

RICORSO N. 7933

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 50/21

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 |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente/relatore |

Sentito il relatore, dr. Francesco Antonio Genovese;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

MAURIZIO URRU E MARCO URRU

* ***** *

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha respinto l'opposizione (relativa al proc. n. 652018000063101) proposta, in data 27 novembre 2018, dalla **società ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED**, rappresentata dallo Studio Marchi Legal S.r.l. (opponente), contro i signori **MAURIZIO URRU e MARCO URRU, Carbonia (SU)**, relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302017000071725 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 76 del 28 dicembre 2017) riguardante marchio di seguito riprodotto



per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti e prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza:

Classe 25 *abbigliamento, calzature, cappelleria;*

Classe 32 *bibite analcoliche, birre;*

Classe 33 *bevande alcoliche, vini;*

Classe 43 *agriturismo, alloggi temporanei, bar, birrerie, enoteche, gastronomie, servizi di ristorante mobili, servizi di ristorazione, snack bar.*

1.1. L'opposizione era basata sui diritti anteriori, rappresentati da:

- registrazione dell'U.E. n. 011378701, del 12/04/2013, su domanda del 27/11/2012 per il marchio qui di seguito rappresentato

Ballantine's

per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 – *Bevande alcoliche (escluse le birre); Vini; Brandy; Liquori.*

- registrazione dell'U.E. n. 007363716, del 29/07/2009, su domanda del 31/10/2008 per il marchio qui di seguito rappresentato

BALLANTINE'S

per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 – Bevande alcoliche (tranne le birre).

L'opposizione è diretta contro parte dei prodotti e servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato ossia quelli della Classe 33, *bevande alcoliche, vini*.

2. Secondo l'opponente vi sarebbe stato un elevato rischio di confusione ed associazione tra i segni in conflitto rispetto a tutti i prodotti oggetto di opposizione, in quanto l'elemento figurativo presente nel marchio opposto (il viso di un uomo con il cappello) sarebbe molto comune e non caratterizzante; al contrario la componente verbale *BALENTES* rappresenterebbe l'elemento distintivo e dominante del segno in quanto l'altra componente *BROS*, quale termine inglese comunemente noto, sarebbe piuttosto debole. Fatte queste premesse, ha evidenziato che i termini *BALENTES* e *BALLANTINE'S* sarebbero molto simili e confondibili anche per via del carattere di stampa utilizzato dal segno del richiedente, particolarmente simile a quello di uno dei due marchi posti a fondamento dell'opposizione. Oltre ciò, ha evidenziato che i marchi anteriori godrebbero di un carattere distintivo accresciuto in virtù dell'uso intensivo e/o della notorietà acquisita, depositando apposita documentazione finalizzata alla dimostrazione di tale particolare caratteristica. Quanto ai prodotti ha sottolineato l'identità tra le rispettive rivendicazioni.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. *d*), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, premesso che i prodotti *bevande alcoliche, vini* erano rivendicati sia dal marchio anteriore n. 011378701 che da quello contestato, ha concluso che i prodotti erano identici. In ogni caso - ha osservato - i prodotti contestati (*vini*), pur non espressamente rivendicati anche dall'altro marchio anteriore n. 007363716 rientrerebbero nella categoria generale da questo tutelata: *Bevande alcoliche (tranne le birre)*.

3.2. Con riferimento ai segni,

Ballantine's

BALLANTINE'S

Balentes



Bros

Marchi anteriori

Marchio contro cui viene proposta l'opposizione

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, concluso per una loro somiglianza di grado basso a livello visivo [atteso che le parole *BALLANTINE'S* e *BALENTES*, benché composte da un certo numero di lettere condivise, appaiono differenti e che nel segno contestato, inoltre, comparirebbe anche la parola *BROS* di quattro lettere, nonché un elemento figurativo dalle dimensioni marcate].

Ha, inoltre escluso la somiglianza sotto gli altri due profili: a livello fonetico [poiché i marchi anteriori vengono pronunciati *BAL/LAN/TAINS*, con una particolare sonorità dovuta alla presenza della doppia lettera *L* e all'apostrofo del genitivo sassone; quello contestato *BA/LEN/TES BROS*]; a livello concettuale, secondo l'esaminatore i marchi non risulterebbero confrontabili perché quelli anteriori richiamerebbero un cognome anglosassone che, associato all'apostrofo seguito dalla *S*, ricorderebbe il genitivo sassone, ossia la forma usata per esprimere il possesso in inglese (nel complesso il concetto della proprietà *BALLANTINE*); nel segno contestato, *BALENTES* verrebbe percepito come termine di fantasia, privo di significato (*BROS*, abitualmente nota al pubblico italiano richiamerebbe il fratello e il volto ivi rappresentato, presumibilmente, un tipico pastore sardo con berretto della tradizione).

