

RICORSO N. 7873

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 47 /21

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ENOITALIA SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

COLLEVIGNA GOLF DI STRANO PASQUALINO

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

Pasqualino COLLEVIGNA GOLF DI STRANO presentava in data 3.5.2016 domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302016000045181- UA2016C112496 consistente nel seguente segno denominativo

COLLE VIGNA

Per rivendicare i prodotti della classe 32 "*birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande*", i prodotti della classe 33 "*bevande alcoliche (escluse le birre)*" ed i servizi della classe 43 "*Servizi di ristorazione (alimentazione)*".

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 70 del 7.7.2017-.

In data 28.9.2017 la società **ENOITALIA** depositava atto di opposizione basandola sul proprio marchio nazionale denominativo

CORTE VIGNA

registrato il 20.6.2013 con n. 302013902162386 che protegge i prodotti della classe 33 "*vini*".

Depositava inoltre in data 1.3.2018 una memoria a sostegno delle motivazioni dell'opposizione mentre il richiedente non formulava le proprie controdeduzioni.

L'Ufficio con decisione in data 1.7.20 rigettava l'opposizione.



Avverso questa decisione Enoitalia spa ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione.

La richiedente il marchio ha depositato memoria .

L'Ufficio ha depositato anch'esso memoria.

Motivi della decisione

Con una prima doglianza la società ricorrente deduce che non vi è stata un corretta valutazione sia dei consumatori di riferimento che del rischio di confusione.

Con una seconda doglianza lamenta che non vi sia stata una adeguata valutazione del ruolo dell'UIBM

Con una terza doglianza assume che non vi sia stata una corretta valutazione della capacità distintiva dei segni per cui è causa .

Va esaminato per primo il secondo motivo di doglianza che risulta inammissibile.

Oggetto del ricorso è esclusivamente la correttezza o meno della decisione impugnata e non già la adeguatezza dei comportamenti e delle valutazioni dell'organo decidente in relazione alla funzione da esso svolta . Tali aspetti possono risultare rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale (non è questo che la ricorrente deduce) ma non influiscono sulla decisione in quanto tale

Sotto tale profilo dunque nessun motivo di doglianza può trovare ingresso innanzi a questa Commissione.

Ciò posto il primo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.



La Commissione ritiene di doversi allineare con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione riguardo alle denominazioni dei vini laddove ha affermato che *“nello specifico settore vitivinicolo è frequente la presenza di imprese, commercializzanti lo stesso prodotto, facenti capo a soggetti pressochè omonimi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio. Sicchè, avendo - nello specifico settore produttivo in questione - il patrominico una minore valenza distintiva, l'aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi (come, nel caso concreto, le colline langarole), è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende.”* (Cass 2191/16.)

Tale principio è estensibile ad altri aspetti che concernono il settore vitivinicolo.

E' infatti agevole osservare che è fenomeno del tutto frequente che i vini vengano designati sulla base di un nome descrittivo di una certa caratteristica del terreno o di una agglomerato abitativo cui viene associata una ulteriore designazione collegata ad una località che spesso coincide con quella ove è situata l'azienda di produzione. Basti pensare ai termini : borgo, colli, poggio, pieve, rocca, castello, terra, vigna che, associati ad altri termini, sono comunemente usati per indicare vini.

Tutti i nomi in questione sono certamente generici in quanto sono termini descrittivi di uso comune che fanno parte del linguaggio quotidiano.

Da ciò discende che se gli stessi vengono utilizzati isolatamente come marchi gli stessi non possono che considerarsi marchi deboli. Aggiungasi che ,anche per quanto in precedenza detto, e, cioè, che l'accostamento dei vini a termini descrittivi di un certa particolarità del terreno ove essi sono prodotti costituisce un dato frequente e di uso comune, per cui non può neppure validamente sostenersi che l'utilizzo dei termini in questione rivesta un carattere di originalità o di fantasia tale da fare acquistare al marchio la natura di forte (v. Cass 12506/92;Cass 10071/08).

Nel caso di specie deve ,pertanto, farsi applicazione del principio più volte ribadito dalla Corte di cassazione secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine

individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte..

(Cass 17787/07; Cass 1861/15).

Nel caso di specie si osserva che il marchio della ricorrente “CORTE VIGNA” rientra nella fattispecie dianzi evidenziata. Lo stesso infatti è basato su due termini entrambi descrittivi di luoghi strettamente connessi con la viticoltura. Il termine vigna è evidentemente il luogo di coltivazione dell’uva ,con tutte le possibili varietà di quest’ultima mentre il termine corte indica uno spazio scoperto murato innanzi le case coloniche (vedi dizionario italiano Zingarelli) o in ogni caso uno spazio verde connesso con una casa in ambiente rurale ove non è infrequente che sia installata una vigna.

Alla luce di quanto dianzi detto dunque il marchio della ricorrente è un marchio debole in quanto descrittivi del luogo di produzione del prodotto .

Il marchio della richiedente ha le medesime caratteristiche solo che il termine VIGNA è collegato con il termine COLLE che è anch’esso di descrittivo del luogo naturale di coltivazione



dell'uva.

Da ciò consegue che il marchio del richiedente "COLLE VIGNA" deve ritenersi adeguatamente differenziato rispetto al marchio "CORTE VIGNA" in quanto consente di prospettare al consumatore una immagine di un luogo di coltivazione dell'uva diverso da quello del marchio della ricorrente.

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 società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della resistente Pasqualino COLLEVIGNA GOLF DI STRANO liquidate in euro 2500,00, oltre accessori di legge.

Roma 29.11.21

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 30-11-21

LA SEGRETERIA

