

RICORSO N.7845

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 16/22

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

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CESCON ITALO STORIA E VINI s.r.l.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

ALLEGRINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 20.9.2016 la Allegrini Società Agricola Semplice di Allegrini Franco, Allegrini Maria & C., ha presentato domanda di registrazione nazionale n. 302015000071178, per il segno figurativo

Allegretto

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 33 dell'Accordo di Nizza.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 70 del 7.7.2017.

Nei confronti della citata domanda, la Cescon Italo Storia e Vini S.r.l., in data 6.4.2017, ha depositato un atto di opposizione basato sul rischio di confusione con altri marchi anteriori da essa registrati e segnatamente:

- marchio denominativo comunitario, reg. n. 124750 del 22.6.1998 (deposito del 1.4.1996)

ALLEGRINI

per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi nn. 29 e 33, della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- marchio figurativo comunitario, reg. n. 3765443 del 26.4.2004 (deposito del 1.2.2010)

Allegrini

per contraddistinguere servizi e prodotti appartenenti alle classi nn. 29, 30, 32, 33, 43 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- marchio denominativo nazionale, primo deposito, reg n. 0000538790 del 22.1.1991 e rinnovo , reg. n. 1346944 del 28.9.2010,

ALLEGRINI

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 33 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza.

All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio ha ritenuto sussistente il rischio di confusione fra i segni sopra descritti e di conseguenza ha accolto integralmente l'opposizione.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio è insorto l'odierno ricorrente, il quale ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi. In primo luogo, l'Ufficio non avrebbe correttamente valutato la capacità distintiva dei marchi anteriori costituiti dal patronimico Allegrini, attribuendo erroneamente ad essi la qualifica di marchi "forti". Inoltre, l'opponente non avrebbe fornito la prova d'uso dei marchi anteriormente registrati. Dal punto di vista fonetico lessicale e concettuale, poi, vi sarebbero significative differenze tra i segni in contestazione, i quali condividono solo la radice "allegr", peraltro molto diffusa nel settore dei vini. Infine, i prodotti sui quali essi vengono apposti sarebbero destinati ad un pubblico qualificato che pone un grado di attenzione elevato nelle proprie scelte di acquisto.

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

Anche l'Ufficio ha depositato una breve memoria di costituzione, nella quale ribadisce le ragioni a sostegno della propria decisione e conclude per il rigetto del ricorso.

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 contesta, in primo luogo, la valutazione dell'Ufficio in punto di prova d'uso e di capacità distintiva dei marchi anteriori invocati nel procedimento di opposizione.

La prima doglianza non appare fondata, in quanto la documentazione versata in atti dall'opponente conferma l'uso effettivo dei marchi contenenti il patronimico "Allegrini" per contraddistinguere la fonte di produzione di una serie di vini, a loro volta contraddistinti e/o associati ad altri segni denominativi idonei a distinguerli (per contenuto e qualità) agli occhi dei consumatori (es. La Groia, La Poja, Palazzo della Torre ecc.). Sotto questo profilo, dunque, il patronimico "Allegrini" svolge la funzione di marchio "generale" che, nella prassi, si accompagna ad altri marchi "speciali"

apposti sulla etichetta delle bottiglie per indicare le diverse caratteristiche del vino in esse contenuto.

Tale circostanza, se da un lato conferma l'uso effettivo dei marchi anteriori azionati dall'opponente, dall'altro induce a valutare la loro funzione distintiva – ed il conseguente rischio di confusione con il marchio opposto - in una prospettiva parzialmente diversa da quella adottata nel provvedimento impugnato. La comparazione effettuata in quella sede dall'Ufficio si è infatti basata esclusivamente sul raffronto tra i due segni denominativi “Allegrini” e “Allegretto”, senza tener conto del fatto che mentre il primo è un marchio patronimico generale che si accompagna, come si è detto, ad altri marchi speciali; il secondo è un marchio “speciale” di pura fantasia, che figura sulle etichette insieme al nome del produttore (“Cescon”) per indicare una specifica tipologia di vino.

