

RICORSO N. 7876

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 53/21

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 S.P.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

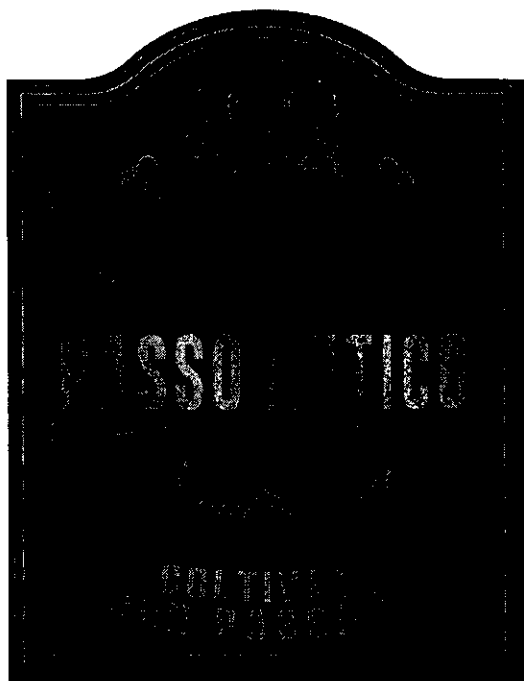
e nei confronti di

CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. (C.V.B.C.) S.P.A.

* ***** *

IN FATTO

In data 28/07/2015, la ENOITALIA S.P.A. depositava la domanda di registrazione di marchio n. 302015000039090 per il segno di seguito rappresentato:



per contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza ("Classificazione di Nizza"):

bevande alcoliche (escluse le birre) (**Classe 33** della Classificazione di Nizza).

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 68 del 01/03/2017.

Nei confronti della suddetta domanda, in data 31/05/2017, la CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. (C.V.B.C.) SPA,

per mezzo del suo mandatario, depositava l'atto di opposizione n. 652017000059877, fondato sui marchi anteriori dell'Unione Europea: marchio n. 011364189 depositato in data 21/11/2012 e registrato in data 01/05/2013 Marchio n. 011364122 depositato in data 21/11/2012 e registrato in data 12/04/2013 e marchio n. 011364148 ,depositato in data 21/11/2012 e registrato in data 26/04/2013), tutti di tipo denominativo, di seguito rappresentati:

SECONDO PASSO

(senza caratteri o colori particolari rivendicati)

DOPPIO PASSO

(senza caratteri o colori particolari rivendicati)

ULTIMO PASSO

(senza caratteri o colori particolari rivendicati)

L'Ufficio prendeva in esame l'opposizione confrontando il marchio contestato "PASSO ANTICO + FIG." solamente col marchio anteriore n. 011364148 "ULTIMO PASSO" considerato più idoneo al raffronto.

A tal proposito osservava che il marchio anteriore n. 011364148 "ULTIMO PASSO" contraddistingueva i seguenti prodotti e/o servizi della classe 33 della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

Vini e spumanti provenienti dalle regioni italiane Puglia e Veneto .

Rilevava poi che l'opposizione era basata su tutti i prodotti/servizi del marchio anteriore e che era diretta contro tutti i prodotti/servizi della domanda/registrazione.

All'esito di ogni valutazione l'Ufficio accoglieva l'opposizione Avverso tale decisione la Enoitalia spa ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

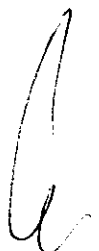
La Botter spa ha resistito con memoria.

Anche l'Ufficio ha depositato propria memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Enoitalia spa deduce l'erronea valutazione della capacità distintiva del marchio anteriore. Sostiene in particolare che il termine PASSO non ha solo il significato riferito ai movimenti alterni che le gambe compiono camminando, ma ha anche l'ulteriore significato di "appassito" che si riferisce anche ai vini ed agli alcoolici fatti con uva passa, come è riportato nei vocabolari della lingua italiana, nonché ai diversi stadi della vinificazione .

Con il secondo ed il terzo motivo prospetta l'erronea valutazione del rischio di confusione in riferimento alla natura di marchio complesso del segno che introduce rilevanti elementi di diversificazione rispetto al marchio precedente nonché l'erronea valutazione dei criteri da applicare relativamente alla valutazione della somiglianza dei segni



Con il quarto motivo assume nuovamente l'erronea applicazione circa i criteri di valutazione riguardo alla confusione per i consumatori .

I motivi tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, e gli stessi appaiono infondati.