3.3. L'esaminatore ha perciò concluso per una non somiglianza dei segni anche tenuto conto che i marchi anteriori non conterebbero elementi considerabili più distintivi o dominanti (visivamente più appariscenti) rispetto ad altri e che il marchio contestato, in cui i segni sono complessi e contengono sia denominazioni che elementi figurativi, avrebbe una componente verbale del segno con impatto più forte sul consumatore (la parola *BALENTES*: distintiva in quanto termine di fantasia) rispetto alla componente figurativa. Ma quest'ultima, anche se non presenterebbe un particolare livello di originalità, trattandosi della raffigurazione di un volto, - osserva l'Ufficio - ha sicuramente una posizione dominante considerata la posizione centrata rispetto alle componenti verbali e il suo sovradimensionamento rispetto ad esse.

3.4. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'esaminatore l'ha escluso in virtù della sua insufficienza mancando, ad esempio, i dati sulla quota

di mercato detenuta e sulla posizione occupata nel mercato, la notorietà dovendosi determinare in base alla valutazione globale di tutti i fattori pertinenti; e nel caso non sarebbe possibile individuare la percentuale del pubblico che acquista i prodotti contraddistinti dai marchi anteriori e, di conseguenza, valutarne il successo.

3.5. In conclusione, l'esaminatore dell'Ufficio, con riguardo ai prodotti e servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, nonché del pubblico di riferimento (il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto) ha escluso il pericolo della confondibilità tra i segni, compreso quello di associazione, per la differente impressione generale creata dai due marchi, al di là dei dettagli, tali che, i marchi nel loro complesso, si mostrerebbero assolutamente diversi e, quindi, con esclusione del rischio di confusione.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la **società ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED**, con sede in 20 Montford Place Kennington- SE115DE- Londra (Regno Unito), con atto notificato il 12 aprile 2021.

**

4.1. Con il proprio ricorso, la società lamenta anzitutto l'erroneo misconoscimento del valore distintivo accresciuto dei marchi anteriori.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, che richiama le indicazioni EUIPO (Direttive sui Marchi, Parte C, Sezione 5, Para. 3.1), l'elenco dei fattori da prendersi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà di un marchio anteriore (come la quota di mercato posseduta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, e la quantità di spese sostenute dall'impresa nel promuoverlo) servirebbe solo a titolo di esempio. E, nella specie, essa società aveva prodotto: -l'estratto da Wikipedia (voce "whisky"); - un estratto dal sito di vendite online dei supermercati Esselunga; - copia di un articolo del 24.2.2014 dalla rivista online "Imbottigliamento"; documenti sufficienti a dimostrare il proprio assunto.

4.2. In secondo luogo, la ricorrente contesta la valutazione svolta in ordine alla comparazione tra i segni, avendo l'Ufficio svolto osservazioni contraddittorie, perché da un lato ha riconosciuto che "*è ragionevole supporre che la parte verbale del segno avrà un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa*" e dall'altro, osservato che, a causa delle sue dimensioni e della sua posizione centrale, la componente figurativa "*non passerà inosservata*". Non rendendosi chiaro se ed in che misura l'Ufficio abbia considerato l'elemento figurativo idoneo a differenziare il marchio contestato dal marchio della ricorrente mentre l'elemento distintivo e dominante del marchio opposto è la parola *BALENTES* (la parola *BROS* è di comune utilizzo e significato).

4.3. Ma, secondo la ricorrente, l'errore dell'Ufficio risiederebbe nel confronto del

marchio contestato solo quello denominativo dell'odierna ricorrente (il MUE n. 7363716) senza prendere neppure in considerazione il marchio figurativo protetto dal MUE n. 11378701 che - invece - assomiglierebbe al marchio opposto in modo più marcato rispetto al marchio denominativo. Infatti, la particolare scrittura

Ballantine's e la parola

Balentes

sarebbero assai simili e perciò confondibili. Infatti, il carattere corsivo inclinato verso destra, con la B iniziale maiuscola e le altre lettere in carattere minuscolo creerebbe quell'impressione di insieme molto simile.

Inoltre, a livello fonetico, dato il costo assai ridotto del *whisky* commerciato (ed altri prodotti simili) dal marchio anteriore, sembra verosimile presumere che la maggioranza dei consumatori pronunci la parola BALLANTINE'S così come è scritta, e non "BALLANTAIN'S", come invece imporrebbero le regole di pronuncia della lingua inglese.

5. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

6. I signori **MAURIZIO URRU e MARCO URRU** non hanno svolto difese. L'Ufficio ha depositato memoria reiterativa delle proprie tesi.

Considerato in diritto

1. È posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno di seguito riprodotto



per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza:

Classe 25 *abbigliamento, calzature, cappelleria;*

Classe 32 *bibite analcoliche, birre;*

Classe 33 *bevande alcoliche, vini;*

Classe 43 *agriturismo, alloggi temporanei, bar, birrerie, enoteche, gastronomie, servizi di ristorante mobili, servizi di ristorazione, snack bar.*

1.1. A tale registrazione si oppone la **società ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED**, con sede in 20 Montford Place Kennington- SE115DE- Londra (Regno Unito) in base ai propri diritti anteriori, rappresentati da:

- la registrazione dell'U.E. n. 011378701, per il marchio qui di seguito rappresentato

Ballantine's

per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 – *Bevande alcoliche (escluse le birre); Vini; Brandy; Liquori.*

- la registrazione dell'U.E. n. 007363716, del 29/07/2009, per il marchio qui di seguito rappresentato

BALLANTINE'S

per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Classe 33 – *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

2. Osserva la Commissione che il ricorso proposto da quest'ultima **società** è infondato e deve essere respinto, per essere - nella sostanza - condivisibile il responso reso dall'Ufficio (e dal suo esaminatore).

