

RICORSO N. 7455

UDIENZA DEL 14/03/2016

SENTENZA N. 39/16

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;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOC. AGR.S.R.L.

contro

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

* ***** *

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con decisione n. 182 del 2015, ha respinto l'opposizione, proposta in data 7.7.2012 da **Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite Società agricola S.r.l.** (rappresentata dallo *Studio Ing. A Mannucci srl*) contro la **Vini di Luce S.r.l.** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. FEI2012C000055 (pubblicata sul Bollettino Marchi del 19 aprile 2012) riguardante il marchio figurativo «*Di Vini e Di Luce*», qui di sotto riportato



DI VINI E DI LUCE

per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti ed ai servizi rientranti nelle classi 29 e 33 (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi).

1.1.L'opposizione era basata sul diritto anteriore, costituito dal marchio comunitario denominativo n. 639732 («*Luce della vite*»), e precisamente

LUCE DELLA VITE

e del marchio comunitario figurativo/complesso n. 680041 («*Luce c/dis*»),



relativi ai prodotti della classe 33 (vini), ed era sostenuta da una corposa documentazione (riportata e compresa anche nell'allegato DVD) volta a dimostrare che, per effetto di un uso costante nel tempo, tali marchi anteriori godevano di una elevata capacità distintiva.

2. Secondo l'opponente vi sarebbe stata identità tra i marchi ed i prodotti o servizi rivendicati dalla richiedente con quelli anteriori e, a tal proposito, ha dedotto l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in questione, per la somiglianza dei marchi a livello visivo, fonetico e concettuale, e per l'identità e affinità dei prodotti interessati (in particolare, per l'identità con i prodotti della classe 33 e per l'affinità rispetto ai prodotti in classe 29).

3. L'opposta, a sua volta, ha contestato il fatto che la documentazione prodotta dall'opponente fosse idonea a comprovare la notorietà e l'uso del marchio («*Luce della vite*»), di cui ha chiesto la prova effettiva dell'uso, ai sensi dell'art.178, comma 5, del CPI.

4. L'Ufficio, a mezzo dell'esaminatore, ha concluso affermando che la documentazione non dimostrerebbe l'uso del marchio (denominativo) «*Luce della vite*».

4.1. Infatti, dalle fatture di vendita prodotte se ne menzionerebbero altri («*luce brunello*», «*lucente*» e «*luce grappa*»), ma non quello protetto.

4.2. Inoltre, nella documentazione depositata, l'uso di quello denominativo («*Luce della vite*») sarebbe quasi sempre adoperato in riferimento alla omonima tenuta vitivinicola.

4.3. I premi e l'altra documentazione si riferirebbe al marchio complesso, come raffigurato sulla bottiglie (o su altra documentazione), nonché ad altri marchi non a fondamento dell'opposizione sulla prova d'uso.

4.4. Di conseguenza, l'Ufficio ha concluso per la mancata prova dell'uso effettivo del marchio denominativo («*Luce della vite*»), sicché il giudizio sull'opposizione è proseguito solo in relazione alla registrazione comunitaria N.680041 che protegge la

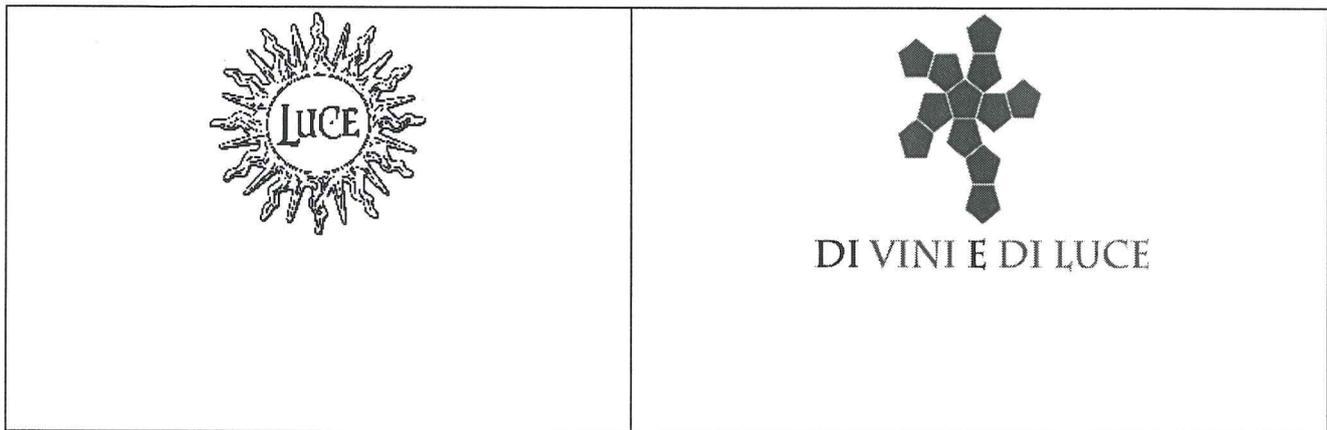
cl.33 (Vini contraddistinti dal segno composto LUCE e disegno ).

