione delle somiglianze riscontrate, atteso che « *il marchio anteriore è molto simile visivamente, ed identico foneticamente e concettualmente, alla prima parola del marchio opposto, ovvero quella cui nella visione d'insieme di un segno, il consumatore presterà maggiore attenzione (... sicché) le somiglianze tra i segni, come sopra illustrate, prevalgono sulle differenze, con la conseguenza che, tenuto conto che i prodotti in conflitto sono identici, si ritiene sussistere un rischio di confusione...».*

8. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Società **Caiarossa S.r.l.**, diretto alla Commissione dei ricorsi presso l'UIBM e alla **Pala di Mario Pala & C. s.s. Agricola**, che ha resistito con memoria.

9. Secondo l'opponente, l'Ufficio avrebbe compiuto un errore decisivo consistente nella mancata considerazione della decadenza del marchio dell'opponente società Pala che non avrebbe provato l'uso: a) per i prodotti diversi dal vino; b) nella gamma alta di qualità dei prodotti oggetto di marchio.



9.1. Con riferimento al primo profilo di decadenza, si sottolinea che l'opposizione non poteva essere svolta in relazione ai prodotti che non avevano formato oggetto di prova d'uso; con riguardo al secondo si fa rilevare che la società opposta è attiva in un'alta gamma di vini il cui livello minimo supera di tre volte quello massimo della opponente e arriva a dieci volte nei livelli di maggior prezzo.

9.2. In secondo luogo, si fa rilevare che, avendo la società Caiarossa registrato il proprio marchio anche in sede europea, l'opposizione svolta da Pala verso tale marchio davanti all'EUIPO avrebbe portato ad un giudizio ad essa favorevole, che avrebbe escluso inequivocabilmente ogni ipotesi confusoria e che, colpevolmente, non sarebbe stato considerato dall'Ufficio (come avrebbe dovuto) nel corso del suo esame.

10. La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento della decisione dell'UIBM.

*Considerato in diritto*



1. I primi due mezzi del ricorso sono infondati e devono essere respinti.

1.1. Osserva, preliminarmente, la Commissione che la prova d'uso del marchio, con riferimento solo ad alcuni dei prodotti oggetti di registrazione secondo la classificazione di Nizza, non comporta automaticamente, con una sorta di giudizio simmetrico avente ad oggetto il fatto negativo, la prova dell'avvenuta decadenza parziale del marchio medesimo, atteso – innanzitutto - che la registrazione copre una certa fascia di prodotti (o servizi) che non comportano l'obbligo, per il titolare del segno, della produzione e messa in commercio nell'ambito di ogni sottocategoria della classe di registrazione, bastando che l'uso sia effettuato anche solo per alcuni di essi, e salvo il limite delle effettiva eterogeneità delle fasce merceologiche (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 24/06/2016).

1.2. Con tale precisazione deve *a fortiori* respingersi anche la seconda eccezione di decadenza parziale, con riferimento alla cd. gamma alta di un certo prodotto (o servizio): nella specie, quella dei vini di alta qualità.

2. Del resto il giudizio di decadenza non compete a questa Commissione ma spetta al G.O., il quale l'ha ascritto a propria competenza, con l'osservanza: a) della regola sostanziale secondo cui «in tema di marchi, la decadenza parziale è ammissibile *pur se non prevista espressamente dalla legge* e si realizza quando il marchio sia registrato per più di un prodotto o servizio e la decadenza avvenga con riguardo solo ad alcuni di essi.»; e b), ovviamente, con quella processuale presidiata dalle specifiche garanzie del contraddittorio che ivi si richiedono.

3. Quanto alla terza osservazione critica (la mancata considerazione delle conclusioni dell'EU IPO nella parallela vertenza tra le stesse parti in relazione al medesimo segno registrato in sede UE) essa coglie nel segno, per relationem, in riferimento agli argomenti considerati della decisione EU IPO, che sostanzialmente sono convergenti con quelli della giurisprudenza di questa Commissione.

