

RICORSO N. 7363

UDIENZA DEL

SENTENZA N. 22/14

17/03/2014

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. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Sentite le parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Tenute di Castelgiocondoe di Luce della Vite Società agricola S.r.l.

contro

D.G.L.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

* * *

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha respinto l'opposizione (con decisione n. 77 del 2013) proposta, in data 7.12.2011, da **Tenute di Castelgiococondo e di Luce della Vite Società agricola S.r.l.**, rappresentata dallo *Studio Ing. A Mannucci srl*, contro la **Villacastelli di Casa Lucii Società agricola semplice** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. SI2011C000150 (pubblicata sul Bollettino Marchi del 16 settembre 2001) riguardante il segno «*Lucii*», per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti ed ai servizi rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 43 (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi).

L'opposizione era basata sul diritto anteriore, costituito dal marchio comunitario denominativo n. 639732 («*Luce della vite*») e del marchio comunitario figurativo n. 680041 («*Luce c/dis*»), relativi ai prodotti della classe 33 (vini), ed era sostenuta da una corposa documentazione volta a dimostrare che 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.

3. L'esaminatore ha anzitutto circoscritto il *thema decidendum* costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett *d*), CPI, ma anche, tenendo conto della classe di quelli registrati (i vini, classe n. 33) l'esame relativo alle classi di prodotti e servizi nella quali è stata richiesta la registrazione del segno «*Lucii*».

3.1. Infatti, l'esaminatore ha concluso, con riferimento alle classi 29 (frutta, ecc.), 31 (prodotti agricoli ecc.) e 32 (bevande di frutta ecc.), l'insussistenza di qualsiasi affinità e, con riguardo alle classi 30 (farine e relativi preparati) e 43 (ristorazione), l'esistenza di un'affinità molto bassa o debole. Ma ha affermato l'identità dei prodotti relativi alla classe 33 (bevande alcoliche).

3.2. L'esaminatore ha, innanzitutto, concluso per una bassa somiglianza dei segni a livello visivo atteso che la componente comune ai due marchi («*Luc*») si differenzia nella parte finale per la presenza di due «*I*» (nel marchio oggetto di domanda) rispetto alla «*E*» esistente nei marchi registrati, oltre che dalla presenza del disco solare, nel primo marchio anteriore (ciò che lo renderebbe un marchio complesso), rispetto alle

parole «*Della Vite*», poste all'interno del secondo marchio anteriore, aventi un valore descrittivo (ciò che lo renderebbe un marchio non avente elementi dominanti o maggiormente distintivi).

A livello fonetico, la presenza delle differenti vocali finali e, per il secondo marchio anteriore, anche delle parole «*Della Vite*», imprimerebbero una diversa struttura sillabica e, quindi, un ritmo sonoro che sarebbero del tutto differenti tra i marchi posti in comparazione.

Infine, a livello concettuale, il pari esito negativo dell'indagine è stato motivato con il riferimento alla luce, rafforzato dalla presenza del disco solare, proprio del primo marchio anteriore, e dalle parole ulteriori («*Della Vite*»), nel secondo marchio anteriore, rispetto a quello corrispondente al cognome della famiglia (*Lucii*), per il marchio opposto.

3.3. L'esaminatore ha perciò concluso per una non somiglianza dei segni, con riferimento al livello concettuale e fonetico, e per una somiglianza molto bassa, a livello visivo.

3.4. Riguardo al carattere distintivo dei marchi anteriori, 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, acquirente dei vini contraddistinti dai marchi dell'opponente e, quindi, il loro successo. Perciò, ha concluso per un loro carattere distintivo normale, 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.

3.5. In conclusione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'esaminatore, con riguardo ai prodotti e servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, in rapporto al loro normale carattere distintivo, ha escluso la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi comparati.

4. 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 28 novembre 2013, affidato a quattro motivi.

**



4.1. Con il primo motivo, 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.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i propri marchi avrebbero una capacità distintiva rafforzata dimostrata dagli elementi probatori forniti (le pubblicazioni apparse su riviste di settore, a tiratura e diffusione nazionale; 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).

4. 2. In secondo luogo, secondo la ricorrente, sarebbero errate le valutazioni svolte dall'Esaminatore, che non avrebbe rilevato la notevole somiglianza tra i segni, sotto ogni profilo.

Innanzitutto a livello visivo, atteso che la notevole vicinanza tra la parola *LUCE* (contenuta nei due marchi anteriori) a *LUCII* (oggetto del marchio di nuova registrazione) comporteranno per il consumatore la mancata percezione della doppia vocale finale del nuovo marchio (e ciò per la loro somiglianza, molto elevata).

