

RICORSO N. 7948

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 102/22

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. Alberto Gambino | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente            |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**SIGG.RI SEVERINO GABRIELE E BASSI MICHAEL**

\*           \*\*\*\*           \*

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 21 febbraio 2017 i Sig.ri Severino Gabriele e Bassi Michael depositavano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302017000018991



per contrassegnare i seguenti prodotti e servizi:

- *“macchine e macchinari utensili, giunti e organi di trasmissione, strumenti agricoli”* della classe 7 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche *“Classificazione di Nizza”*);
- *“veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici”* della classe 12 della Classificazione;
- *“armi da fuoco, munizioni, proiettili, esplosivi, fuochi d'artificio”* della classe 13 della Classificazione;
- *“metalli preziosi e loro leghe, gioielleria, bigiotteria; pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici”* della classe 14 della Classificazione;
- *“carta, cartone, stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi, materiale artistici, articoli per ufficio, caratteri tipografici, clichè”* della classe 16 della Classificazione;
- *“cuoio e sue imitazioni, pelli animali, bauli, valigie, ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli da selleria”* della classe 18 della Classificazione;
- *“bicchieri, tazze, materiali per la pulizia, utensili e recipienti per la casa, vetreria, porcellana, maiolica”* della classe 21 della Classificazione;
- *“coperte da letto e copritavoli, tessuti e loro succedanei”* della classe 24 della Classificazione;
- *“articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”* della classe 25 della Classificazione;
- *“merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali”* della classe 26 della Classificazione;
- *“tappeti, zerbini, stuoie, tappezzeria in materie non tessili”* della classe 27 della Classificazione;
- *“giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport, decorazioni per alberi di natale”* della classe 28 della Classificazione;
- *“carne, pesce, pollame e selvaggina, frutta, ortaggi, marmellate, uova, latte e derivati, olii”* della classe 29 della Classificazione;
- *“caffè, tè, cacao, riso, farine, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero, miele, sale, aceto, salse per condimento, spezie”* della classe 30 della Classificazione;

- *“prodotti agricoli, orticoli e forestali, frutta e ortaggi freschi, piante e fiori, animali vivi, alimenti per animali”* della classe 31 della Classificazione;
- *“birre, acque naturali e gassose, bevande analcoliche, energy drink, bevande a base di frutta, sciroppi”* della classe 32 della Classificazione;
- *“bevande alcoliche”* della classe 33 della Classificazione;
- *“tabacco, articoli per fumatori, accendini, fiammiferi”* della classe 34 della Classificazione;
- *“pubblicità, gestione affari commerciali, amministrazione commerciale lavori di ufficio”* della classe 35 della Classificazione;
- *“assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari”* della classe 36 della Classificazione;
- *“telecomunicazioni”* della classe 38 della Classificazione;
- *“trasporti, imballaggio e deposito merci, organizzazione viaggi”* della classe 39 della Classificazione;
- *“educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali”* della classe 41 della Classificazione;
- *“servizi scientifici, tecnologici e servizi di ricerca, progettazione e sviluppo computer e programmi per computer”* della classe 42 della Classificazione;
- *“servizi di ristorazione, alloggi temporanei”* della classe 43 della Classificazione;
- *“servizi medici, cure d’igiene e di bellezza per l’uomo e gli animali, servizi veterinari”* della classe 44 della Classificazione.


La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d’Impresa n. 72 del 31 agosto 2017. Il successivo 30 novembre 2017, il Consorzio Vino Chianti Classico presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio nazionale figurativo n. 0001006311 , registrato il 5 maggio 2006 e rinnovato il 21 dicembre 2016 per contraddistinguere i prodotti *“vini”* designati nella classe 33 della Classificazione;

- marchio nazionale figurativo n. 0001571591 , registrato il 20 gennaio 2014 per contraddistinguere i prodotti *“vini”* designati nella classe 33 della Classificazione;

- marchio nazionale figurativo n. 0001571590  , registrato il 20 gennaio 2014 per contraddistinguere i prodotti “vini” designati nella classe 33 della Classificazione;

