

RICORSO N. 7882

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 1 /22

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 :

F&G COMPAGNIA DI COMMERCIO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

IRISH DISTILLERS LIMITED

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 652017000059616 comunicata il 16 luglio - 5 agosto 2020) l'opposizione proposta, il 31.5.2017, dalla **società IRISH DISTILLERS LIMITED**, sedente in *Simmons Court House, Simmons Court Road - Ballsbridge 4*, Dublino, Irlanda, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Lorenzo Marchi ed elettivamente domiciliata presso la Marchi Legal S.r.l., Viale Piave 41, 20129, Milano, contro la **F. & G. COMPAGNIA DI COMMERCIO S.R.L.**, sedente ed elettivamente domiciliata in Via Volvera 116, 10090, Bruino (TO), e relativa alla domanda (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 72 del 31 agosto 2017) di registrazione del marchio figurativo "TORK GIN" n. 302016000055537, di seguito rappresentato:



per contraddistinguere i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: - *Bevande alcoliche* (Classe **33**); - *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale* (Classe **35**).

1.1. L'opposizione era basata sul diritto anteriore, costituito dal marchio dell'Unione Europea n. 99937 "CORK DRY GIN" (depositato in data 1/04/1996 e registrato in data 4/11/1998) di tipo denominativo, di seguito rappresentato:

CORK DRY GIN

(marchio denominativo senza caratteri o colori particolari rivendicati)

per contraddistinguere i seguenti prodotti: - *Gin* (Classe **33**).

L'opposizione è basata su parte dei prodotti/servizi del marchio anteriore ossia:
- *Gin* (Classe 33) ed è diretta contro parte dei prodotti/servizi della domanda/registrazione, ossia: - *Bevande alcoliche* (Classe **33**).

2. Secondo l'opponente, il marchio oggetto di opposizione sarebbe simile al proprio, e rivendicherebbe prodotti identici o affini rispetto a quelli "coperti" dal marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione. In particolare, le parole *CORK* e *TORK* sarebbero quasi identiche o comunque simili ed i prodotti dell'opponente sarebbero compresi in quelli indicati con il marchio opposto.

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, nazionale e 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 abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che esse siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha concluso che: - le "Bevande alcoliche" in classe 33 (del marchio opposto) ricomprendono il "Gin" in pari classe (del marchio anteriore); sicché essi sono identici.

3.2. Con riferimento ai segni,

<i>Marchio anteriore</i>	<i>Marchio contestato</i>
<p data-bbox="247 1451 742 1518">CORK DRY GIN</p> <p data-bbox="178 1550 813 1617"><i>(marchio denominativo senza caratteri o colori particolari rivendicati)</i></p>	 <p data-bbox="880 1809 1385 1841"><i>(marchio figurativo - nessun colore particolare rivendicato)</i></p>

3.2.1. Egli [sulla premessa che il marchio anteriore è un segno di tipo denominativo composto da tre elementi verbali, ossia le parole "*CORK DRY GIN*" scritte in qualunque carattere, forma e dimensione e senza alcun particolare

colore rivendicato e che quello contestato è un segno figurativo costituito dai vocaboli "TORK" (posto al centro del marchio) e "GIN" (posizionato sotto ed in caratteri di dimensioni minori rispetto all'altra parola) scritte con lo stesso carattere ed aventi sullo sfondo la rappresentazione di un disegno a matita che riproduce una figura maschile in completo elegante e cilindro, senza che alcun colore particolare sia stato rivendicato nella domanda di registrazione] ha poi concluso, per una loro somiglianza di grado medio sia a livello visivo [tenuto conto delle somiglianze presenti tra gli elementi denominativi del marchio anteriore ("CORK DRY GIN") e quelli del segno contestato ("TORK GIN"), ossia la presenza in entrambi del vocabolo "GIN" e la condivisione, nelle rispettive prime parole, di tre lettere (su quattro) poste nello stesso ordine (a formare il suffisso "-ORK"), pur considerando le differenze esistenti tra i due e, in particolare, la porzione figurativa del solo segno contestato] che sotto il profilo fonetico [atteso che la diversità sonora dovuta alla presenza nel solo marchio anteriore della parola "DRY", la cui dizione è diversa tra inglese ('draɪ) e italiano (dri), è ridotta dal fatto che essa si trova tra due vocaboli, "CORK" e "GIN", foneticamente quasi identici alla pronuncia "TORK GIN" del marchio contestato, se si fa eccezione per la differenza tra le lettere iniziali dei termini "CORK" e "TORK"].

