

RICORSO N. 7992

UDIENZA DEL 17/10/2022

SENTENZA N. 127 /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-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente          |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**BOTTER S.P.A.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**LE VIGNE DI SAMMARCO S.R.L**

\*            \* \* \* \*            \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 27 luglio 2017 la Vigne di Sammarco s.r.l. depositava la domanda di registrazione del marchio verbale "PASSONERO" n. 302017000079862, per contraddistinguere i prodotti nella classe 33: vino d'uva.

La domanda in questione veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 74 del 12 ottobre 2017.

In data 12 gennaio 2018 la CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. S.p.A., depositava atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione a tutti i prodotti richiesti, basando l'opposizione sul marchio EU anteriore verbale "DOPPIO PASSO", depositato in data 21 novembre 2012, registrato al n. 011364122 in data 12 aprile 2013 per i prodotti della classe 33.

L'opponente invocava l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI) e deduceva che nel proprio marchio l'elemento maggiormente distintivo era costituito dal termine PASSO e affermava che nel marchio contestato l'elemento verbale NERO era particolarmente debole in quanto richiamava il colore del vino e non era quindi idoneo a creare una distinzione tra i segni in cui il termine PASSO era quello predominante.

La Vigne di Sammarco s.r.l. depositava, in data 9 novembre 2018, breve memoria di risposta all'opposizione con cui contestava le motivazioni esposte dall'opponente, sostenendo la diversità dei due elementi verbali, evidenziando il contenuto semantico diverso e

soffermandosi sugli elementi difforni che caratterizzavano le due etichette

L'opposizione veniva rigettata con provvedimento del 13.9.21.

Avverso tal decisione BOTTER. S.p.A ( nuova denominazione sociale della parte) ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione ,illustrato con successiva memoria.

La società Vigne di Sammarco ha depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza del 17.10.22

## Motivi della decisione

I segni oggetto della controversia sono i seguenti.

<b>DOPPIO PASSO</b>	<b>PASSONERO</b>
Marchio anteriore	Marchio contro cui viene proposta opposizione

Il provvedimento dell' Ufficio di rigetto dell'opposizione reca la seguente motivazione

### ***Esame visivo***

*I segni si differenziano per essere composti rispettivamente da un numero di elementi verbali disuguale e dalla lunghezza complessiva diversa. Hanno in comune la dicitura "PASSO" che però è posta in una posizione differente e precisamente come seconda parola nel marchio anteriore e all'inizio del segno contestato.*

*L'immagine generale che rimandano i segni è simile con grado basso.*

### ***Esame fonetico***



*In virtù di quanto appena evidenziato in sede di confronto visivo, i segni saranno pronunciati in modo identico per la dicitura PASSO. Tuttavia, il differente posizionamento all'interno dei segni fa sì che la pronuncia sia solo lievemente simile.*

*Ne consegue che, sotto il profilo fonetico, i marchi simili con un grado molto basso.*

### **Esame concettuale**

*Il marchio anteriore ha un contenuto semantico compiuto che può essere inteso nel significato della finta calcistica; come traduzione di paso doble, il tipo di danza di origine spagnola; ovvero come lo spazio compreso tra un piede e l'altro nel movimento del camminare, ripetuto due volte.*

*Il marchio contestato è formato da una dicitura composta da due parole di senso compiuto che però, abbinate insieme, non ha un significato proprio. Scindendo l'elemento verbale si ottengono più concetti per il termine PASSO: quello relativo all'atto o al movimento di passare, come sinonimo di passaggio, come movimento ritmico e alterno che si fa mentre si cammina; la parola NERO invece, richiamerà il colore.*

*Da quanto sopra riferito emerge che segni a confronto non sono concettualmente simili tra loro.*

*Tenuto conto delle lievi somiglianze visive e fonetiche e dell'assenza di identità o somiglianza concettuale, si afferma che i segni oggetto della comparazione sono simili con un grado lieve.*

### **Elementi distintivi e dominanti dei segni**

*La giurisprudenza ha affermato che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione d'insieme da essi prodotta tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi o dominanti.*

*Gli elementi distintivi o dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare l'immagine del marchio e che il pubblico di riferimento conserva in memoria.*

*Tutte le altre componenti del marchio possono risultare trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.*

*Nel caso in esame il marchio anteriore è costituito da due diciture rispettivamente di sei e cinque lettere, di cui la seconda è rappresentata da un sostantivo e la prima da un aggettivo. Non vi è un elemento oggettivamente preponderante tale da costituire il cuore del marchio, tuttavia, considerato che il termine "DOPPIO" è un aggettivo, l'attenzione del consumatore potrà essere rivolta principalmente al sostantivo "PASSO".*

*Il segno opposto, invece, è costituito da un unico termine, per cui non si verifica la circostanza dell'esistenza di più elementi tra cui individuare quello maggiormente caratterizzante. (omissis)*

Conclusivamente il provvedimento impugnato, dopo avere escluso il carattere forte del marchio dell'opponente ha affermato quanto segue.