4. Con riguardo al settore del commercio dei prodotti vinicoli, questa stessa Commissione (sentenza n. 53 del 2016) ha già avuto modo di affermare che « *il problema della confondibilità fra i segni (...) non può essere affrontato, nel mercato dei vini, con gli stessi criteri rigoristici*» propri dei prodotti standardizzati di grande serie, destinati all'acquisto d'impulso, sicché « *nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi avvenga poi in modo corretto*».

4.1. Infatti, nell'ambito del consumo in ambito nazionale di questo tipo di bevande alcoliche si nota da tempo un certo slittamento verso la qualità dell'approccio al prodotto, attraverso la considerazione delle aree di provenienza e, in tale ambito, anche a quella dei vitigni e delle denominazioni dei produttori.

4.2. Ebbene, nel caso che ci occupa, il cuore del marchio oggetto di registrazione non è affatto semplicemente il termine «Essenza» - come si è sostenuto dall'Ufficio, nelle due diverse declinazioni corrispondenti ai suoi marchi denominativi (*Essentija* ed *Ezzenzia*) - ma, in ragione della coesistenza di due analoghi termini (oggetto di registrazione), nella differenziazione del segno successivo nelle parole «*Essenzia di Caiarossa*», la prima riferibile allo specifico prodotto e la seconda al produttore di esso (nella specie, il particolare luogo di produzione della famiglia dei vini, matrice di una certa tipologia di essi), il cuore del segno viene ad assumere una articolazione complessa, identificandosi proprio nel nome dell'individuo prodotto (*Essenzia*) unitamente alla famiglia (dei vini) di quel produttore (*di Caiarossa*).

5. Nello sguardo d'insieme [necessario, come insegna la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «*In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili 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.*» (Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 2010)], la componente denominativa, così articolata, ha un peso soverchiante per il suo riferimento all'idea che quel significante «*Essenzia di Caiarossa*») genera in qualunque consumatore alla ricerca di prodotti aventi una duplice peculiarità: quella del prodotto individuale, relativa al tipo di vino avente una certa gradazione e valori sensoriali (l' «*Essenzia*»), e quella familiare, relativa al produttore di essi (il

produttore «di Caiarossa») ed alle caratteristiche che quei prodotti di norma assumono proprio grazie alle capacità del loro autore (l'insieme del complesso aziendale capace di conferire particolari qualità e assicurare anche un collegamento tra prodotto vinicolo e luogo di produzione, carico di fascinazioni e attrattività molteplici: ospitalità, paesaggio, ecc.).

**5.1.** Cosicché, con tali precisazioni ricostruito il confronto corretto tra i due segni in materia di prodotti vinicoli, la probabilità di confusione o di agganciamento del preesistente è del tutto da escludere.

**4.** Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con la reiezione della opposizione.

**5.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### PQM

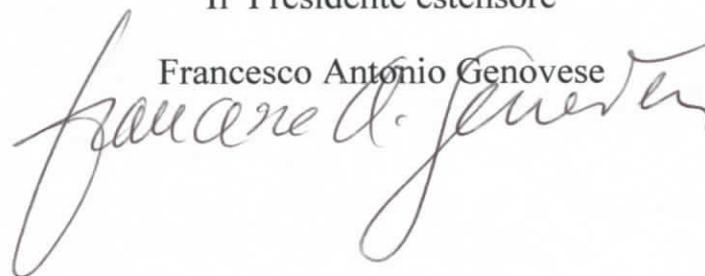
Accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla Società **Caiarossa S.r.l.** contro la mancata registrazione nazionale n. PI2014C000046 per il segno denominativo *ESSENZIA DI CAIAROSSA*, utilizzato per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza appartenenti alla classe 33.

Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, e quelle già liquidate per la fase amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 26 marzo 2018.

Il Presidente estensore

Francesco Antonio Genovese



Depositata in Segreteria

Addi 23 maggio 2018

IL SEGRETARIO

