RICORSO N. 7477 UDIENZA DEL 28/11/2016

SENTENZA N. 06/17

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.. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente

3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

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

* **** *

Ritenuto in fatto

1.Il ***CONSORZIO VINO CHIANTI*** ha depositato in data 19/11/2012 la domanda di registrazione di marchio nazionale **n. T02012C003239** (il marchio contestato), pubblicata in data 18/02/2013, per il quale non è stato rivendicata la qualifica di marchio collettivo, per il segno qui di seguito rappresentato

in relazione ai prodotti appartenenti alle classi 25, 28, 29, 30, 32, 41, 43 ed in particolare 33[*Bevande alcoliche (escluse le birre), vino* con indicazione geografica protetta Chianti].

2. Nei confronti della citata domanda il ***CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (CONSORZIO)***, in data 15/05/2013, ha depositato un atto di opposizione basato su diversi diritti anteriori:

a) il marchio nazionale collettivo denominativo, depositato il 9/05/2005, registrato il 21/12/2005, al n. 988453, così rappresentato

CHIANTI CLASSICO

relativo ai prodotti della classe 33 ("*Vini*"), rivolto contro tutti i prodotti/servizi del richiedente;

b) un gruppo di altri marchi figurativi e collettivi nazionali, comunitari e internazionali centrati sulla riproduzione dell'elemento dominante e distintivo di un galletto nero o accompagnato da quella immagine, così come di seguito rappresentato:

rivolti verso tutti i prodotti/servizi del richiedente, e quindi anche per la registrazione n. 1435551, CLASSICO .

2.1. L'opposizione è stata svolta sotto due distinti profili di doglianza:

i) ai sensi dell'art. 12, lett. *d*), CPI;

ii) con riferimento all'art. 8, co.3, CPI.

*

3. Con riferimento alla prima ragione di opposizione, l'Ufficio, ha considerato palesemente diversi il gruppo dei marchi figurativi del Consorzio opponente, rispetto a quello contestato e, anche ai fini di economia procedimentale, ha preso in considerazione soltanto il marchio n. 988453, ossia quello indicato *sub* lett. **a**).

*

4. Nell'esame compiuto, l'UIBM ha preso atto del fatto che il ***CONSORZIO VINO CHIANTI*** ha depositato anche osservazioni di terzo (in data 17/05/2013), ai sensi dall'art. 175 CPI, comunicandole al richiedente (art.175, co. 2, CPI).

5. L'Ufficio ha osservato che, quello richiesto in registrazione, è un marchio in cui l'elemento denominativo («*CHIANTI*») presenta dopo la consonante inziale '*C*' due punti di interpunzione («C:HIANTI»), che si mostrano più chiaramente di quanto figuri nella riproduzione nella domanda (e che vorrebbe, presumibilmente, rappresentare il sorriso dello *smiley*) ma che non avrebbe una sua «attendibilità percettiva».

5.1. In particolare, la dicitura «CHIANTI» (o «C:hianti») è preceduta dalla stessa lettera 'C:', staccata e inclusa in un cerchio bianco, leggermente sopraelevata, in un rapporto figura-sfondo bianco e nero invertito rispetto all'elemento denominativo, che sembra suggerire, più verosimilmente dello smiley il © del *Copyright*.

5.2. L'Ufficio ha osservato che «*data la struttura del segno, la sostanziale impercettibilità visiva del segno di interpunzione e la marginalità distintiva dei componenti cromatici e grafici, la sua identità si esaurisce nella rappresentazione della denotazione del termine CHIANTI, non pregiudicata, ma anzi rafforzata dalla ripetizione rafforzativa della consonante iniziale 'C', o 'C:'*».

6. Di contro, secondo l'esaminatore dell'Ufficio, l'anteriorità «*CHIANTI CLASSICO*» è un segno meramente denominativo, a caratteri maiuscoli normali, senza rivendicazione di colore o stilemi grafici, e perciò la sua protezione si estenderebbe a tutte le possibili varianti morfologiche del segno.