2.1. In disparte la questione agitata con il primo motivo circa il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori (valore negato sulla base dell'esame dei parametri di accertamento: gli stessi richiamati dalla ricorrente con il primo mezzo d'impugnazione), il ricorso è infondato per la ragione più liquida costituita dalla rilevante difformità esistente tra i marchi posti in comparazione, a cui l'accrescimento di valore distintivo (ov'anche riscontrabile - cosa di cui si dubita fortemente -) non potrebbe comunque ovviare.

2.2. Infatti, è anzitutto da escludere che il pubblico italiano dei consumatori di *whisky* e simili prodotti alcolici contrassegnati dalle anteriorità siano talmente ignari della lingua e della diffusione di essa con riguardo a tali prodotti da pronunciare la parola BALLANTINE'S così come è scritta, e non "BALLANTAIN'S", come invece imporrebbero le regole di pronuncia della lingua inglese.

2.3. La circolazione della lingua inglese, ed in particolare del cd. *globish* (ossia la versione transnazionale utilizzata per una varietà di usi minimali per muoversi nel mondo e fruire dei servizi connessi), dato il suo progressivo dilagare (con

l'insieme delle espressioni linguistiche, limitate, semplificate e standardizzate, derivate dall'inglese o dall'americano e diventate, attraverso *Internet*, un linguaggio universale) rende del tutto plausibile la conclusione dell'Ufficio circa la profonda diversità di pronuncia tra le due componenti verbali poste a confronto.

2.4. Peraltro, tale diversità, ulteriormente esaltata dalla (riconosciuta dalla ricorrente) non comparabilità dei significati concettuali dei due segni e dalla presenza di componenti iconiche in quello portato alla registrazione, così marcate da far individuare anche i referenti geografici di provenienza (la Sardegna tradizionale), non può certo essere colmata dalla predicata natura figurativo del marchio anteriore così rappresentato:

Ballantine's

2.5. Anche tale tesi – che vuol affermare la natura figurativa del font scritturale del marchio denominativo – non è risolutiva del caso nel senso auspicato dal ricorrente, per due ordini di ragioni, ossia perché: a) il marchio portato alla registrazione (anch'esso munito di una componente denominativa scritturale), verrebbe in tal modo ad essere un unico marchio figurativo (in tutte le sue articolazioni, sia quelle più tipicamente grafiche che quelle denominative) e non misto o composto; ciò che accrescerebbe la distanza tra i segni comparati; b)



nel marchio opposto

la componente si mostra fortemente differenziata anche nella particolare torsione del font che caratterizza in particolare le lettere B (l'arricciamento, alla sinistra), L (la curvatura verso destra), S (una sorta di maiuscoletto), ma finanche quelle apparentemente più simili (A, E e N).

2.6. In ogni caso La S.C. (Sez. 1, Ordinanza n. 12570 del 2021; Sentenza n. 4405 del 2006 e numerosi altri precedenti conformi) ha affermato più volte il principio, applicabile anche al caso in esame, secondo cui *l'apprezzamento del*

giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità.

2.5. Nel caso in esame, come si è visto, la forte dissimiglianza tra i segni non potrebbe essere superata neppure da una pretesa distintività accresciuta del segno anteriore.

3. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico nazionale ed internazionale, deve essere escluso, per le ragioni anzidette.

3.1. Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, con la conferma del provvedimento UIBM impugnato in questa sede.

3.2. Nulla sulle spese per la mancata costituzione degli intimati.

PQM

Respinge il ricorso proposto dalla **società ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED**, con sede in 20 Montford Place Kennington- SE115DE- Londra (Regno Unito), avverso la registrazione del marchio n. 302017000071725 (pubblicato sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 76 del 28 dicembre 2017)



da parte dei signori **MAURIZIO URRU e MARCO URRU.**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 29 novembre 2021.

Il Componente estensore

Francesco Antonio Genovese

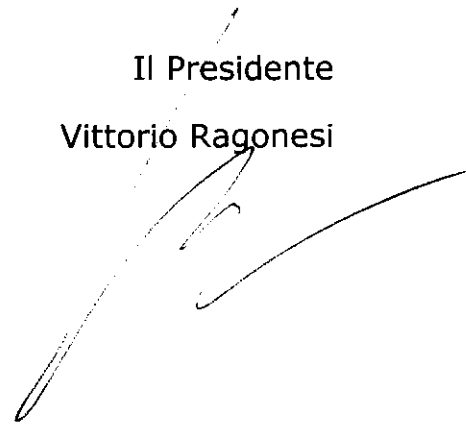


Il Presidente
Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 13/12/2021

LA SEGRETERIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Ragonesi', written over the printed text 'LA SEGRETERIA'.A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Vittorio Ragonesi, written over the printed text 'Il Presidente Vittorio Ragonesi'.