5. In relazione a tale bene protetto, l'Ufficio ha anzitutto circoscritto il *thema decidendum* costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett *d*), CPI, tenendo conto della classe dei prodotti (e servizi) registrati (i vini: classe n. 33) in relazione a quelli per i quali è stata richiesta la registrazione del segno complesso «*Di Vini e Di Luce*».

5.1. Infatti, l'esaminatore dell'Ufficio ha concluso, con riferimento ai prodotti contestati in classe 29 [*Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili*] che gli stessi devono essere considerati dissimili dai vini (protetti in classe 33) dai marchi anteriori, in quanto prodotti aventi natura, proprietà organolettiche e metodi di produzione peculiari e non coincidenti. Ma ha affermato l'identità dei prodotti relativi alla classe 33 (bevande alcoliche).

5.2.L'esaminatore, posto a confronto i due segni iconici





Marchio anteriore

Marchio contro cui è proposta opposizione

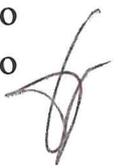
ha, innanzitutto, concluso per una somiglianza «*quasi nulla*» dei segni a livello visivo, atteso che la sola similitudine che si riscontrerebbe risiederebbe nella condivisione della parola *LUCE* che, per la posizione occupata, assumerebbe rilievo maggiore nel marchio anteriore rispetto al marchio opposto. Mentre essi differirebbero totalmente nella parte figurativa, in quanto nel marchio anteriore è riprodotta chiaramente l'immagine di un sole stilizzato mentre l'altro marchio consisterebbe in una figura composta da dodici pentagoni disposti in modo da non evocare nulla di particolare.

A livello fonetico, i marchi avrebbero una somiglianza «*molto bassa*», per la stessa pronuncia della parola “*LUCE*” (unico elemento verbale del marchio anteriore e ultimo del marchio contro cui è proposta opposizione, dopo i termini “*DI VINI E DP*”): la più lunga sequenza di fonemi conseguente ai maggiori elementi verbali, pur non eliminandola, ridurrebbe - di molto - la somiglianza fonetica.

Infine, a livello concettuale, i due marchi sarebbero solo «*in parte simili*», per la condivisione della parola “*LUCE*”: quello anteriore, evocherebbe il concetto di «luce», rinforzato dalla presenza dell'immagine del sole; quello opposto, invece, tanto il concetto del «vino» che quello della «luce», associati ad un elemento figurativo, ritenuto di mera fantasia, che nulla toglierebbe o aggiungerebbe a quanto espresso verbalmente.

5.3. L'esaminatore dell'Ufficio ha perciò concluso per una «*bassa*» somiglianza dei segni.

5.4. Peraltro, con uno sguardo sintetico e d'insieme (globale) l'Amministrazione ha indicato l'elemento dominante del marchio anteriore nella rappresentazione grafica del sole, in associazione alla parola *LUCE*, posta al suo centro, ossia in sintesi tale da restare impressa nella mente del consumatore che – secondo l' esaminatore - non avrà difficoltà a ricordarne entrambe le componenti (verbale e figurativa) che si rinforzano



vicendevolmente; al contrario del marchio della società richiedente che, in presenza di una grafia lievemente stilizzata e di una figura di fantasia, non avrebbe elementi dominanti poiché nessuna delle due parti del segno (verbale e figurativa) sarebbe tale da sovrastare l'altra.

6. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'esaminatore ha escluso un carattere distintivo accresciuto o rafforzato, non essendo possibile individuare, sulla base della documentazione depositata, la consistenza percentuale del pubblico di riferimento, la quota di mercato detenuta, il fatturato e la posizione da esso occupata nel mercato. Perciò, ha concluso per il carattere distintivo normale o intrinseco, in un contesto nel quale il pubblico di riferimento ha, di norma, un normale grado di attenzione e di selettività in relazione ai prodotti oggetto di largo consumo.