7. L'opponente ha proposto opposizione contro il marchio contestato (chiedendo che la domanda sia respinta nella sua totalità), anzitutto attraverso il richiamo all'art. 12, co.1, lett. *d*), CPI, disposizione che prevede il rischio di confusione per il pubblico di riferimento conseguente alla identità/somiglianza tra i marchi e alla identità/somiglianza tra prodotti che il segno contraddistingue. Infatti, secondo l'opponente, il marchio contestato sarebbe idoneo a creare confusione sul mercato, atteso che anche i prodotti sarebbero identici o affini.

8. Richiamati i criteri interpretativi in tema di accertamento della confondibilità (ben noti nella dottrina e nella consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale), l'esaminatore ha svolto una comparazione tra i segni: quello dell'opponente e quello del richiedente, come sopra rappresentati – a partire dal confronto visivo, fonetico e concettuale e finalizzata all'impressione globale prodotta nel pubblico di riferimento.

8.1. Sul piano visivo, i due segni genererebbero un'impressione molto simile, ben percepibile dal consumatore, che non ha l'abitudine di scrutinare nei dettagli l'immagine di un segno ma lo percepisce con impronta immediata.

8.1.1. L'aggiunta, nel marchio contestato, della presenza della lettera 'C' non avrebbe alcuna implicazione sulla attenzione e ritenzione della parola «CHIANTI» da parte del consumatore, in considerazione della notorietà del termine «CHIANTI»; essa assumerebbe un valore del tutto pleonastico.

8.1.2. Inoltre, l'inversione del rapporto bianco / nero tra la figura e lo sfondo non sarebbe memorizzabile a distanza di tempo e di spazio dal consumatore, secondo le regole della percezione visiva [riferimento alla Decisione UIBM, n.1158/12, 30 maggio 2015 (coso *MAGNIFLEX/MARINFLEX*)].

8.2. Sul piano fonetico, esisterebbe identità tra la componente iniziale del marchio dell'opponente «CHIANTI» e il segno «CHIANTI» del richiedente [l'apparente

indipendenza della consonante 'C' sarebbe assorbita nella parola «CHIANTI»] e perciò una forte somiglianza fonetica tra i segni.

8.3. Sul piano concettuale, il termine «CHIANTI» rinvierebbe al notissimo vino, per cui sussisterebbe concordanza semantica, laddove 'classico', verrebbe percepito dal pubblico rilevante come un sottosistema linguistico, una aggettivazione qualificante e intuitivamente attributiva di una qualità superiore.

8.4. In sintesi, l'Ufficio, considerata la media attenzione del pubblico di riferimento, ha concluso nel senso che il segno del richiedente somiglia a quello dell'opponente (il marchio n. 988453).

8.5. Del resto, i prodotti - indicati dal segno preesistente in quelli nella classe 33 - sarebbero identici a quelli dell'opponente.

9. In conclusione, con riferimento al primo profilo di opposizione (limitato al marchio n. 988453), l'Ufficio ha concluso affermando che la presenza nei due marchi posti in comparazione di alcuni elementi marginalmente differenziatori non sarebbe tale da distogliere, significativamente, l'attenzione del pubblico di riferimento che sarà portato a percepire, e quindi a ritenere mnemonicamente, che i prodotti contrassegnati dai marchi a confronto provengono dalla stessa impresa o da un'impresa ad essa collegata. Perciò, secondo l'Ufficio, sussiste pienamente il rischio di confondibilità previsto dall'art. 12, lett. *d*), CPI.

9.1. Tale prima affermazione dell'UIBM non ha formato oggetto di doglianze davanti a questa Commissione, ma l'odierna opponente ha svolto censure relative all'assorbimento del gruppo dei marchi complessi, registrati anche in relazione ad altre categorie merceologiche e di servizi, di cui si avrà modo di parlare avanti.