- marchio nazionale figurativo n. 0001571589  , registrato il 20 gennaio 2014 per contraddistinguere i prodotti “vini” designati nella classe 33 della Classificazione;

- marchio nazionale figurativo n. 0001336203  , registrato il 17 settembre 2010 per contraddistinguere:
- i prodotti “*utensili e recipienti per il governo della casa o della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato)*” designati nella classe 21 della Classificazione;
  - i prodotti “*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*” contraddistinti nella classe 25 della Classificazione;

- marchio nazionale figurativo n. 302014902292619  , registrato il 28 marzo 2018 per contraddistinguere:
- i prodotti “*apri-bottiglia, elettrici e non elettrici; assaggia-vino (pipette); barattoli per conservare in vetro; bicchieri da vino; bicchieri; bottiglie; bottiglie di vetro (recipienti); brocche per vino; busti di porcellana, terracotta e vetro; caraffe; cavatappi, elettrici e non elettrici, contenitori di sapone; guanti da forno; mug di vetro; mug (grandi tazze) di porcellana; mug (grandi tazze) di terracotta; piatti; portapillole per uso personale; porta-tovaglioli; scatole per biscotti; secchielli per il vino; set per olio ed aceto (oliere); sottobicchieri di plastica; sottopiatti (utensili da tavola); spazzole per lavare le bottiglie; taglieri; taglieri di legno per la cucina; tappi di vetro; tappi versatori per vino; tazze; utensili per la casa; vaporizzatori di profumi*” designati nella classe 21 della Classificazione;
  - i prodotti “*felpe; felpe con cappuccio; foulard (articoli di abbigliamento); foulards (fazzoletti); giacche; grembiuli (indumenti); grembiuli; guanti da ciclista; guanti (abbigliamento); maglie da ciclista; maglie con collo a V; maglie sportive; magliette*” designati nella classe 25 della Classificazione;

*stampate; pantaloncini da sport; visiere di berretto; visiere parasole; vestaglie*” contrassegnati nella classe 25 della Classificazione;

- i servizi di *“affitto di stanze per cerimonie, conferenze, convention, mostre, seminari e riunioni, bar-ristoranti; catering di alimenti e bevande per feste; catering di alimenti e bevande per istituzioni; fornitura di alimenti e bevande; fornitura di servizi di catering per complessi espositivi; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo in locali di vendita al dettaglio; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; ristoranti; servizi di bar e taverna; servizi di enoteche”* rivendicati nella classe 43 della Classificazione;



- marchio nazionale figurativo n. 0001363316 , registrato il 27 ottobre 2010 per contrassegnare i prodotti *“oli commestibili, olio di oliva, olio extravergine di oliva”* designati nella classe 29 della Classificazione;



- marchio nazionale figurativo n. 1435551 , registrato il 22 marzo 2011 per contrassegnare i servizi *“attività ricreative e culturali in campo geografico ed enologico, organizzazione di convegni ed esposizioni a scopo culturale ed educativo, corsi di formazione in campo geografico ed enologico, pubblicazione di testi elettronici (non pubblicitari)”* designati nella classe 41 della Classificazione.

L'opposizione si basava sui prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi anteriori alle classi 21, 25, 29, 33 e 43 della Classificazione ed era rivolta contro i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di marchio opposta nelle classi 21, 25, 30, 31, 32, 41 e 43 della Classificazione.



Nell'opposizione il Consorzio Vino Chianti Classico contestava che il marchio fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. n. 139846 del 16 aprile 2018, l'Ufficio informava i Sig.ri Severino Gabriele e Bassi Michael dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, con nota del 10 luglio 2019 l'Ufficio trasmetteva ai Sig.ri Severino Gabriele e Bassi Michael le osservazioni depositate dal Consorzio Vino Chianti Classico ai sensi dell'art. 176, co. 4 Cod. Prop. Ind. a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 29 aprile 2020 l'Ufficio trasmetteva al Consorzio Vino Chianti Classico le deduzioni presentate il 30 settembre 2019 dai Sig.ri Severino Gabriele e Bassi Michael con richiesta della prova d'uso dei marchi anteriori ai sensi dell'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Con nota del 3 marzo 2021, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva ai Sig.ri Severino Gabriele e Bassi Michael la documentazione relativa alla prova d'uso dei marchi anteriori.