3.2.2. Infine, sotto l'aspetto concettuale, l'esaminatore dell'Ufficio ha reputato la somiglianza come di tipo alto, considerato che le parole "CORK DRY GIN" del marchio anteriore evocano, nel pubblico che comprende la lingua inglese, precisi concetti [le parole "CORK", individuabile come riferimento all'omonima città irlandese o traducibile letteralmente "sughero" o "tappo di sughero", e "DRY", che corrisponde al aggettivo "secco" o al verbo "seccare" e rispettivi sinonimi, avrebbero la funzione di qualificare il vocabolo meramente descrittivo "GIN" e andrebbero letti in connessione con quest'ultimo, che, essendo direttamente associabile al prodotto, non possiederebbe carattere distintivo intrinseco], peraltro non rinvenibili nel marchio contestato, ove il vocabolo "TORK" non possiede valore concettuale essendo un termine di fantasia, mentre il vocabolo "GIN" esaurirebbe tale carattere nel fare direttamente richiamo al prodotto di riferimento. Pertanto, considerando il significato espresso dalle parole "CORK DRY" del solo marchio anteriore, facendo entrambi i marchi riferimento diretto al termine "GIN", essi potrebbero considerarsi concettualmente simili ad un livello alto.

3.2.3. L'esaminatore ha continuato affermando che l'opponente non ha rivendicato, per il suo marchio, un carattere distintivo accresciuto.

3.3. Egli ha perciò concluso, in base al carattere ordinario del pubblico di riferimento (il consumatore medio, ovvero il soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che solo raramente ha la possibilità di

procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento all'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria) e ad una valutazione globale sulla sussistenza del rischio di confusione tra segni contrapposti [circa la somiglianza sia visiva che fonetica tra il marchio contestato e quello anteriore, determinata dall'utilizzo condiviso della parola "GIN" e di tre lettere su quattro poste nello stesso ordine (a formare il suffisso "-ORK") nelle rispettive prime parole dei due marchi], che vi sarebbe un rischio di confusione per il pubblico, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione, per i prodotti designati dai marchi in conflitto.

3.4. Insomma, con riguardo ai servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, l'Ufficio ha parzialmente accolto l'opposizione e respinto la domanda di marchio per una parte dei prodotti o servizi richiesti. In particolare, la domanda di registrazione di marchio n. 302016000055537 è stata respinta per le: - *Bevande alcoliche* (Classe **33**); mentre la stessa domanda di registrazione ha potuto proseguire per la: - *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale* (Classe **35**).

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione la società **F. & G. COMPAGNIA DI COMMERCIO S.R.L.**, con atto notificato il 7 ottobre 2020.

**

4.1. Con il proprio ricorso, l'istante lamenta l'erronea valutazione da parte dell'Ufficio, con un unico motivo di doglianza, seppure articolato in plurime contestazioni.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i due marchi sarebbero stati erroneamente valutati, in quanto: a) l'Ufficio non avrebbe tenuto in debita considerazione le "differenze" fra i prodotti in questione. In particolare, dopo aver premesso che esistono tre tipi diversi di gin (*Dry Gin, Gin distillato, e Compound Gin*), la soc. ricorrente fa presente che il Gin commerciato dall'opponente è un "*dry gin*" (come si evincerebbe anche dalla denominazione "*CORK DRY GIN*") laddove quello commerciato dalla richiedente sarebbe un "*gin distillato*" e questa differenza fra i prodotti sarebbe, secondo la ricorrente, determinante per escludere ogni pericolo di confusione; b) sarebbe impossibile il raffronto tra un marchio meramente denominativo, peraltro senza specifica rivendicazione di carattere o colore, con un altro figurativo - nella specie, con la presenza della sagoma di un individuo di sesso maschile sullo sfondo - e connotato da un carattere tipografico precisamente identificato. Senza dire della non corretta valutazione del significato specifico del vocabolo *Dry* nell'ambito della produzione del liquore denominato Gin (limitando la sua considerazione alla mera traduzione del termine con l'aggettivo secco o con il verbo seccare) e di

Tork, reputato erroneamente come un termine di fantasia (mentre si tratterebbe di vocaboli arcaici dal suono *torc* e *torque*, riconducibili all'attività di spremitura delle essenze, posta in atto proprio per la produzione del Gin distillato); c) si tratterebbe di bevande non destinate alla grande distribuzione ma ad un pubblico di intenditori che, per le proprie caratteristiche, dovrebbe essere assimilato a quello degli utenti professionali; d) avrebbe erroneamente attribuito maggiore rilevanza all'elemento verbale piuttosto che a quello figurativo del marchio contestato.

