

RICORSO N. 7641

UDIENZA DEL 02/07/2018

SENTENZA N. 71/18

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. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 3. Prof.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il presidente- relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO

contro

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

* ***** *

Svolgimento del processo

Il richiedente **CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO** depositava in data 13/03/2013 domanda di registrazione di marchio nazionale n. **FI2013C000345** , per il segno qui di seguito rappresentato:

CHIANTI

I prodotti per cui veniva richiesta la registrazione appartenevano alla classe 03, 08, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 e 43.

La domanda di marchio veniva pubblicata in data 22/07/2014. Avverso la domanda, **il CONSORZIO VINO CHIANTI**, depositava opposizione in data 20/10/2014 basata sul seguente diritto anteriore:

- marchio nazionale denominativo depositato il 13/05/2004, registrato il 21/12/2005, al n. 0001110547 e rinnovato al n.0001591428, per i prodotti della classe 33, "*Vini*" così di seguito rappresentato:

CHIANTI

L'opposizione era rivolta contro tutti i prodotti/servizi del richiedente ed era basata sulla violazione dell'art. 8, 3 CPI (Codice Proprietà Industriale) e dell'art.12, co.1, lett. d) CPI,

L'opponente presentava, inoltre, osservazioni di terzo in data 27/10/2014 ai sensi dall'art. 174, CPI, e successiva memoria in data 18/05/2015

Il richiedente a sua volta replicava, ai sensi dell'art. 178, co.2, CPI, in data 04/11/2015 .

Le parti producevano ampia documentazione a sostegno delle proprie tesi.

L'Ufficio ,con decisione n. 368/2017 del 15.9.17, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava non procedibile la domanda di registrazione .

In particolare, la decisione in questione riteneva infondata l'opposizione sotto il profilo dell'art 12 comma 1 lett d) CPI in quanto tra i prodotti rientranti nelle varie classi del Consorzio richiedente ed i vini rientranti nella classe 33 cui si riferiva il marchio della opponente non esisteva alcuna identità od affinità.

Riteneneva invece fondata la contestazione avanzata sotto il profilo della violazione dell'art 8.3 CPI per la violazione della denominazione del Consorzio richiedente riguardo, in particolare, all'indebito sfruttamento del termine CHIANTI in esso contenuto avente carattere di notorietà.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione il Consorzio Vino Chianti Classico avverso la quale ha resistito il Consorzio Vino Chianti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che non vi sono contestazioni da parte della società resistente riguardo quella parte della decisione che ha ritenuto insussistente la violazione dell'art 12 da parte del segno di cui viene chiesta la registrazione, riguardando esso prodotti diversi e non affini rispetto a quelli previsti dalla classe 33 del marchio della resistente .

Sul punto, quindi, la decisione deve considerarsi definitiva in quanto non oggetto di impugnazione.

Occorre ^{PERCÌ} ~~quindi~~ soffermarsi unicamente sulle doglianze con le quali la società ricorrente contesta la ritenuta violazione dell'art 8.3 cpi da parte del segno richiesto.

Come è noto, la norma in questione prevede che *“se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, ... i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”*

Questa Commissione ha già chiarito che *“la finalità della norma è quella di riservare in esclusiva all'avente diritto lo sfruttamento commerciale della notorietà e quindi del valore attrattivo, suggestivo, che alcuni segni possiedono e che si traduce sul mercato in una capacità di influire, in modo determinante e conclusivo, sulle scelte d'acquisto del consumatore. (Decisione UIBM, n.638/2013, 20/12/2015, Chianti/Chianti Classico, § 32). La norma in esame mira (quindi) a tutelare l'avente diritto contro ogni fenomeno di*

sfruttamento economico, anche non confusorio, configurandosi in tal caso un diritto sui-generis distinto dal marchio.” (Decisione UIBM, n.103/2011, cit., punto 12).

Va in ogni caso osservato che la tutela prevista dall’art 8.3 cpi si riferisce esclusivamente ai segni da essa elencati.

Si sostiene, invero, da una certa parte della dottrina la possibilità che sussista un certo ambito di discrezionalità nel valutare se un dato segno rientra o meno in una delle categorie indicate (campo artistico letterario scientifico etc ovvero sigle di manifestazioni o quant’altro) o se la protezione sia estensibile anche ad altri campi affini a quelli indicati ma tale aspetto problematico esula dalla fattispecie in esame.

