

RICORSO N.7770

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 25/22

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. Francesco Antonio Genovese | - Relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentite le parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

FEDERICO VACCA E STEFANO VACCA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

E, nei confronti di

AZIENDA AGRICOLA VACCA FRANCESCO & MARIO di Vacca Saverio

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha respinto (con decisione n. 359/2016 ovvero 652016000087949) l'opposizione proposta dai Sigg. **VACCA FEDERICO** (codice fiscale VCCFRC77D26A124W) E **VACCA STEFANO** (codice fiscale VCCSFN84P21A124W), entrambi residenti a Neive, 12052, (CN), via Gaia, 12, rappresentati dall'Avv. Luigi Saglietti dello Studio Legale Saglietti & Saglietti s.r.l [Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 10181 Torino], contro **L'AZIENDA AGRICOLA VACCA FRANCESCO & MARIO di Vacca Saverio**, [Strada Bernino 12050 Barbaresco (CN)], rappresentata dall'ing. Ghezzi Roberto Strada Bria 95/A- 12042 Bra (CN), e relativa alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. 302015000021089 (UB2015C042190) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 60 del 31/05/2016) riguardante il marchio nazionale figurativo di seguito riprodotto:



per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **31** "*alimenti per gli animali, frutta e ortaggi freschi, malto sementi, piante e fiori naturali, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi, animali vivi*", Classe **33** "*bevande alcoliche (escluse le birre)*".

1.1. L'opposizione era basata sui seguenti diritti anteriori:

-marchio nazionale denominativo n. 1335256 dell'08/07/2008 di seguito rappresentato:

VACCA

-marchio nazionale denominativo n. 1646472 del 14/10/2014 di seguito rappresentato

VACCA

-marchio nazionale figurativo n. 1664082 del 05/03/2015 di seguito rappresentato

VACCA

L'opposizione è basata sui seguenti prodotti delle registrazioni anteriori:

Classe 29 "*Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e*

ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili."

Classe 30 "Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio"

Classe 33 "Bevande alcoliche (escluse le birre)"

2. Secondo l'opponente, il marchio oggetto di opposizione sarebbe simile al proprio, ricomprendendolo completamente al suo interno, e rivendicherebbe prodotti identici a quelli rivendicati dal marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione.

2.1. L'opponente ha esposto i motivi dell'opposizione in sede di deposito dell'atto, segnalando che i segni "VACCA" a seguito dell'uso intenso e continuativo nel tempo avrebbero rafforzato la propria capacità distintiva divenendo marchio notorio per vini e prodotti vitivinicoli e agricoli, e sostenendo la sussistenza di un rischio di confusione, comprensivo anche del rischio di associazione, a causa della forte somiglianza tra i segni e della identità/affinità tra i prodotti.

2.2. Con la memoria del 20.01.2017 l'opponente ha ulteriormente argomentato l'asserita identità tra i marchi dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale e l'identità/affinità dei prodotti, circostanza che può indurre il consumatore a ritenere che i prodotti in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate. L'opponente ha chiesto pertanto il rigetto della domanda di registrazione di marchio (e formulato istanza di rifusione delle spese di procedimento).

3. Il richiedente, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di proroga del termine per il deposito delle deduzioni, ha replicato con memoria del 16 maggio 2018, nella quale ha contestato la sussistenza di un rischio di confusione, sottolineando la differenza tra i marchi in conflitto, in ragione della presenza nel marchio del richiedente del prenome "SAVERIO" e dell'elemento figurativo a carattere dominante e distintivo, richiamando al riguardo la minore valenza distintiva del patronimico nel settore vitivinicolo. In proposito, ha segnalato la pacifica coesistenza delle due aziende nello stesso settore per molti anni, fornendo a supporto elementi documentali.

4. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

4.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha osservato che essi risultano **identici** per quanto concerne **la classe 33** (*bevande alcoliche, tranne le birre*).

Con riferimento ai prodotti rivendicati in classe **31**, quelli menzionati (*agricoli, orticoli, frutta e ortaggi freschi*) costituiscono frutto della terra, destinati alla consumazione senza alcuna preparazione.

I prodotti contrassegnati dai marchi dell'opponente, nelle classi **29** e **30** (*frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso, tapioca e sago*), invece, sono prodotti della terra trattati o preparati in vario modo sì che risulterebbero affini in relazione alla loro natura (*prodotti freschi/prodotti conservati*).