La Commissione ritiene di dovere esaminare in primo luogo se nel caso di specie risulta applicabile il principio stabilito dalla Corte di cassazione riguardo alle denominazioni dei vini con cui è stato 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; nello stesso senso Comm.ricorsi 53/16)

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 denominati non solo sulla base dell'indicazione del luogo di produzione ovvero delle caratteristiche naturali dei terreni ove sono situate le vigne , ma anche in ragione del tipo di uva da cui derivano, o del nome del tipo di vino nonché dei metodi e delle procedure di produzione

ovvero di un nome descrittivo di certe caratteristiche del prodotto ovvero ancora del terreno o di una agglomerato abitativo 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 di uso comune e descrittivi di una qualche caratteristica del vino.

Da ciò discende che ,se gli stessi vengono utilizzati come marchi isolatamente o in unione tra loro , non possono che considerarsi marchi deboli tenuto anche conto che ciò costituisce un dato frequente, 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 relativamente alla natura dei terreni vinicoli).

Va ulteriormente osservato che sussiste comunque *ab origine* un elemento di debolezza dei marchi in esame perché essi sono in forme diverse descrittivi del prodotto in riferimento ai luoghi di produzione ovvero alla qualità delle uve o ai processi di vinificazione od al tipo di vino .

In siffatti contesti non è dubbio che sia applicabile il 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).

La fattispecie oggetto del presente giudizio presenta delle peculiarità rispetto a quanto fin qui esposto.

Come già evidenziato, i marchi della ricorrente sono costituiti dai termini SECONDO PASSO; DOPPIO PASSO e ULTIMO PASSO.

La parte principale dei predetti segni ,tutti verbali, è costituita dalla parola PASSO.

Ebbene, tale parola, ha non ha solo il significato riferito ai movimenti alterni che le gambe compiono camminando, ma ha anche un ulteriore significato (oltre a diversi altri) di "appassito" che si riferisce in diversi casi ai vini ed agli alcoolici fatti con uva passa ed in particolare anche ai diversi passaggi del processo della vinificazione (vedi vocabolari Zingarelli, Devoto).

Peraltro, il termine PASSO ha ulteriori diversi significati tra i quali : passaggio ; valico di montagna; brano di uno scritto; movimento dei piedi nella danza; andatura nel camminare ; decisione che si prende di assumere un certo comportamento;



doppio passo utilizzato nel calcio etc.

Tutto ciò comporta che il consumatore nel momento in cui , sia pure inconsapevolmente, cerca di individuare il significato del termine PASSO che si intende far valere dai marchi in questione si trova di fronte a diverse opzioni possibili.

Ciò è ovviamente rilevante ai fini di accertare la sussistenza o meno di un rischio di confusione tra i predetti marchi ed il segno PASSO ANTICO .

Ritiene la Commissione che tale rischio non sussista.

Il consumatore di vini è di regola in Italia un soggetto mediamente informato tenendo conto della tradizione vinicola del nostro paese. Lo stesso è pertanto in genere a conoscenza dei diversi tipi di vino e delle diverse zone di produzione.

Per quanto riguarda il procedimento di vinificazione può ritenersi conoscenza diffusa quella che il processo in questione passa attraverso la spremitura dell'uva, la fermentazione del mosto, ,l'imbottigliamento e l'invecchiamento

Al di là di questo non può invece ritenersi che il consumatore medio sia a conoscenza di particolari tecniche di vinificazione quale quella in esame che si svolge in relazione solo ad un genere particolare di vini (normalmente passiti) e segue un procedimento specifico ed originale consistente principalmente nel fatto che alla prima fase di fermentazione ne segue una seconda in cui il vino viene posto in fermentazione sulle vinacce.

Nel caso di specie, quindi, il consumatore medio posto di fronte alla parola PASSO ,suscettibile di diversi significati , ignorando

1
u

nella generalità dei casi le modalità di svolgimento della vinificazione dianzi descritte, sarà portato ad accreditare al termine in questione il senso più comune collegato al camminare od al massimo alla indicazione delle caratteristiche del luogo di produzione (passo tra montagne o colline) che nel caso di specie non risulta ricorrente .

In conclusione deve quindi ritenersi che i marchi della resistente non possono qualificarsi deboli bensì forti in quanto privi per il consumatore medio di ogni collegamento con il prodotto vinicolo

Ciò posto, nel passare quindi ad esaminare il rischio di confusione tra i marchi della società resistente e il segno della ricorrente si rammenta che la Corte di cassazione ha stabilito che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. 15840/2015; Cass. 3118/2015;Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005), 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"* (Cass.4405/2006). Inoltre, secondo



costante orientamento di questa Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata *"appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti"* (Cass.18920/2004). In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.(Cass 9769/18).