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

6. La società **IRISH DISTILLERS LIMITED** ha resistito con memoria.

Considerato in diritto

1. È posta a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio (pubblicato sul bollettino ufficiale n. 72 del 31 agosto 2017) n. 302016000055537, di seguito rappresentato e riguardante il segno figurativo



negato dall'Ufficio (con decisione n. 652017000059616 comunicata il 16 luglio - 5 agosto 2020) sull'opposizione proposta, il 31.5.2017, dalla **società IRISH DISTILLERS LIMITED**.

2. Il ricorso, è fondato e deve essere accolto.

2.1. Conformemente a quanto la ricorrente afferma, infatti, è da rimarcare anzitutto che la bevanda alcolica di cui si discorre conosce almeno tre note tipologie (il *Dry Gin*, il *Gin distillato* e il *Compound Gin*). La prima, caratterizzata dalla distillazione di un macerato con alambicchi tradizionali o in corrente di

vapore di alcol etilico, in presenza di ginepro; la seconda, che dà luogo a un prodotto simile al primo ma a cui si possono aggiungere altre sostanze aromatiche alla fine della distillazione; la terza è ottenuta aromatizzando alcol puro, solitamente con alcolati prodotti da terzi. Vi sono poi altri tipi di gin che non sono oggetto di disciplinari.

2.1.1. Nel caso di specie, è fuori discussione che il marchio anteriore sia posto a protezione del gin del primo tipo (ossia, il *dry*); ma una tale specificazione manca nel marchio portato alla registrazione a differenza di quello protetto dalle anteriorità. E già una tale differenza ha un certo rilievo per il consumatore informato, consentendone l'apprezzamento del diverso bene commerciato, in rapporto non già alla grande distribuzione ma ad un pubblico di intenditori che, per le proprie caratteristiche, potrebbe essere assimilato a quello degli utenti professionali.

2.1.2. Peraltro, anche con riferimento al consumatore medio i due marchi lasciano emergere apprezzabili differenze, con particolare riguardo sia alla componente iconica del marchio portato alla registrazione sia con riguardo alla denominazione del prodotto.

2.1.2.1. Ha ben ragione la ricorrente a sottolineare che l'Ufficio ha travisato il significato del termine *Tork*, utilizzato per la denominazione del gin da essa commerciato, poiché reputato, erroneamente, come un termine di fantasia al contrario di quanto esso consente di comprendere, seppure non immediatamente, atteso che si tratta di un vocabolo arcaico (dal suono *torc* e *torque*), riconducibile all'attività di spremitura delle essenze, posta in atto proprio per la produzione del Gin distillato. La radice arcaica del nome utilizzato, con il riferimento proprio per gli intenditori (anche della lingua) mostra la chiara diversità dall'anteriorità riconducibile all'opponente: il richiamo alla città irlandese di Cork e, altrimenti, al termine inglese con il significato di "sughero" o "tappo di sughero", ma di scarso rilievo in tal caso.

2.1.2.2. Insomma, la distanza concettuale così rilevata, rende i due segni, anche facendo prevalere la componente linguistico-verbale rispetto a quella iconica, sufficientemente differenziati e tali da consentire che essi coesistano, essendo al servizio di specifici prodotti alcolici ascrivibili ad uno dei tre tipi disciplinati.

2.2. Ovviamente, al risultato differenziatore si perviene ancor più agevolmente con l'esame sintetico dei due marchi.

2.2.1. E ciò in conformità a quanto 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.

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 fondata l'opposizione proposta dalla società **F. & G. COMPAGNIA DI COMMERCIO S.R.L.**, contro la decisione UIBM n. 652017000059616, il ricorso deve essere accolto consentendo che il marchio portato alla registrazione prosegua il suo *iter*, con l'addebito delle spese alla parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

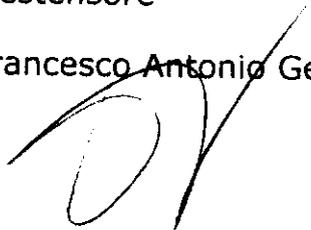
PQM

Accoglie il ricorso dalla società **F. & G. COMPAGNIA DI COMMERCIO S.R.L.**, contro la decisione UIBM n. 652017000059616, e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso il 18 ottobre 2021.

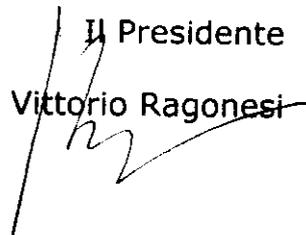
L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

19-1-2022

LA SEGRETERIA