A ciò si aggiunga che tra i segni in contestazione sussistono ulteriori differenze dal punto di vista lessicale, fonetico e concettuale che non possono essere trascurate nel valutare la esistenza di un rischio di confusione rilevante ai sensi dell'art. 12, lett. a), C.p.i. Come evidenziato nel ricorso e nella documentazione versata in atti dal ricorrente, essi condividono solamente la radice “allegr”. peraltro molto diffusa nel settore, mentre diversa è la parte finale della parola (“ini” e “etto”), che conferisce ai due marchi una sonorità ed un contenuto concettuale difficilmente confondibili tra loro. Per sostenere il contrario, il provvedimento impugnato fa leva sull'attribuzione al marchio anteriore di una capacità distintiva “forte” che tuttavia, nella specie, non appare adeguatamente dimostrata. Altro è infatti la prova d'uso richiesta ai sensi dell'art. 125 C.p.i., che per le ragioni sopra esposte deve ritenersi assolta dall'opponente; altro il rafforzamento della capacità distintiva a seguito dell'uso nel mercato di un segno patronimico come quello fatto valere dalla odierna resistente, che l'Ufficio ha ritenuto sussistente senza tuttavia fornire un'adeguata motivazione. Infatti, il provvedimento impugnato si limita sul punto a rinviare alla “copiosa documentazione soprattutto di natura contabile” che dimostrerebbe “un uso molto intenso del marchio in un arco temporale sufficientemente ampio”, giungendo così alla

conclusione che (solo) per questo “i marchi in questione sono da considerarsi particolarmente forti tenuto conto dell’elevatissimo carattere distintivo di cui godono”. Del pari non condivisibile appare l’ulteriore inferenza che l’Ufficio trae da questa (peraltro non dimostrata) qualificazione del marchio anteriore come “particolarmente forte”, ovvero che la sua confondibilità con altri marchi sarebbe esclusa solo qualora questi ultimi non condividano “il nucleo logico espressivo, quello che cioè costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzandolo”. Anche sotto questo profilo, merita accoglimento la censura mossa dal ricorrente al provvedimento impugnato, là dove rileva come il marchio anteriore sia formato da un patronimico che, come tale, difficilmente può considerarsi dotato di una “idea fondamentale” che lo caratterizza e che costituisce “il cuore” del segno. Il che non significa, ovviamente, che un patronimico non possa acquisire nel tempo la qualifica di marchio forte (come dimostrano numerosi esempi nel campo dei cc.dd. creatori del gusto e della moda), ma non è questo il caso dell’opponente, il quale non può quindi rivendicare l’uso esclusivo della radice “*allegri*” per contrassegnare i marchi apposti sui propri vini.

Tale conclusione si pone in linea con quanto già statuito in altra occasione da questo Collegio (cfr. sent. n. 53/2016). Infatti, il problema della confondibilità fra marchi di produttori di vino non può essere affrontato con gli stessi criteri rigoristici che valgono in relazione a prodotti standardizzati di largo consumo destinati ad acquisti d’impulso. Pertanto, “*nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purchè l’uso dei marchi avvenga poi in modo corretto*”.

Infine, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non abbia dato corretta applicazione al principio appena richiamato anche sotto il profilo della rilevanza che in questi mercati assume il pubblico di riferimento ed il livello di attenzione che i prodotti in questione richiedono. Sul punto, l’Ufficio si è limitato ad osservare che i prodotti contrassegnati dai marchi dell’opponente sono “rivolti ad un pubblico normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto”, giungendo tuttavia alla conclusione che “tale elemento concorre ad influire nel giudizio di confondibilità: è

infatti ragionevolmente possibile che in un caso come quello in oggetto, tutti gli elementi di somiglianza presenti, unitamente ad un grado normale di attenzione dell'acquirente di riferimento" possano generare un'erronea convinzione che i vini e gli spumanti del richiedente la registrazione "siano una variante dei vini commercializzati dal ricorrente".

In realtà, ad impedire il rischio di associazione fra segni e fonti produttive diversi paventato dall'Ufficio valgono in questo caso – oltre agli elementi di differenziazione tra i due marchi in precedenza esaminati - sia la diversa funzione svolta dal marchio (generale) dell'opponente rispetto a quella del marchio (speciale) opposto, sia l'attenzione che il consumatore pone nell'acquistare vini di qualità e di prezzo mediamente elevati come quelli prodotti dalle parti in causa. Alla luce di tali considerazioni sembra quindi da escludere che il consumatore medio, di fronte ad una bottiglia di vino recante sulla etichetta il marchio "Allegretto" e la indicazione del nome del produttore (Cescon), possa essere indotto a ritenere erroneamente che quel prodotto provenga dalla casa vinicola "Allegretti".

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento dell'Ufficio. Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della società resistente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto:

- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 29.11.2021

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 26-1-22.....

IL SEGRETARIO



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