Venendo dunque alla comparazione dei segni la Commissione concorda con la descrizione e la comparazione effettuata dall'UIBM con il provvedimento impugnato con cui ha tenuto in considerazione il solo marchio del ricorrente consistente in ULTIMO PASSO ma la comparazione deve ritenersi estensibile anche agli altri due segni per cui è causa.

L'Ufficio ha ritenuto quanto segue.

“ Il marchio anteriore è un segni di tipo denominativo composto da due elementi verbali, ossia le parole “ULTIMO PASSO” scritte in qualunque carattere, forma e dimensione e senza alcun

particolare colore rivendicato e da considerarsi unitariamente per motivi grafici (hanno medesimi carattere e colore) e sintattici (il termine "ULTIMO" fa da aggettivo al sostantivo "PASSO").

Il marchio contestato è un segno figurativo costituito da una etichetta a sfondo nero di forma rettangolare, che presenta una sporgenza stondata sul lato superiore, bordata da tre linee parallele di colore azzurro e oro; all'interno dell'etichetta, in alto, appare uno stemma, color oro, comprendente la figura di due leoni stilizzati posti ai lati di uno scudo, contenente una lettera "i" in carattere maiuscolo e sovrastato da una corona; il tutto si sovrappone ad un piccolo stendardo all'interno del quale appare la scritta "per aspera ad astra"; lo stemma è posto al di sopra delle diciture "vecchie vigne" in carattere maiuscolo di colore verde sfumato, "passo antico" in carattere maiuscolo di colore giallo oro, "vendemmia" in carattere di fantasia di colore giallo/arancione, "coltivate con passione" in carattere stampatello maiuscolo di colore verde. I colori rivendicati nella domanda di registrazione sono nero, azzurro, verde chiaro, verde scuro, giallo, oro, arancione.

Partendo dalla premessa che le parti figurative del marchio contestato rappresentano evidentemente degli elementi di differenziazione rispetto a quello anteriore, essendo quest'ultimo di tipo meramente denominativo, la comparazione tra i segni in conflitto dovrà particolarmente concentrarsi sui rispettivi elementi verbali, proprio in ragione del fatto che uno dei due è composto di sole parole.



In particolare, tra i diversi vocaboli presenti all'interno del marchio opposto possono essere ritenuti dominanti, per posizione e dimensione, i termini "PASSO ANTICO", i quali vanno valutati congiuntamente per ragioni eguali a quelle viste per il marchio anteriore (sono scritti con medesimo carattere e colore e il termine "ANTICO" si pone come aggettivo del sostantivo "PASSO"). Essi, invero, trovandosi al centro del segno contestato ed essendo scritti in caratteri sensibilmente più grandi rispetto alle altre parole incluse nel marchio stesso, le quali hanno funzione meramente descrittiva. Inoltre, come affermato anche da consolidata giurisprudenza, avendo gli elementi verbali una maggiore incidenza nell'attrarre l'attenzione del consumatore rispetto a quelli figurativi, le parole "PASSO ANTICO" possono considerarsi prevalenti nel confronto sia con gli altri vocaboli che con le figure che formano il marchio opposto.

Dunque, comparando i termini "ULTIMO PASSO" del marchio anteriore e "PASSO ANTICO" di quello contestato, si nota come essi siano complessivamente accomunati dall'essere entrambi composti da due parole di cinque e sei lettere, aventi senso compiuto e medesima funzione sintattica (un sostantivo e un aggettivo), dall'utilizzo complessivo di undici lettere, di cui otto uguali (P-A-S-S-O-T-I-O) e cinque disposte nello stesso ordine, a formare la parola condivisa "PASSO" (sebbene nel marchio anteriore sia posta prima dell'aggettivo "ULTIMO", mentre in quello contestato essa precede il termine "ANTICO"). Queste somiglianze, pur tenendo presenti le parti figurative del



solo segno opposto, possono essere ritenute tali da rendere i marchi in conflitto simili ad un livello medio... ..(omissis) .

A livello fonetico:

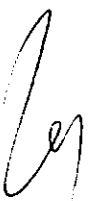
Dal punto di vista fonetico, il suono prodotto dal marchio anteriore sarà quello dato dalle uniche due parole “ULTIMO PASSO” che lo compongono.