*

10. In secondo luogo, l'Ufficio ha esaminato l'altro profilo di opposizione, ossia quello di cui all'art.8, co.3, CPI, concludendo che esso non risulterebbe affatto fondato.

10.1. Premesso 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.103/2011, 26/06/2013, *OXFORD / OXFORD FOR YOUNG LEARNERS*, punto 11), l'Ufficio non ha ritenuto che ricorresse la condizione normativa (di cui all'art.8, co.3, CPI) dell'identità del segno «*C*

CHIANTI», del richiedente, con i «... *segni usati in campo... le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.*».

10.2. Sarebbe, invero, incontestato che «*Chianti e Chianti Classico sono due diverse denominazioni, con differenti disciplinari e zone di produzione*» e che «esse contraddistinguono due soggetti diversi, il *CONSORZIO VINICOLO CHIANTI CLASSICO* e il *CONSORZIO VINICOLO CHIANTI*», tuttavia - secondo l'Ufficio - l'indebito sfruttamento della notorietà del segno del Consorzio, ente non avente finalità economica, andrebbe distinta dalla tutela degli specifici prodotti commercializzati dalle imprese appartenenti al consorzio stesso e, innanzi tutto, dal marchio, individuale o collettivo di cui il Consorzio possa godere.

10.3. Si richiama la dottrina che al riguardo afferma che la *ratio* del divieto del comportamento parassitario del terzo va oltre la funzione legalmente riconosciuta da altri titoli di proprietà industriale (come quella distintiva nel marchio e quella garantista nella denominazione di origine) che pure possono gravitare nell'area d'interesse dell'avente diritto. L'attribuzione in esclusiva del diritto di registrazione, e di uso, dei segni notori di sua spettanza potrebbe « anche prescindere totalmente da qualsiasi accreditamento dei segni sul mercato come distintivi di determinati prodotti».

11. L'Ufficio, pertanto, ha respinto il motivo di opposizione di cui all'art.8, co.3, CPI, perché infondato, ritenendo invece fondato quello di cui all'art.12, co.1, lett.*d*), CPI, con accoglimento parziale dell'opposizione, in relazione ai prodotti rivendicati nel diritto anteriore fatto valere.

*

12. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il ***CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSIC.***, diretto alla Commissione dei ricorsi presso l'UIBM, e il ***CONSORZIO VINO CHIANTI*** ha resistito con memoria.

13. Secondo l'opponente, l'Ufficio avrebbe compiuto una duplicità di errori rilevanti:

a) avrebbe escluso la tutela della rinomata *DOCG CHIANTI CLASSICO* (con tutti i prodotti e servizi ad esso inerenti) dall'ambito protettivo di cui all'art. 8, co. 3, del CPI;

b) avrebbe erroneamente escluso, in relazione ad un gruppo di marchi complessi, tutti contenenti la denominazione «Chianti classico», l'esame degli stessi ritenendo

preminente e centrale solo la figura del «Gallo nero» e non anche la parte denominativa, costituente un secondo cuore del marchio.

13.1. Con riferimento alla prima doglianza, la ricorrente censura l'esclusione delle denominazioni di origine dall'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 8, co. 3, del CPI, essendo requisito sufficiente a riconoscere la richiesta tutela la notorietà della Denominazione di origine, peraltro esclusa dall'Uffici sulla base di una postulata inesistenza della DOCG «Chianti Classico», pure riconosciuto come marchio.

13.2. Con riferimento alla seconda doglianza, la ricorrente censura l'assorbimento delle censure proposte anche con riferimento ai marchi di cui al § 2.b) che precede.

18. A tale richiesta si è opposto il ***CONSORZIO VINO CHIANTI***, con la sua memoria.

Considerato in diritto

1.Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nella sola parte in cui esso mostra di aver ragione.