7. In conclusione, l'Ufficio, con riguardo ai prodotti e ai servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra repertate, in rapporto al loro normale carattere distintivo, ha escluso la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi comparati.

7.1. Esso ha ritenuto che l'identità dei prodotti (le bevande alcoliche, escluse le birre), con riferimento ai vini, non fosse elemento sufficiente a controbilanciare le differenze tra i segni, escludendo il rischio di confusione per i consumatori, capaci di distinguerli anche in relazione ai prodotti identici, senza alcun rischio di confusione tale da ricondurli alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.

8. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la **Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite Società agricola S.r.l.** e, per essa, dallo *Studio Ing. A Mannucci srl*, con atto notificato il 22 ottobre 2015, affidato ad un unico e articolato motivo.

**

8.1. Con esso, la società lamenta l'erronea valutazione della capacità distintiva posseduta dai propri marchi, in riferimento all'impiego non corretto dei criteri di valutazione della somiglianza tra i segni e alla mancata applicazione del principio di valutazione globale del rischio di confusione.

8.1.1. Innanzitutto, la ricorrente contesta il difetto della prova circa l'uso effettivo del marchio denominativo «*Luce della vite*», come emergerebbe dal sito web della società ricorrente e da numerosi articoli di stampa, negandosi che esso sia utilizzato solo in riferimento alla tenuta agricola (del resto, nel settore vinicolo, se il nome dell'azienda talvolta coincide con quello del vino è pur vero che una pluralità di vini

prodotti nell'annata tendono ad avere nomi distinti e, tra questi, vi sarebbe anche quello, specifico, di «*Luce della vite*»).

8.1.2. Di qui l'errore di limitare l'esame ad uno solo dei due marchi anteriori posseduti della ricorrente.

8.1.3. Peraltro, nella memoria di replica, depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la ricorrente ha anche richiesto la verifica della lettera d'incarico all'avv. Alessia Rizzoli, che ha chiesto, per conto della società opposta, la prova d'uso. In mancanza, la questione dovrebbe ritenersi come irritualmente posta e, quindi, la comparazione dovrebbe riguardare anche il marchio denominativo.

*

8.2. Quanto al merito delle valutazioni, il ricorso contesta ogni ulteriore aspetto del ragionamento e delle conclusioni (parziali e finale) formulate dall'esaminatore. E precisamente:

a) quanto al confronto tra i prodotti, quelli riportati in classe 29 potrebbero essere facilmente ritenuti come riferibili anche alla produzione vinicola e, quindi, provenienti da aziende collegate alla ricorrente;

b) quanto ai segni, si sottolinea che il logo del marchio contestato dovrebbe essere inteso come un «*sole stilizzato*», per la presenza di alcuni prolungamenti del suo corpo centrale, nelle diverse cinque direzioni, come una sorta di corpo radiante;

c) a livello visivo, sarebbe stata sottostimata la parola «*Luce*», che possiederebbe un alto rilievo, anche nel marchio contestato;

d) a livello fonetico la somiglianza sarebbe molto elevata, per il rilievo delle due parole (*Vini e Luce*) nel marchio contestato;

e) a livello concettuale, vi sarebbe una vera e propria identità poiché il marchio della società intimata verrebbe percepito come riferito ai «*vini di luce*» .

8.3. In secondo luogo, nella direzione indicata dal ricorso si collocherebbero le decisioni dell'UIBM, con riferimento ai casi (accolti) dei marchi: verbale «*Riluce*» e denominativo «*Val di Luce*»; nonché dell'opposizione comunitaria relativa al segno composto «*LUCE Fine Wines*».

8.4. Infine, si contesta anche la sottostima della elevata capacità distintiva documentata, a dire della ricorrente, in relazione al quinquennio anteriore al deposito del nuovo marchio (2007-2011), emergendo questa da una pluralità di fattori e dal



fatto che, anche sulla base di dati desumibili dai siti specializzati, quello corrispondente al marchio preesistente sarebbe considerato come fra i vini di maggiore prestigio al mondo.

9. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso, previo accertamento dell'uso effettivo anche del marchio comunitario denominativo («*Luce della vite*») e del rischio di confusione fra il segno oggetto di registrazione ed i due marchi anteriori della ricorrente o, in subordine, solo di quello composto («*Luce con segno*»), con annullamento della decisione dell'UIBM e l'adozione dei provvedimenti necessari, affinché venga respinta integralmente la domanda del marchio contestato, «*Di Vini e Di Luce*», per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

9.1. In subordine, ha domandato il parziale annullamento per i prodotti della classe 33, adottando tutti i provvedimenti conseguenti al fine di respingere la domanda di marchio oggetto di domanda di registrazione.

