

RICORSO N. 7956

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 145/22

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 rappresentante del ricorrente;

sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CONTRI SPUMANTI SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

E, nei confronti di

PETRONI VINI SRL

*

*

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 26 maggio 2017 la Petroni Vini S.r.l. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale figurativo n. 302017000057384



DONNA VIOLA per contrassegnare i prodotti "*Bevande alcoliche (escluse birre)*" designati nella classe 33 della Classificazione di Nizza (di seguito "*Classificazione*").

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 74 del 12 ottobre 2017.

L'8 gennaio 2018 la Contri Spumanti S.p.A. si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio nazionale denominativo n. 000608752 **CORTE VIOLA**, depositato l'8 agosto 1997 e registrato l'8 gennaio 1999, atto a designare i prodotti "*Bevande alcoliche (tranne le birre); Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool*" designati nella classe 33 della Classificazione;
- marchio nazionale denominativo n. 0001470572 **CORTE VIOLA**, depositato il 13 giugno 2011 e registrato il 7 dicembre 2011, atto a designare i prodotti "*Bevande alcoliche (tranne le birre); Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool*" designati nella classe 33 della Classificazione.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti rivendicati dai marchi anteriori nella classe 33 della Classificazione ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.



Nell'opposizione la Contri Spumanti S.p.A. contestava che il marchio **DONNA VIOLA** 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. 0259732 del 20 giugno 2018, l'Ufficio informava la Petroni Vini S.r.l. 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 29 marzo 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Petroni Vini S.r.l. la memoria argomentativa depositata dalla Contri Spumanti S.p.A. il 19 ottobre 2018 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con decisione del 17 maggio 2021, l'Ufficio stabiliva che "*in base ad una valutazione globale della sussistenza del rischio di confusione tra i segni contrapposti, può affermarsi che il basso livello di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i medesimi, poiché limitata all'aggettivo "VIOLA", il*

7

quale non rappresenta di per sé l'elemento distintivo e/o dominante in nessuno dei due marchi in conflitto, non può ragionevolmente determinare un rischio di confusione o di associazione per il pubblico riguardo ai prodotti designati dal Richiedente e quelli posti a base dell'opposizione. Dunque, alla luce delle valutazioni sopra svolte, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi espressi dalla Commissione dei ricorsi, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l'interdipendenza tra gli stessi che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che, l'opposizione n. 652018000001227 debba essere respinta ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera d), C.P.I., pertanto: la domanda di marchio n. 302017000057384 può essere registrata".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 5 luglio 2021 la Contri Spumanti S.p.A. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 29 luglio 2022 la Resistente ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. con elementi a supporto della decisione impugnata. Successivamente, il 31 agosto 2022 la Ricorrente ha depositato la propria memoria di replica *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. e il 5 settembre 2022 l'Ufficio ha depositato la propria memoria di costituzione.

All'udienza del 26 settembre 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha rigettato integralmente l'opposizione dalla stessa proposta, lamentando la sussistenza del rischio confusorio tra i marchi in esame attesa l'identità dei prodotti contrassegnati e l'alto grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni.

Le doglianze della Ricorrente non sono tuttavia fondate, non sussistendo nel caso di specie il rischio di associazione e confusione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in conflitto. Il ricorso deve essere pertanto rigettato per tutti i motivi di seguito esposti.

Come noto, l'art. 12 Cod. Prop. Ind. prevede il divieto di registrazione come marchio d'impresa dei segni idonei a ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio di confusione o associazione con un marchio anteriore, disponendo che non possono costituire oggetto di registrazione i segni che *"siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"*.

Posto quanto sopra, con riferimento alla somiglianza dei segni nel caso di specie, si osserva che, sotto il profilo visivo i marchi anteriori nn. 000608752 e 0001470572 **CORTE VIOLA** sono entrambi denominativi, costituiti da due elementi verbali “Corte” e “Viola”, per un totale di n. 10 lettere, senza rivendicazioni di forma o colore.



Di contro, il marchio **DONNA VIOLA** è un marchio complesso, costituito da un elemento figurativo e uno verbale. In alto, in posizione centrale, è raffigurato un triangolo aperto, posto in obliquo e composto da due linee che formano le lettere “D” e “V”. In basso sono presenti i due lemmi “Donna” e “Viola”, composti da un totale di n. 10 lettere, riprodotte in stampatello maiuscolo e colore nero su sfondo bianco.

I segni in esame hanno in comune la parola “Viola” mentre differiscono per tutti i restanti elementi;



in particolare, il segno **DONNA VIOLA** si differenzia per la natura complessa data dalla presenza dell’elemento figurativo sopra descritto, nonché per il lemma iniziale “Donna” e per il font scelto.