Quale che possa essere l’orientamento che si intende assumere su tale problematica, si osserva che, comunque, essa non sarebbe applicabile alla presente controversia che trova fondamento sulla richiesta di tutela della denominazione “Consorzio tutela vino Chianti” in riferimento agli *“enti ed associazioni non aventi finalità economiche”* previsti dall’art 8.3 cpi.

Osserva la Commissione che l’ambito di applicazione dell’articolo in questione in questa sua parte non è suscettibile di interpretazione estensiva stante l’espressa limitazione da parte della legge in riferimento alle finalità non economiche dell’ente o dell’associazione.

Deve pertanto ritenersi che gli enti ed associazioni aventi comunque finalità economiche non possono invocare per le loro denominazioni o sigle la protezione di cui all'art 8.3 cpi.

Questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi su tale questione proprio in una controversia tra le stesse parti, sia pure a posizioni invertite, ritenendo che *“ il presupposto per l'applicazione dell'art 8 comma 3 CPI è costituito dal fatto che l'ente, del cui nome notorio si chiede la tutela sia un <ente o associazione non avente finalità economiche >,il che non è propriamente il caso dei consorzi in genere, i quali, quand'anche non svolgano attività lucrative, svolgono essenzialmente attività economiche, ossia proprio quello che la disposizione non vuole che sia”* (Commissione ricorsi sentenza n.06/17 del 30.3.17).

Il Consorzio ricorrente che ,tra l'altro , non ha fornito alcuna prova circa il carattere non economico della propria attività, non è, dunque, legittimato a richiedere la protezione della propria denominazione ai sensi dell'art 8 comma 3 CPI.

Si aggiunge che comunque la domanda non meriterebbe accoglimento anche sotto un diverso profilo.

La protezione prevista dall'articolo in esame del CPI riguarda infatti la sigla, ovvero la denominazione di un ente o di un associazione, nella sua interezza e non già in riferimento ad una parte soltanto di essa.

Nel caso di specie la denominazione dell'ente resistente è “Consorzio vino Chianti” e dunque solo di essa nella sua totalità è

possibile invocare la protezione perché è essa che contraddistingue l'ente e non già il solo termine "Chianti"

Se ,infatti, la finalità dell'art 8.3 cpi è quella di impedire che altri soggetti sfruttino commercialmente la notorietà e ,quindi, il valore attrattivo che alcuni segni possiedono e che influisce, in modo determinante sulle scelte del consumatore, nel caso di specie siffatto aspetto potrebbe determinarsi solo riguardo ^{AD} una sigla analoga a quella della resistente che ,facendo riferimento ad una associazione , comunità ,organismo etc. del vino Chianti, possa indurre il consumatore a ritenere che la predetta associazione ed i suoi prodotti siano gli stessi o siano connessi con quelli del Consorzio resistente. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie anche sotto un ulteriore profilo che coincide con la circostanza che , come ormai definitivamente accertato dal provvedimento impugnato, i prodotti cui si riferisce il segno della ricorrente non riguardano la classe 33.

Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi che il segno "CHIANTI" è un nome indicante una località geografica che ,come tale ,non è suscettibile di uso esclusivo neppure da parte del titolare di un marchio o di uno dei segni di cui all'art 8 cpi, potendo lo stesso essere usato legittimamente da altri soggetti (come notoriamente avviene nella realtà), ai sensi dell'art 13 CPI, per indicare la provenienza di un prodotto ovvero, come nel caso di specie, per indicare l'ambito dei prodotti cui si riferisce l'attività del consorzio. Il ricorso va in conclusione accolto.

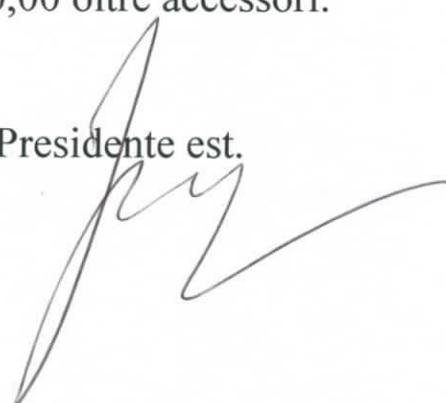
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3500,00 oltre accessori.

Roma 2/7/18

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 07 novembre 2018

IL SEGRETARIO