Poi a livello fonetico, perché data la comunanza tra tre lettere (*LUC*) su cinque (contenute nel marchio oggetto di registrazione), i segni sarebbero assai simili, divergendo solo in misura modesta (*E/II*).

Infine a livello concettuale, avendo l'esaminatore arbitrariamente riferito il nome *LUCII* ad un cognome, senza che i richiedenti la registrazione avessero riferito lo stesso ad un patronimico, mentre esso potrebbe essere facilmente considerato come il plurale di *LUCE* e, quindi, con questo assimilarsi.

Insomma, un consumatore medio avrebbe facile occasione per confondere i due marchi denominativi.

4. 3. In terzo luogo, secondo la ricorrente, compiendo una valutazione tra i segni in rapporto ai prodotti contraddistinti dai due marchi, si conviene con la valutazione di identità della classe 33 (e, a tal proposito, non si formulano censure) ma si contesta la debolezza del legame con il servizio di ristorazione, di cui alla classe 43; onde la necessità di respingere la domanda di marchio, riguardo alla classe 33, per identità merceologica, ma anche rispetto ai servizi e prodotti delle classi 43 e 30, per la evidente affinità con i servizi della ristorazione (classe 43) e ad almeno uno dei prodotti della classe 30: l'aceto.

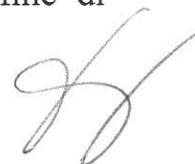
4.4. Con il quarto motivo, la società critica la decisione reiettiva del proprio ricorso assumendo che, in ambedue i segni anteriori, anche in quello puramente letterale, è la

parola *LUCE* ad avere la maggiore capacità distintiva (risultando la parte finale – le parole *DELLA VITE* – un valore puramente descrittivo).

5. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso, previo accertamento del rischio di confusione fra il segno oggetto di registrazione ed i marchi anteriori della ricorrente, con annullamento della decisione dell'UIBM e l'adozione dei provvedimenti necessari affinché venga respinta integralmente la domanda del marchio contestato per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

In subordine, ha domandato il parziale annullamento per i prodotti della classe 33 ed i servizi della classe 43, adottando tutti i provvedimenti conseguenti al fine di respingere la domanda di marchio oggetto di domanda di registrazione.

Considerato in diritto



1. E' posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno figurativo «*LUCII*» con riferimento ai prodotti ed ai servizi rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 43 (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi), da parte di **Villacastelli di Casa Lucii Società agricola semplice** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. SI2011C000150 (pubblicata sul Bollettino Marchi del 16 settembre 2001) 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 7.12.2011, 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 (scritte ed orali) del 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 sono fondate le considerazioni della ricorrente riguardo alla confondibilità dei segni oggetto di comparazione.

I marchi anteriori posseduti dalla ricorrente, infatti, sia nel segno complesso sia in quello puramente figurativo, per quanto imperniati sulla parola *LUCE*, sono ben distanti da quello oggetto di registrazione (*LUCII*) che, come ogni consumatore medio può osservare, non sono sovrapponibili, neppure considerando la seconda parola come il plurale della prima (*LUCE-LUCI*).

La possibilità, paventata dalla ricorrente, che del marchio proposto in registrazione si smarrisca la duplicità della vocale finale (*II*) in una indistinta e sfocata, unica *I* (eventualità che, comunque, non consentirebbe di sovrapporre i due termini), è una possibilità del tutto remota e certamente, in tal caso, non significativa perché considerabile come un'evenienza non fisiologica ma, piuttosto, patologica o erronea e non statisticamente significativa.

4. In disparte l'evidente diversità di sillabazione, sotto il profilo vocale (una cosa è LU-CE, altra è LU-CI-I), già correttamente rilevata dalla esaminatrice del ricorso in sede amministrativa, non può essere contestata la diversità di suono delle due diverse vocali finali che, nel marchio oggetto di registrazione, conferiscono alla parola intera un suono del tutto inusuale in un contesto linguistico nazionale che tende a sopprimere ogni complicazione sillabica delle vocali (si tratta di un suono recessivo che mostra tutta la sua residualità, come probabile discendenza dal genitivo del nome proprio latino, *LUCIUS*).

E del resto, nomi siffatti (anche se non siano stati specificati come tali, nella propria domanda di marchio, da colui che ne abbia chiesto la registrazione) sono un residuo linguistico peculiare proprio della regione Toscana ove si contano ancora alcuni cognomi (es. *DESII*, *BADII*, *TRADII*, ecc.) aventi la finale costituita dalla doppia vocale *i* (*II*). Una tale rarità ed inusualità che il medio parlante italiano non può non osservare né confondere, per l'impossibilità di assimilare due suoni così diversi nella loro produzione.