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio-basso.

Sotto il profilo fonetico, i marchi in esame sono accomunati dalla presenza del lemma “Viola” e da una pronuncia contraddistinta dallo stesso numero di sillabe.

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque medio-alta.

Sotto il profilo concettuale, i marchi anteriori **CORTE VIOLA** sono composti da: i) il sostantivo italiano “Corte” con il quale si intende uno “*spazio scoperto entro il perimetro di un fabbricato, per dar luce e aria agli ambienti che vi si affacciano*” ovvero “*nell’economia agraria dell’alto medioevo il complesso del fondo dominante e dei fondi annessi, coltivati da servi o da liberi o da semiliberi, che costituivano nel loro insieme quell’unità economica e giuridica detta sistema curtense*” (da Treccani online); ii) il lemma “Viola” inteso come “*Nome delle varie piante appartenenti all’omonimo genere*” ovvero “*Colore viola, colore fra il turchino e il rosso, con varie sfumature*” (da Treccani online). Tale parola può essere altresì utilizzata come nome proprio di persona.



Il marchio **DONNA VIOLA** è invece costituito da: i) il sostantivo “Donna” che indica “*nella specie umana, l’individuo di sesso femminile*” (da Treccani online); ii) il lemma “Viola”, sopra esaminato.

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame presentano un grado di affinità medio.

Per quanto attiene ai prodotti, vi è identità tra le “*bevande alcoliche (escluse birre)*” designate dal marchio  **DONNA VIOLA** nella classe 33 della Classificazione e le “*bevande alcoliche (tranne le birre)*” rivendicate dai marchi anteriori **CORTE VIOLA** nella medesima classe.

Si rileva inoltre un grado di affinità anche tra i prodotti contrassegnati dal marchio  **DONNA VIOLA** (“*Bevande alcoliche (escluse birre)*”) e gli altri prodotti tutelati dai marchi anteriori **CORTE VIOLA** alla classe 33 della Classificazione (“*Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool*”).

I prodotti designati dai marchi in esame sono destinati a un pubblico di consumatori mediamente informati. Si rileva invero che la tradizione del nostro paese porta a ritenere che il consumatore italiano di bevande alcoliche sia di regola un soggetto a conoscenza delle diverse tipologie e delle caratteristiche tipiche di ciascuna tipologia di bevanda alcolica.

Si evidenzia il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori **CORTE VIOLA** che rientrano nella categoria dei c.d. marchi “*forti*”. Invero, l’espressione “*Corte Viola*” non è in alcun modo allusiva o indicativa dei prodotti contrassegnati dai marchi di titolarità della Ricorrente.

Come noto, nel caso di marchio forte affinché non sussista il rischio confusorio *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* è necessario che le variazioni introdotte nel segno posteriore non riproducano il nucleo centrale del marchio anteriore.

Il rischio di confusione tra due o più marchi deve essere valutato “*a) in via globale e sintetica, avuto riguardo a tutti gli elementi distintivi e dominanti, grafici, visivi, fonetici, concettuali o semantici, senza alcuna previa gerarchia tra gli stessi; b) tenendo conto della interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati; c) alla stregua dell’impressione complessiva prodotta, di norma, dal raffronto tra un marchio, nel suo complesso, e la memoria, necessariamente imprecisa, che si ha dell’altro; d) facendo riferimento al consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto, ma tenendo conto del tipo di clientela cui il prodotto o il servizio è in concreto destinato, in vista delle normali modalità di approccio agli stessi; e) considerando che il livello di attenzione muta in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui si tratta*” (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 27 maggio 2016 n. 11031).

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza dei segni, l’identità e affinità dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore e il grado di attenzione riservato dal pubblico di riferimento – porta ad escludere la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi, nonostante la sostanziale identità tra i prodotti rivendicati e il carattere distintivo accresciuto

dei marchi anteriori, atteso il livello di attenzione particolarmente elevato attendibile dai consumatori medi.

Invero, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati che caratterizzano il marchio  DONNA VIOLA sono sufficienti a differenziarlo dai marchi anteriori CORTE VIOLA.

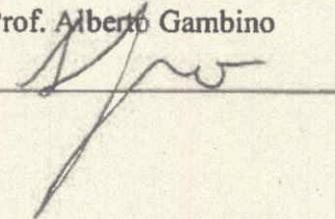
P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Add. 28/12/22

LA SEGRETERIA
IL SEGRETARIO