Riguardo il marchio contestato, coerentemente con quanto affermato analizzando il dato visivo del segno medesimo, è ragionevole ritenere che il carattere predominante delle parole “PASSO ANTICO” si manifesti anche quando lo stesso venga “pronunciato”. Attraendo visivamente l’attenzione del consumatore, infatti, questi sarà portato ad attribuire al marchio opposto semplicemente il suono dei termini “PASSO ANTICO”, trascurando quello degli altri termini, puramente descrittivi, contenuti nel segno.

Quindi, valutando, da un lato, la comunanza di numero e tipologia di parole e lettere utilizzate, nonché, l’uso condiviso della parola “PASSO”, e, dall’altro, la presenza di due termini foneticamente diversi, ossia “ULTIMO” e “ANTICO”, i suoni prodotti dai marchi in conflitto possono ritenersi simili in un grado definibile come medio-basso.(omissis)

A livello concettuale:

Dal punto di vista concettuale, le parole “ULTIMO PASSO” del marchio anteriore evocano, nel pubblico che comprende la



lingua italiana, qualcosa che è allo stadio o livello finale, inteso come migliore o conclusivo.

Riguardo, invece, il marchio contestato, gli elementi verbali dominanti "PASSO ANTICO" rimandano, sempre nel loro significato in italiano, all'idea di procedere nel rispetto di tradizioni e usanze del passato; i termini "VECCHIE VIGNE", "VENDEMMIA" e "COLTIVATE CON PASSIONE" assolvono, invece, la loro funzione descrittiva, indicando, sempre in lingua italiana, caratteristiche e metodologie di realizzazione dei prodotti rivendicati. Infine, il valore concettuale della frase in latino "PER ASPERA AD ASTRA"(omissis), traducibile "attraverso le asperità [si giunge] alle stelle"), è, come per tutti i proverbi, di tipo generico.....(omissis)".

Dalla dianzi riportata comparazione si evince che il marchio della società richiedente è un marchio complesso che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte consiste nella combinazione di più elementi. Tale tipo di marchio non è necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole; tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, da marchio di



insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.(Cass 1249/13).

Alla luce di questi principi deve ritenersi che nel segno richiesto dalla odierna resistente il termine "PASSO ANTICO" è quello che attribuisce al marchio una particolare capacità distintiva in quanto ha un significato del tutto privo di ogni connessione con il prodotto .Le altre parole incluse nel marchio, "VECCHIE VIGNE", "VENDEMMIA" e "COLTIVATE CON PASSIONE, "PER ASPERA AD ASTRA svolgono invece un ruolo puramente descrittivo o comunque secondario anche a livello visivo rispetto al termine PASSO ANTICO e non sono quindi in grado di assumere una autonoma capacità distintiva del prodotto

Quanto poi alle diverse figure contenute nel segno stesso (scudo con due leoni rampanti, e ghirigori vari) queste , sono dotate di una ridotta capacità di imprimersi nella memoria del consumatore rispetto agli elementi verbali e non rivestono quindi anch'esse una autonoma capacità distintiva.

In conclusione, deve ritenersi che l'elemento predominante tanto nei segni della resistente quanto in quello della ricorrente sia il termine PASSO sul quale necessariamente è destinata ad incentrarsi l'attenzione del consumatore medio il quale conserverà nella propria memoria detto termine mentre gli altri tenderanno a svanire, per cui nel momento in cui, a distanza di tempo, vedrà la parola PASSO sarà portato inevitabilmente ad accumulare i diversi prodotti.

Deve conseguentemente ritenersi che sussista il rischio di confusione per il pubblico sotto il profilo del rischio di associazione per i prodotti designati dai marchi in conflitto.

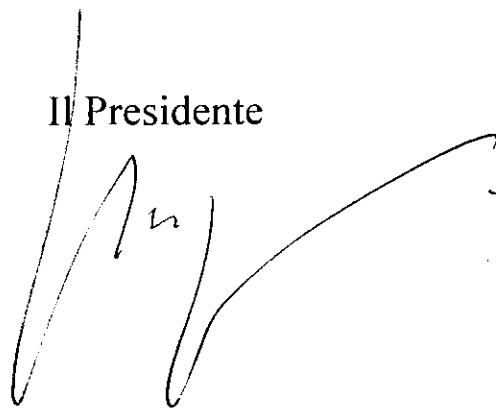
Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore della parte privata resistente in euro 2500,00, oltre accessori di legge.

- Roma 29.11.21

Il Presidente



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 14/12/2021

LA SEGRETERIA