Considerato in diritto

1. È posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno figurativo « *Di Vini e Di Luce* » con riferimento ai prodotti ed ai servizi rientranti nelle classi 29 e 33 (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi), da parte di **Vini di Luce S.r.l.** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. FEI2012C000055 (pubblicata sul Bollettino Marchi del 19 aprile 2012) e della fondatezza del provvedimento negativo dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che ha respinto l'opposizione (con decisione n. 77 del 2013) proposta, in data 7.7.2012, da **Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite Società agricola S.r.l.**, rappresentata dallo *Studio Ing. A Mannucci srl*, titolare di diritti anteriori, in ragione del pericolo di confusione tra i segni oggetto di comparazione.

2. Osserva la Commissione che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le conclusioni ed il ragionamento svolto dal funzionario ministeriale (di cui all'art. 183 CPI), sono sostanzialmente condivisibili così che il loro accoglimento comporta la reiezione del ricorso proposto da **Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite Società agricola S.r.l.**

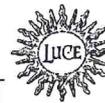
3. Anzitutto, non è fondata l'eccezione relativa al difetto di una idonea lettera d'incarico alla mandataria, da parte della società opposta, avendola costei prodotta in copia (meglio leggibile) all'udienza odierna.

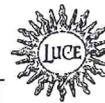


3.1. Ne risulta che la prova d'uso è stata ritualmente richiesta e le sue risultanze (negative) sono sicuramente condivisibili emergendo in modo chiaro che il primo marchio anteriore esaminato, ossia quello denominativo, non risulta essere stato utilizzato affatto, nel quinquennio anteriore al deposito del marchio oggetto di opposizione.

3.2. dall'esame della documentazione prodotta si ricavano proprio le risultanze emerse nel *report* dell'esaminatore, e cioè che la società opponente ha utilizzato altri marchi verbali («Luce brunello», «Lucente» e «Luce grappa»), ma non quello protetto, sicché l'uso di quello denominativo («Luce della vite») opposto sarebbe stato, quasi sempre, adoperato in riferimento alla omonima tenuta vitivinicola.

3.3. I premi vinti e l'altra documentazione allegata si riferisce, invece, al marchio



complesso, incentrato su una raffigurazione storico-artistica del sole [], quello raffigurato sulla bottiglie (o su altra documentazione), con al centro la scritta «luce» (oltre che ad altri marchi non a fondamento dell'opposizione sulla prova d'uso).

3.4. Di conseguenza, l'Ufficio ha correttamente concluso per la mancata prova dell'uso effettivo del marchio denominativo («Luce della vite»), sicché il giudizio sull'opposizione è proseguito solo in relazione alla registrazione comunitaria N.680041, circoscritta alla classe n.33 [i vini contraddistinti dal segno composto (LUCE e disegno), riportato al paragrafo precedente].

*

4. Nell'ambito di tale verifica non sono risultate fondate le doglianze della ricorrente, riguardo alla confondibilità dei segni oggetto di comparazione.

4.1. Il marchio anteriore posseduto dalla stessa, infatti, deve qualificarsi come un marchio complesso la cui capacità distintiva è data dalla combinazione fra la particolare raffigurazione, anticheggiante, come se fuoriuscisse da una pubblicazione risalente, della sfera solare e dei suoi raggi, aventi una rappresentazione tortile, con al centro, all'interno della sfera, la parola «Luce», in caratteri stampatello anch'essi con un evidente richiamo all'antico.

4.2. Da tanto deriva che è proprio il momento figurativo a prevalere sulla parte verbale del segno e, in essa, la comune caratterizzazione di una rappresentazione iconografica degli elementi raffigurati e verbali alquanto risalenti, come di un richiamo a valori solidi, perché aventi lontane radici.



4.3. Sicché, si comprende la diversità con il marchio, di tipo *post-moderno* del segno oggetto di registrazione, la cui riconducibilità ad una figura stellare-solare è alquanto arbitraria perché, pur non escludendola, può essere intesa anche come un'elica, come delle pale rotanti, ecc.

4.4. Anche in questo segno, è la figura rappresentata a prevalere sulla componente verbale, che non è comunque riducibile solo a quella comune all'altro marchio.