Le "*granaglie*", le "*sementi*" e il "*malto*" sono da ritenersi affini agli "*alimenti a base di cereali e/o farina*" contrassegnati dai marchi anteriori in classe **30**, in quanto, con essi, condividono origine, canali distributivi e, spesso, fonte produttiva. Le "*piante e i fiori naturali*" del marchio contestato comprendono anche piante commestibili, quali basilico, timo, menta, origano utilizzate in gastronomia e pertanto sono da considerarsi affini alle "*spezie*" rivendicate in classe 30 dal marchio contestato.

Quanto ai "*prodotti forestali*", essi comprenderebbero anche prodotti non legnosi, quali funghi, tartufi, castagne, mirtilli, lamponi, oltre alla selvaggina, da considerarsi in parte affini ed in parte identici ai prodotti protetti dal marchio anteriore nelle classi 29 e 30.

L'affinità, insomma, secondo l'esaminatore, riguarderebbe non solo la natura (*prodotti freschi/prodotti conservati*), ma anche il bisogno che i prodotti sono destinati a soddisfare (il consumo alimentare) nonché la loro succedaneità o concorrenzialità.

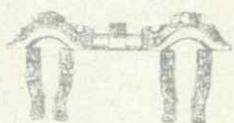
Non sarebbero affini invece gli "*animali vivi*" e gli "*alimenti per gli animali*" rivendicati dal marchio contestato in classe 31 rispetto ai prodotti tutelati dal marchio dell'opponente, in ragione della diversa natura, della loro destinazione e dei differenti canali di distribuzione e punti vendita.

In conclusione, quelli tutelati dal marchio del richiedente comprenderebbero il vino e i semilavorati, derivanti dalle fasi di elaborazione dell'uva per la produzione vinicola, quali ad esempio, il mosto, le bucce, le vinacce o i vinaccioli. Tratterebbesi, pertanto, di prodotti identici o comunque affini, ad un livello molto elevato, al prodotto (vino) dell'opponente.

4.2. Con riferimento ai segni,

VACCA

marchio 1335256
marchio 1646472



SAVERIO VACCA

 marchio 1664082	
<i>marchi anteriori</i>	<i>marchio contestato</i>

la decisione amministrativa ha concluso, per una loro somiglianza: a) di grado medio-basso, a livello visivo [in quanto, simili nella misura in cui il marchio anteriore coincide con il secondo elemento verbale del segno contestato, ma diversi per la presenza nel segno del richiedente del nome "SAVERIO" e della raffigurazione del giogo, elemento grafico che nella visione d'insieme del segno risulterebbe di impatto visivo non trascurabile]; b) di grado medio, a livello fonetico [poiché la pronuncia dei segni in conflitto coinciderebbe nel suono del termine "vacca", unico elemento del marchio anteriore e seconda parola del marchio contestato, mentre differirebbe per il suono generato nel segno impugnato, dalla parola "saverio"]; c) più evidente, a livello concettuale, solo in quanto condividono il medesimo cognome (così percepito il sostantivo "vacca") perché, altrimenti, il marchio impugnato sarà percepito come nome proprio di persona (SAVERIO) associato a quel cognome (VACCA).

4.3. L'esaminatore ha perciò concluso per una somiglianza dei segni nella misura in cui il marchio anteriore coincide con il secondo elemento verbale del segno contestato.

4.4. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'opponente ha esplicitamente rivendicato per il suo marchio una capacità distintiva rafforzata in virtù dell'uso intensivo e diffuso del segno e della notorietà acquisita con riferimento a vini, nocciole e altri prodotti agricoli, con la documentazione relativa all'inserimento nella Enciclopedia delle Grandi Vigne del Barbaresco, citazioni su siti *on-line*, pagine promozionali dei prodotti e servizi offerti e dati relativi al fatturato riferito all'arco temporale che va dal 2010 al 2016. Tali dati evidenzerebbero che, al 2016, il fatturato dei prodotti a marchio VACCA riferito a vini, nocciole e altri prodotti agricoli avrebbe raggiunto circa i 350.000 euro. Perciò l'esaminatore ha concluso, al riguardo, circa la prova sufficiente dell'accresciuta distintività del marchio che, peraltro quale segno patronimico, privo di ogni riferimento ai prodotti rivendicati o alle loro caratteristiche intrinseche, si configurerebbe strutturalmente come marchio forte, perciò dotato di un carattere distintivo elevato.

4.5. Ma anche tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione (in parte identici/affini ed in parte non affini) e del pubblico di riferimento (di tipo medio), l'Ufficio ha concluso nel senso che le differenze tra i marchi in

conflitto prevarrebbero sulle somiglianze esistenti e ha escluso il rischio di confusione.