Con decisione del 13 aprile 2021, l'Ufficio stabiliva che *"tutto ciò considerato, nonostante si sia accertato che alcuni prodotti e servizi sono identici o affini e nonostante il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori, si ritiene che non sussista il rischio di confusione/associazione da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'art. 12, c. 1°, lett. d) del C.P.I. Pertanto, l'opposizione n.652017000137876 è respinta; conseguentemente la domanda di marchio nazionale n. 302017000018991 può essere registrata"*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 29 maggio 2021 il Consorzio Vino Chianti Classico ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il Ricorrente lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui l'Ufficio non aveva rilevato l'esistenza del rischio confusorio ex art. 12 Cod. Prop. Ind.

Il Ricorrente e l'Ufficio depositavano le proprie memorie ex art. 136 *quinquies* Cod. Prop. Ind. e all'udienza del 21 aprile 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

Nel proprio ricorso, in via preliminare, il Ricorrente contesta la decisione dell'Ufficio nella parte in cui è stato omissivo, in sede di analisi dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi in conflitto, il confronto con i prodotti di cui alle classi 29 e 33 della Classificazione rivendicati dal marchio



nel presupposto che i Resistenti avessero rinunciato alla domanda di registrazione del proprio marchio per tali categorie di prodotti.

Segnatamente, nella decisione impugnata l'Esaminatore riferisce che *"con comunicazione del 24 luglio 2019, il richiedente ha limitato la domanda, rinunciando alla registrazione dei prodotti nelle classi 29 e 33"*, precisando altresì che *"il richiedente ha ribadito la rinuncia ai prodotti in classe 29*

*e 33 e ha richiesto la prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori per tutti i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione".*

Al riguardo, il Ricorrente rileva che non è stata depositata alcuna istanza di limitazione da parte dei Resistenti e richiede, pertanto, che la Commissione valuti e accerti il significato e la portata della rinuncia espressa dai Resistenti nel corso del giudizio di opposizione, adottando i provvedimenti necessari.

L'esame di tale questione deve ritenersi preliminare e assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso articolati dal Ricorrente.

Si rileva che la rinuncia espressa dai Resistenti è inefficace non essendo stata formulata nel rispetto delle formalità richieste dal comb disp. degli artt. 172, co. 2 e 15, co. 5 Cod. Prop Ind. e art. 41 Reg. Att. Cod. Prop. Ind.

L'art. 172, co. 2 Cod. Prop. Ind. prevede invero che il Richiedente possa limitare o circoscrivere la categoria di prodotti e di servizi per i quali ha richiesto originariamente la registrazione; mentre l'art. 15, co. 5 Cod. Prop. Ind. dispone che la rinuncia divenga efficace solo al momento della "*annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale*".

Con riguardo all'annotazione, l'art. 41 Reg. Att. Cod. Prop. Ind. prescrive poi che "*la domanda di annotazione o di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra*".

Nella fattispecie in esame, tali formalità non sono state espletate e, pertanto, la limitazione è da intendersi inefficace, essendo stata presentata esclusivamente con memoria del 30 settembre 2019 nel corso del giudizio di opposizione.

Il procedimento deve pertanto essere riassegnato all'Ufficio, affinché l'Esaminatore possa acquisire l'istanza di limitazione eventualmente presentata *medio tempore* dai Resistenti ovvero possa



esaminare la domanda di registrazione del marchio anche per i prodotti rivendicati nelle classi 29 e 33 della Classificazione, che erroneamente non sono state prese in considerazione nella decisione impugnata.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla la decisione dell'Ufficio in questa sede impugnata. In ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Resistente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



---

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



---

Depositata in Segreteria

Addi 5/9/22

IL SEGRETARIO