2. Anzitutto, infatti, deve essere respinta la censura con la quale il Consorzio ricorrente invoca la tutela di tutte le classi merceologiche registrate in relazione alla rinomata *DOCG CHIANTI CLASSICO*, attraverso l'ambito protettivo di cui all'art. 8, co. 3, del CPI.

2.1. Infatti, la censura va rigettata poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, co. 3, CPI è costituito dal fatto che l'ente, del cui nome notorio si chiede tutela, sia un «*ente ed associazione non aventi 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.

2.2. Il ricorrente ***CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO***, pertanto, non è tra i soggetti legittimati ad invocare la tutela di cui all'art. 8, co. 3, CPI, in questa sede invocata.

3. Deve essere invece accolta la secondo censura svolta dal Consorzio ricorrente, ossia quella che ha portato l'Ufficio a ritenere assorbito l'esame del gruppo di marchi complessi, tutti contenenti la denominazione «*Chianti classico*», ritenendo preminente e centrale in essi solo la figura del «*Gallo nero*» (parte figurativa o

iconica) e non anche la parte denominativa (costituita dalla menzionata scritta «Chianti classico»), costituente un vero e proprio secondo cuore del marchio.

3.1. La rilevanza di tale omesso esame, infatti, è da riconnettere al fatto che tale gruppo di marchi è rivolto verso tutti i prodotti/servizi del richiedente.

3.2. Orbene, la SC di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 1249 del 2013) ha affermato il principio di diritto secondo cui «*Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.*».

3.3. Nel caso che si esamina il marchio

mostra, al contempo, l'esistenza di un «doppio cuore»: il primo costituito dalla particolare icona, avente come suo centro la figura del «Gallo nero» su un campo policromo; ed il secondo costituito dalla scritta posta sulla cornice rossa circolare, contenente le parole « *Chianti classico dal 1716*».

3.4. Tale componente denominativa (particolarmente quella corrispondente alle parole «Chianti classico» che sono oggetto anche del marchio denominativo già esaminato positivamente dall'Ufficio) ha una portata specificamente caratterizzante i prodotti che con quello vengono denominati, laddove la sola icona non basta a farne comprendere la qualità e la provenienza cosicché questa, anche grazie alle parole, viene ad essere inequivoca e individualizzante.

3.5. Pertanto, è fondata la doglianza svolta dal Consorzio ricorrente in ordine alla mancata considerazione della componente verbale dei marchi complessi sopra richiamati che, invece, mostra una indubbia ragione di tutela proprio nella denominazione che ha ricevuto una parziale soddisfazione con riferimento al solo marchio denominativo e che, invece, non può non comprendere anche quella che s'innesta sul marchio complesso sopra effigiato.

3.6. Cosicché si è venuto a generare un pericolo di confusione o, quantomeno, di un vero e proprio agganciamento del preesistente e rinomato marchio «*Chianti classico*», di cui è titolare il ***CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO***, che impone di accogliere *in parte qua* il ricorso.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e in conformità della richiesta del ricorrente, deve essere annullata parzialmente la decisione dell'UIBM, n. 354 del 2015, nella parte in cui ha respinto l'opposizione promossa dal ***CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO***, avverso la domanda di marchio nazionale **n. T02012C003239**, avanzata dal ***CONSORZIO VINO CHIANTI***, per i prodotti e servizi delle classi nn. 25, 28, 29, 30, 32, 41, 43, con i provvedimenti conseguenti.

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

PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto da ***CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO***, nel contraddittorio con l'Ufficio e con il ***CONSORZIO VINO CHIANTI***, ed annulla parzialmente la decisione dell'UIBM n. 354 del 2015, nella parte in cui ha respinto l'opposizione promossa dal ***CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO***, avverso la domanda di marchio nazionale **n. T02012C003239**, per i prodotti e servizi delle classi nn. 25, 28, 29, 30, 32, 41, 43, con i provvedimenti conseguenti.

Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge, e pone a suo carico anche 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 28 novembre 2016.

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addì 30 marzo 2017

IL SEGRETARIO