Certo, il detto rilievo critico, nella sua lucida consapevolezza, è una considerazione da raffinati linguisti ma (ed è ciò che conta in questa sede), nella sua naturalità è davvero impossibile confondere e sovrapporre due parole tra loro strutturalmente diverse, per scrittura (nella seconda e decisiva parte) e per pronuncia fonica.

5. Tanto già basta per escludere la confondibilità dei segni. E se poi si aggiungono le considerazioni svolte dall'esaminatrice con riguardo alle ulteriori caratteristiche dei segni anteriori (il primo complesso, composto anche dalla presenza di uno stilema, ed il secondo contenente un ulteriore sviluppo grafico (rappresentato dalle parole «della vite») si comprende ancor più come i marchi posti in comparazione abbiano una ulteriore diversità rimarcabile e non facilmente confondibile.

6. Quanto all'identità dei prodotti o servizi, avendo l'opposta utilizzato il marchio per pubblicizzare i beni di cui alla classe 33 (in particolare, il vino) e richiesto la registrazione anche per i servizi di ristorazione (classe 43) o 30 (aceto), è dalle stesse considerazioni svolte dall'opponente che meglio si comprende e si deve escludere la confondibilità dei marchi esaminati.

6.1. Innanzitutto, infatti, la detentrica dei marchi anteriori svolge la propria attività in un ambito anche internazionale (di commercializzazione dei vini e altri prodotti complementari di qualità alta) che non sono comparabili con quelli riguardanti la società semplice che ha chiesto la registrazione del marchio oggetto di contestazione.

Si tratta della stessa categoria merceologica (e potenzialmente anche di classi riguardanti prodotti o servizi affini) ma per qualità e per pubblico tra loro assai distanti.

In particolare, il pubblico dei consumatori di gamma ben più alta di quella della società opposta (si veda la brevissima memoria di costituzione della stessa e l'allegato riguardante il marchio storicamente utilizzato nella commercializzazione di vini ed oli del Chianti, fin dal 1935 dal fondatore, Serafino Lucii, a cui questo, oggetto di registrazione, si collega), che costituisce il *target* della società proprietaria dei marchi anteriori (oggetto di attenzione della pubblicitaria internazionale), esclude che si possa generare un ulteriore pericolo di confusione già escluso per le ragioni strutturali sopra riportate.

6.2. E, ciononostante, la società ricorrente, pur con la documentazione depositata, non è riuscita a dare la prova di quella capacità distintiva rafforzata che ha inteso dimostrare con 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).

Come ha correttamente osservato l'esaminatrice, nella sua discussione orale, la documentazione fornita, pur dando un'idea del pubblico piuttosto ristretto e della relativa 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.

Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, senza che vi sia materia per provvedere sulle spese non essendosi costituita in giudizio

l'opposta (che si è limitata a comparire in sede di discussione orale ed avendo versato in atti un embrionale foglio di note).

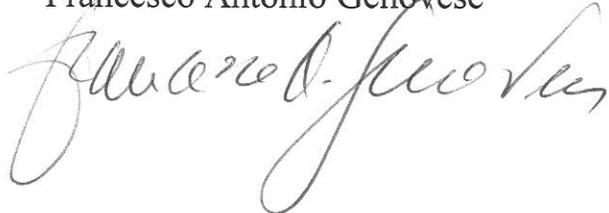
PQM

Respinge il ricorso in opposizione proposto (con decisione n. 77 del 2013) proposta, in data 7.12.2011, da **Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite Società agricola S.r.l.**, rappresentata dallo *Studio Ing. A Mannucci srl*, contro la **Villacastelli di Casa Lucii Società agricola semplice** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. SI2011C000150 (pubblicata sul Bollettino Marchi del 16 settembre 2001) riguardante il segno «*Lucii*», per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti ed ai servizi rientranti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 43 (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi).

Roma, 17 marzo 2014

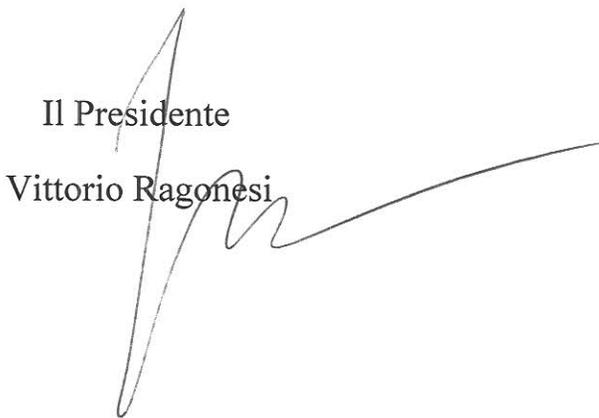
Il Relatore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 09 maggio 2014

IL SEGRETARIO

