

RICORSO N. 7957

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 104/22

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

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

MICHELE LORUSSO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. (C.V.B.C.) SPA

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 23.5.2017 il Sig. Michele Lorusso ha presentato all'UIBM domanda di registrazione per marchio denominativo

PASSO DEL SUD

(scritto in bianco e nero con all'interno strisce bianche) relativamente ai prodotti della classe 33 (vini).

Nei confronti di tale domanda, ha presentato opposizione la società CASA VINICOLA BOTTER CARLO & CO. (C.V.B.C.) S.p.A- paventando un rischio di confusione del segno opposto con il marchio europeo anteriore 11364122

DOPPIO PASSO

registrato in data 12/4/2013 per i prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, vini, spumanti).

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ha accolto l'opposizione ritenendo sussistente un grado di somiglianza medio tra i due segni e concludendo per la esistenza rischio di confusione tra il marchio di cui si chiede la registrazione e quello anteriore dell'opponente per i prodotti appartenenti alla classe 31.

Avverso il citato provvedimento insorge il ricorrente, il quale ne chiede l'annullamento facendo leva sui seguenti argomenti. In primo luogo, rileva le diversità esistenti tra i due marchi sotto il profilo, fonetico e concettuale. Inoltre, sottolinea come l'utilizzo del termine generico "passo" per contraddistinguere marchi di vini sia molto diffuso e di norma si accompagni ad altre locuzioni (geografiche e non) idonee a conferire capacità distintiva a tale termine. Infine, il ricorrente richiama una precedente sentenza di questa Commissione (del 30.11.2017) che ha confermato il provvedimento dell'Ufficio che rigettava l'opposizione della odierna resistente nei confronti di un altro segno contenente la parola "passo" (nella specie, si trattava della domanda di marchio "Vino del Passo").

Si è costituita in giudizio la società opponente chiedendo l'integrale conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è fondato e dev'essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente considerato come confondibili i segni in conflitto, omettendo di dare la giusta rilevanza alla diversa composizione dei due segni ed alle differenze tra essi riscontrabili sotto il profilo fonetico e concettuale.

La censura è fondata. Il marchio registrato dall'opponente è costituito dalle parole "Doppio Passo", mentre il segno opposto si compone delle parole "Passo del Sud".

In comune essi hanno, dunque, solo il termine "passo", che tuttavia nei due contesti assume significati affatto diversi. Nel primo esso evoca un passo di danza (o, per gli appassionati di calcio, un virtuosismo sportivo), mentre nel secondo si coglie un evidente richiamo di tipo geografico, concettualmente e foneticamente assai diverso dal primo.

Né, per giungere ad una diversa conclusione, si potrebbe fare leva sulla nozione di "cuore del marchio" sostenendo che questa funzione sarebbe svolta, nel marchio anteriore, dalla parola "passo" e che la sua appropriazione da parte del segno opposto, in assenza di ulteriori differenze rilevanti tra i marchi in contestazione, sarebbe idonea a ingenerare un rischio di confusione tra il pubblico. Contro questa tesi militano infatti diversi argomenti. In primo luogo, è stato documentato dal ricorrente come il termine "passo" sia piuttosto diffuso nel settore dei prodotti vinicoli, dove tuttavia esso si accompagna sempre ad altre locuzioni atte a conferirgli un sufficiente grado di originalità e ad evitare rischi di confusione con altri marchi che pure quel termine utilizzano. Ad analoga conclusione, del resto, è giunto anche questo Collegio nel precedente citato dal ricorrente.

In secondo luogo, nel giudizio di opposizione lo stesso Ufficio non ha ritenuto provata un'accresciuta capacità distintiva del segno anteriore. Ne consegue che il rischio di confusione tra i segni in contestazione deve basarsi su un esame complessivo che valuti l'impatto sonoro, visivo e concettuale dei due segni sul pubblico dei consumatori.

Alla luce di tale criterio, non par dubbio che i due marchi in contestazione siano percepiti come diversi e che l'utilizzo in entrambi del termine "passo" non possa costituire, di per sé, elemento sufficiente a ingenerare un concreto rischio di confusione nel pubblico dei consumatori.

Alla luce delle circostanze sopra richiamate, il Collegio ritiene, dunque, che la valutazione dell'Ufficio in punto di confondibilità tra i due segni non possa essere condivisa.

Pertanto, il Collegio dispone di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento dell'Ufficio. Le spese del giudizio, quantificate in euro 3.000,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico della società resistente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Le spese di giudizio, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, sono poste a carico della società resistente.

Roma, 16 maggio 2022

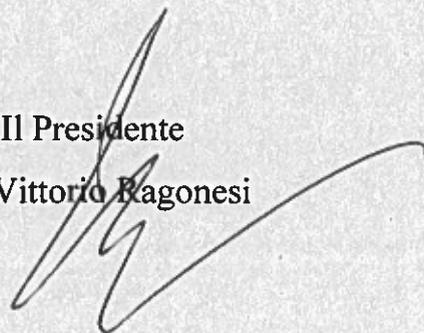
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

27-9-22

LA SEGRETERIA