*“Nel caso in esame, i prodotti sono identici e i segni presentano solo alcune affinità, visive e fonetiche, di limitata rilevanza.*

*Gli elementi non comuni tra i segni, costituiti dal numero differente di componenti verbali, dal posizionamento diverso della dicitura comune, dal contenuto semantico non uguale, prevalgono sull'unico comune, attribuendo a ciascuno dei due marchi verbali una caratterizzazione propria.*

*Tale considerazione, la considerazione globale dei marchi a confronto e la valutazione dell'immagine complessiva che rimanda ciascun segno fanno sì che, nonostante l'identità dei prodotti rivendicati, non si possa riscontrare un rischio di confusione tra il segno contestato e quello anteriore.*

*Per le motivazioni già espresse in occasione del paragrafo dedicato agli elementi distintivi e dominanti dei segni, non si condividono le affermazioni contenute nella memoria della opponente circa la centralità e la rilevanza della parola “PASSO” individuata quale cuore del marchio per entrambi i segni a confronto; in ragione della circostanza che entrambi i marchi sono stati registrati nella forma verbale, senza rivendicazione di elementi figurativi, non si sono ritenute meritevoli di considerazione le osservazioni della richiedente riferite ai vari diversi elementi figurativi presenti nelle etichette.”*

Sulla base di queste premesse l'Ufficio ha concluso per il rigetto dell'opposizione affermando che :” *valutato che, secondo giurisprudenza consolidata, la prima parte dell'elemento verbale di un marchio è quella che cattura per prima l'attenzione del consumatore che legge da sinistra a destra e che, nella fattispecie in esame, le parti iniziali delle diciture sono diverse”*

La Commissione ritiene siffatta conclusione non corretta.

Occorre in primo luogo considerare 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.

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, il marchio della ricorrente è costituito dai termini DOPPIO PASSO.

La parte principale del predetto segno è costituita dalla parola PASSO, il termine DOPPIO è infatti un aggettivo che ha la funzione di indicare una qualità del sostantivo e che riveste quindi necessariamente una funzione secondaria rispetto a quest'ultimo.

4

Ebbene, tale parola, 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 dal marchio 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 il marchio del ricorrente ed il segno PASSONERO.

Ritiene la Commissione che tale rischio 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 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 ai movimenti delle gambe tenendo conto che a tale termine è aggiunto l'aggettivo DOPPIO per cui ciò porta il consumatore a far riferimento ad un passo di danza.

In conclusione deve quindi ritenersi che il marchio della ricorrente non possa qualificarsi debole bensì forte in quanto privo per il consumatore medio di ogni collegamento con il prodotto vinicolo.

Ciò posto, nel passare quindi ad esaminare il rischio di confusione tra il marchi della società ricorrente e il segno della resistente 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).). 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).

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, *"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;)



Ciò posto, si osserva che l'elemento dominante su cui è portata nel caso di specie a concentrarsi l'attenzione del consumatore è il termine PASSO che appare al consumatore medio, che, come già detto, non è a conoscenza di particolari tecniche di vinificazione, del tutto inusuale rispetto al vino. Detto termine costituisce quindi il nucleo ideologico del marchio del ricorrente

Gli aggettivi della parola PASSO presenti nei due segni, a prescindere dalla loro collocazione anteriore o posteriore e dal fatto che siano staccati od attaccati al termine "PASSO", rivestono un carattere secondario in quanto qualificativi del predetto sostantivo e su di essi l'attenzione del consumatore si concentrerà solo di sfuggita.

Di conseguenza il consumatore sarà indotto a ritenere che i due segni siano utilizzati per descrivere diversi tipi di vino del medesimo produttore creando così un rischio di confusione. (vedi in fattispecie analoghe Commissione dei ricorsi n. 51/21; Commissione EUIPO del 23/7/19 ricorso R 2462/18 riguardo i termini DOPPIO PASSO e PASSOFINO)

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 accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

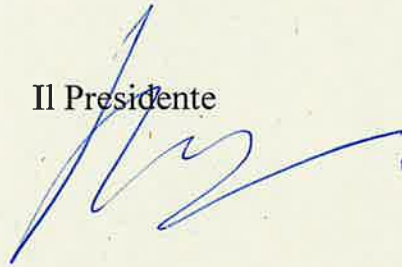
PQM



Accoglie il ricorso e condanna la società resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore della parte ricorrente in euro 3.000.00, oltre accessori di legge.

Roma, 17.10.2022

Il Presidente



Depositata in Segreteria

Addi 3/11/22

IL SEGRETARIO