5. Già tanto già basta per escludere la confondibilità dei segni. Se poi si considera che l'utilizzazione della parola «luce», come ha dimostrato la resistente, è molto frequente nei marchi a componente o essenza denominativa impiegati nella stessa classe merceologica, avendo rinvenuto (senza contestazioni di sorta) l'esistenza dei seguenti altri: «*Morsi di luce*», «*luce di uve*», «*luce di sole*», «*bianco di luce*», «*colle luce casale*», «*luce di gemma*», «*gocce di luce*», «*luce d'oriente*»; e, come marchi comunitari: «*albaluce*», «*borgo luce*», «*marte della luce*», «*glen luce*», «*brama luce*», «*perlaluce*».

5.1. In sostanza, l'utilizzazione del termine «*luce*» appare connotare in termini di debolezza tutti i marchi che, nell'ambito merceologico che riconnette il prodotto dell'attività umana alla sua crescita-maturazione grazie alla diffusione della luce solare, di esso fanno uso significativo.

5.2. A maggior ragione si comprende perché i casi giurisprudenziali richiamati («*Valdiluce*», ecc.) risultino del tutto eccentrici rispetto al caso in esame, dove, in relazione al particolare settore merceologico particolarmente attrattivo dei riferimenti alla luce, elemento del ciclo biologico di produzione della materia prima, il termine in esame, come si è detto, risulta alquanto debole.

5.3. Ma nel caso di specie, come si è visto, entrambi i marchi in comparazione sono caratterizzati dal superamento di quella debolezza denominativa, attraverso l'impiego della componente figurativa nell'ambito del marchio complesso, così che ciascuno di essi comporta una preminenza del profilo grafico-iconico rispetto a quello verbale, utilizzato solo per la sua predicazione orale, non visiva e d'impressione.

6. Né, nella specie, è stata data dimostrazione del carattere rafforzato del segno dell'opponente, non avendo la prova fornita, in un ambito merceologico di grandissima frammentazione del mercato, i caratteri della notorietà, per quanto il prodotto sia da considerarsi «*di nicchia*» ossia diretto, anche per il costo e la qualità, ad un pubblico di maggior levatura rispetto alla media dei consumatori.



6.1. La documentazione depositata, infatti, non è riuscita a dare la prova di quella capacità distintiva rafforzata in quanto gli elementi probatori forniti (le pubblicazioni apparse su riviste di settore, a tiratura e diffusione nazionale ed internazionale; il numero delle bottiglie prodotte per anno di riferimento – circa 75.000 - ; il posto occupato nell'ambito della produzione vitivinicola mondiale, secondo il sito web www.vinearcher.com – il 351° - ; il fatturato oscillante oltre i 5 milioni di euro, ma in crescita), pur dando un'idea del pubblico piuttosto ristretto e della qualità dei prodotti distinti da quello (ciò che costituisce il mercato di riferimento della società opponente), non è idonea (per il difetto di dati precisi ed oggettivamente rilevati, per la mancanza di una compiuta dimostrazione delle affermazioni fatte, attraverso una documentazione inoppugnabile ed incontestabile, ecc.) a far ritenere provata quella capacità distintiva rafforzata che ha inteso dimostrare nel corso di questo giudizio.

7. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico nazionale ed internazionale, deve essere escluso, per le ragioni anzidette e la ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 € per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ferme le spese della fase amministrativa come liquidate dall'Ufficio.

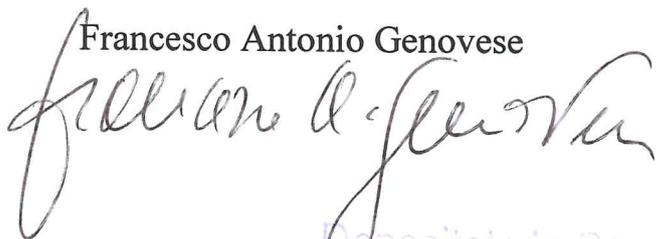
PQM

Respinge il ricorso in opposizione alla decisione dell'UIBM, n. 182 del 2015, proposta in data 7.7.2012 da **Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite Società agricola S.r.l.** (rappresentata dallo *Studio Ing. A Mannucci srl*) contro la **Vini di Luce S.r.l.** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. FEI2012C000055 (pubblicata sul Bollettino Marchi del 19 aprile 2012) riguardante il marchio figurativo «*Di Vini e Di Luce*», e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, in favore della società resistente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 14 marzo 2016.

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Depositato in Segreteria

Addi 19 luglio 2015

IL SEGRETARIO



Il Presidente

Vittorio Ragonese

