

RICORSO N. 7425

UDIENZA DEL 13/07/2015

SENTENZA N. 01/15

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. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Dott. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 4. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 5. Prof.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IMP. AGR. IND. TENUTA DI FIORANO

DI ALESSANDRO JACOPO BONCOMPAGNI LUDOVISI

contro

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

* **** *

FATTI E PROCEDIMENTO

L'Impresa agricola individuale Boncompagni Ludovisi Alessandro Iacopo in data 2/2/2012 ha depositato domanda di registrazione RM2012C000637 pubblicata nel bollettino UIBM dei marchi di impresa n. 9 dell'8 marzo 2012 del marchio "TENUTA DI FIORANO" per rivendicare i prodotti e servizi relativi alle seguenti classi: classe 29:classe 30:classe 31:classe 32:classe 33:classe 41:classe 43:classe 44:

In data 7 giugno 2012 le signore Antinori Guarducci Allegra, Antinori Rimbotti Albiera e Antinori Alessia hanno depositato un atto di opposizione avverso la su indicata domanda di registrazione contestandola con riferimento alle classi 33, 41 e 43 in ragione della sussistenza dei seguenti marchi nazionali anteriori: marchio n. 1285720 depositato il 17/11/2009 e registrato



in data 24/5/2010, in classe 33; marchio n. 1285716 depositato il 17/11/2009 e registrato in data 24/5/2010, in classe 43 costituiti dal segno VILLA DI FIORANO.

L'opponente ha invocato, come motivo dell'opposizione, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.12 comma 1 lettera d) CPI.

L'Ufficio, con provvedimento 208/14, ha accolto parzialmente l'opposizione relativamente alle classi 33 e 43 avendo rilevato, a seguito dell'esame comparativo fonetico, visivo e concettuale dei due segni, l'esistenza di somiglianza tra gli stessi con conseguente rischio di loro confusione da parte del consumatore. Ha invece disposto la prosecuzione della registrazione per i servizi della classe 41.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione l'Impresa agricola individuale Boncompagni Ludovisi Alessandro Iacopo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La impresa ricorrente contesta in primo luogo la ritenuta sussistenza di somiglianza tra i due segni.

Tale doglianza è infondata

Entrambi i marchi ,a carattere esclusivamente denominativo, sotto il profilo visivo sono realizzati in caratteri standard, stampatello maiuscolo. Dal punto di vista puramente grafico sono quindi simili.

Sotto il profilo verbale gli stessi hanno in comune le parole “ di Fiorano” e differiscono soltanto per i termini “villa” e “tenuta”.

Poiché l'impressione visiva tende normalmente a focalizzarsi sui caratteri che presentano un maggiore carattere di distintività del prodotto non è dubbio che



l'attenzione del consumatore è tenuta ad incentrarsi proprio sulle parole " di Fiorano" che sono in comune tra i due segni e che indicano una località geografica.

Analogamente deve dirsi per quanto concerne l'esame fonetico .

Sotto il profilo concettuale poi del tutto corretta appare la motivazione del provvedimento impugnato laddove ha rilevato che *"nel suo significato originario, la "villa" è l'edificio per abitazione e attività agricola, isolato nella campagna e contrapposto come tale all'abitazione compresa nell'agglomerato urbano (cfr. Dizionario Treccani) mentre il termine "tenuta" sta ad indicare una proprietà terriera di dimensioni notevoli, un possedimento o fondo (Dizionario Sabatini-Coletti).*

Tanto premesso risulta di tutta evidenza la elevata somiglianza dei concetti evocati dai marchi a confronto



mentre il termine Fiorano (contenuto in tutti i segni) sarà percepito dal consumatore come una semplice specificazione territoriale del concetto su espresso essendo un nome proprio di località geografica.”

In conclusione dunque deve ritenersi sussistere somiglianza tra i due segni in esame .

In secondo luogo la ricorrente contesta il rischio di confondibilità tra i due segni.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

Va in primo luogo osservato che tale rischio è stato ritenuto in relazione alle classi **33**: bevande alcoliche (escluse le birre) e **43**: servizi di ristorazione (alimentazione), alloggi temporanei.

In relazione alla classe 33, relativa alla produzione in particolare di vini, deve osservarsi che il nome geografico Fiorano non si riferisce ad alcuna denominazione di origine protetta né ad indicazione geografica ma concerne



una specifica e limitata località di produzione dall'ambito molto circoscritto .

In tale contesto territoriale ,in cui il numero dei produttori di vini è necessariamente limitato, ferma restando la possibilità di utilizzare per ciascuno di essi il nome "Fiorano" ai sensi dell'art 21 c.p.i. ,è indubbio che chi intende registrare un marchio posteriore ad altro già registrato deve aggiungere un ulteriore segno che sia idoneo a creare un elemento di distinzione rispetto al marchio precedente.

Nel caso di specie la elevata somiglianza concettuale tra il termine "villa" del marchio anteriore e il termine "tenuta" del segno per cui il ricorrente chiede la registrazione porta necessariamente a ritenere la sussistenza di un rischio di confusione per il consumatore il quale, stante la sostanziale equivalenza dei due termini che lasciano intendere l'esistenza di un podere con sopra

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, less distinct mark.

localizzata una casa padronale, è indotto a credere che il prodotto vinicolo provenga dal medesimo produttore.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alla classe 43 poiché anche in questo caso il consumatore medio sarà indotto a ritenere che si tratti del medesimo ristorante o del medesimo servizio alberghiero.

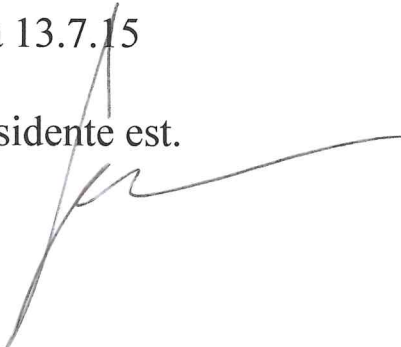
Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

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

Roma 13.7.15

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 05 gennaio 2015

IL SEGRETARIO

