

RICORSO N. 7966

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 100/22

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. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

sentito il rappresentante dell'Ufficio;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

P.M.G. SRL

* ***** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PMG srl presentava domanda di registrazione del segno FONTELUCE per contraddistinguere i prodotti di classe 33(vino d'uva).

Proponeva opposizione la srl Tenute di Castelgiocondo e di Luce della vite societa' agricola in forza di marchi figurativi anteriori(3 nazionali ed 1 europeo) per la classe 33(vini)caratterizzati dalla parola LUCE inserita al centro di un sole con raggi stilizzati nonche' dalla parola LUCENTE in un riquadro parzialmente sovrapposto al sole .

L' esaminatore -dopo aver rilevato la identita' dei prodotti a confronto stabiliva che l'impressione complessiva dei marchi in conflitto era differente predominando la raffigurazione del sole sugli elementi verbali parzialmente comuni(Luce)per cui la somiglianza dei marchi era da intendersi bassa a livello visivo come pure a livello fonetico stante le marcate differenze di pronunzia .

Anche da un punto di vista concettuale la somiglianza tra i marchi era ritenuta bassa. Adduceva che la documentazione prodotta dall'opponente dimostrava l'uso intenso e la notorieta' acquisita dei marchi anteriori ma le riscontrate differenze rispetto al segno del richiedente erano talmente rilevanti e sostanziali da distanziare a sufficienza i marchi in conflitto e scongiurare ogni rischio di confusione.

L'opposizione veniva pertanto rigettata e disposta la prosecuzione dell'iter di registrazione.

Proponeva ricorso la srl Tenute di Castelgiocondo e di Luce della vite societa' agricola la quale censurava la decisione di rigetto della opposizione promossa in forza dei 4 marchi di titolarita' anteriore avverso il segno presentato alla registrazione dalla srl PMG per contraddistinguere il prodotto vino d'uva(classe 33)

La soc.ricorrente lamentava -innanzitutto- il mancato riconoscimento nei propri marchi del carattere distintivo autonomo della scritta " luce" avendo l'esaminatore individuato l'elemento visivamente dominante nella raffigurazione del sole per cui era stata erroneamente ritenuta una bassa somiglianza .

Denunciava poi la omessa considerazione del carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori e dunque della piu' ampia tutela che essi erano destinati a ricevere. Segnalava ancora la errata valutazione del livello di attenzione del pubblico di riferimento che lungi dall'essere individuabile in un esperto enologo era piuttosto un avventore medio trattandosi di beni di largo consumo.

Censurava l'errata valutazione del rischio di confusione posto che ,in linea di principio ,era l'elemento verbale ad avere un impatto sul consumatore piu' forte rispetto all'elemento figurativo tanto piu' nel settore dei vini .

Assumeva che la parola aggiunta "fonte"posta all'inizio del segno contestato aveva funzione descrittiva e non contribuiva alla differenziazione ,precisando che l'agganciamento era ancora piu' evidente tra "Fonteluce" e "Lucente" (oggetto di uno dei marchi anteriori),tanto piu' che il consumatore acquisiva di regola una visione di insieme che si traduceva nel tempo in una immagine imperfetta.

Chiedeva pertanto riforma della decisione con rifiuto della registrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esaminatore ha escluso rischi confusori tra i segni in conflitto valorizzando -da una parte- l'elemento denominativo FONTE posto nella prima parte del marchio contestato del richiedente (FONTELUCE)); dall'altra la raffigurazione stilizzata del sole apposta nei marchi anteriori del ricorrente come contorno della parola LUCE (o LUCENTE), ritenendo trattarsi di tratti differenziali sufficienti per escludere qualsiasi impressione di somiglianza da parte del consumatore dei prodotti (identici) da essi contrassegnati .-

Questa valutazione ad avviso della Commissione non e' condivisibile posto che l'elemento predominante e' rappresentato dal termine di base LUCE che qualifica e caratterizza la funzione distintiva dei marchi del ricorrente .

Questo termine e' ricompreso interamente nel segno del resistente ancorche' preceduto dalla parola FONTE (di per se' descrittiva) che non basta a relegare in posizione marginale quella seguente (LUCE) che resta l'elemento trainante ; tanto piu' -e' pacifico- che esso costituisce oggetto di un marchio notorio sul mercato vinicolo dotato di carattere distintivo accresciuto e dunque fruente di tutela ampliata contro ogni variante che non assuma nell'impressione del pubblico valore nettamente differenziatore.

Quanto poi alla immagine del sole stilizzato (che ha funzione rappresentativa della luminosita' e dunque in stretta connessione con la parola luce) non sembra trattarsi di connotato idoneo ad attrarre da sola l'attenzione del consumatore a fronte di un termine denominativo privo di valenza descrittiva ed evocativa che si iscrive con centralita' dominante e prevalente nella cornice a raggiera creata dal disco solare . E' noto del resto che e' l'elemento denominativo del segno quello che ha maggior impatto sul consumatore che non e' propenso ad analizzare i segni e fara' piu' facilmente riferimento ai prodotti chiamandoli con il loro elemento verbale piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Non si dimentichi poi che nel settore dei vini i consumatori sono abituati a riconoscerli e designarli con il nome sull'etichetta ed in bar e ristoranti essi vengono ordinati a voce dopo la lettura del loro nome sul menu' per cui qualsiasi configurazione grafica aggiunta deve cedere di fronte alla capacita' individualizzante propria del nome adottato nel marchio (specie ove assumente valore notorio).

Aggiungasi che l'esaminatore ha comunque ravvisato un grado di similitudine ancorche' basso tra i segni in conflitto sul piano visivo fonetico e concettuale per cui l'applicazione del principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti tra cui la identita' dei prodotti in uno ai ridetti connotati dei marchi anteriori avrebbe dovuto far propendere in ogni caso per la soluzione contraria di una alta probabilita' di rischi

confusori specie sul piano dell'associazione, ben potendo il segno FONTELUCE essere interpretato come una variante tipologica dei marchi anteriori (LUCE/LUCENTE).

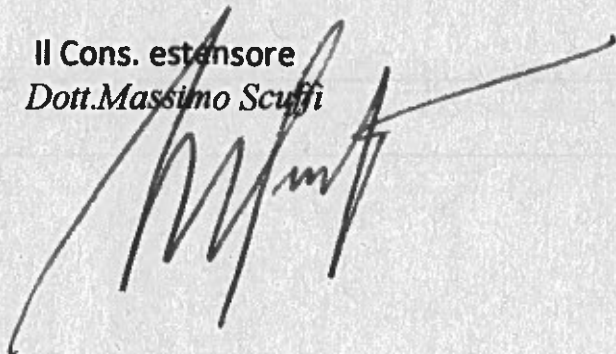
In riforma della decisione impugnata, andr  pertanto accolta l'opposizione e rifiutata la registrazione del segno del richiedente con di lui condanna a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi -in € 3000 oltre accessori di legge .

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed ,in riforma della decisione impugnata ,rigetta la domanda di marchio condannando la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione in € .3000 oltre accessori di legge.

Roma, 11.7.2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
dott. Vittorio Ragonese



Deposito in Segreteria

Addi 21/8/22

IL SEGRETARIO