4.5.1. Infatti, la particolare peculiarità del settore vitivinicolo (nel quale è frequente la presenza di moltissime imprese produttrici, molte delle quali di piccole dimensioni ed a carattere familiare, facenti capo a soggetti pressoché omonimi che commercializzano gli stessi prodotti ed utilizzano i nomi di famiglia come segni distintivi) comporterebbe una minore valenza distintiva al patronimico in tale settore, ritenendosi che l'aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato dalla presenza di ulteriori elementi descrittivi, costituisca elemento di differenziazione sufficiente (Cass. sentenza n. 2191 del 4 febbraio 2016, richiamata anche dalla Commissione dei Ricorsi nella sentenza n. 53 del 10 ottobre 2016).

4.5.2. Anche assumendo una accresciuta distintività dei marchi anteriori "VACCA", attraverso l'uso sul mercato, le sostanziali differenze dei segni, come sopra descritte, sarebbero sufficienti ad escludere il rischio di confusione anche in forza di una particolare forza dei marchi anteriori.

4.5.3. Ulteriore conferma risulterebbe dalla coesistenza pacifica da decenni nel medesimo settore dei segni in conflitto, attestata dalle evidenze documentali prodotte dal richiedente.

4.5.4. In conclusione, con riguardo ai prodotti e servizi considerati (e all'analisi delle differenze sopra analizzate), l'Ufficio ha escluso il rischio di confondibilità tra i segni, compreso quello di associazione, e ha respinto l'opposizione.

5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, davanti a questa Commissione i Sigg. **VACCA FEDERICO E VACCA STEFANO**, con atto notificato il 10 maggio 2019, basato sui seguenti motivi:

a) aver erroneamente svolto il raffronto tra i segni ("*Si ritiene dunque che i marchi siano visivamente simili ad un livello medio basso*" e "*Il diverso ritmo compositivo della struttura dei due segni conferisce un effetto fonetico mediamente simile*");

b) aver erroneamente valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto ("*si ritiene che le differenze tra i marchi in conflitto prevalgano sulle somiglianze esistenti e, pertanto, si ritiene escluso il rischio di confusione*");

c) aver erroneamente ritenuto sussistere una pacifica coesistenza tra i marchi in conflitto ed erronea valutazione della stessa ("*Ulteriore conferma [dell'esclusione del rischio di confusione] ne è la coesistenza pacifica da decenni nel medesimo settore dei segni in conflitto*").

**

5.1. Con il ricorso, gli istanti – premesso di non contestare l'identità dei prodotti oggetto di protezione dei due marchi - lamentano l'erronea valutazione da parte dell'Ufficio, il quale ha persino riconosciuto un carattere distintivo accresciuto del marchio dei ricorrenti.

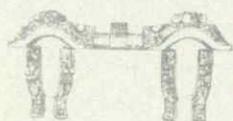
5.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i due marchi sarebbero stati erroneamente valutati, in quanto: a) l'esaminatore non avrebbe considerato la forza del marchio registrato; b) avrebbe sopravvalutato il tratto figurativo nel segno contestato; c) avrebbe erroneamente valutato i marchi in uno loro unico significato (patronimico), in senso oggettivamente privo di fondamento; d) non avrebbe considerato i precedenti giurisprudenziali eurounitari costituenti un chiaro punto di riferimento.

5. I ricorrenti, hanno quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

6. Il titolare del segno opposto (**I'AZIENDA AGRICOLA VACCA FRANCESCO & MARIO di Vacca Saverio**), il signor Saverio Vacca, ha resistito con memoria.

Considerato in diritto

1. E' posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito



SAVERIO VACCA

dal segno

per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **31** "alimenti per gli animali, frutta e ortaggi freschi, malto sementi, piante e fiori naturali, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi, animali vivi", Classe **33** "bevande alcoliche (escluse le birre)".

L'ufficio ha respinto l'opposizione proposta dai Sigg. **VACCA FEDERICO** (codice fiscale VCCFRC77D26A124W) e **VACCA STEFANO** (codice fiscale VCCSFN84P21A124W), entrambi residenti a Neive, 12052, (CN), via Gaia, 12, titolari delle registrazioni -marchio nazionale denominativo n. 1335256 dell'08/07/2008 di seguito rappresentato:

VACCA

-marchio nazionale denominativo n. 1646472 del 14/10/2014 di seguito rappresentato

VACCA

-marchio nazionale figurativo n. 1664082 del 05/03/2015 di seguito rappresentato

VACCA

L'opposizione è basata sui seguenti prodotti delle registrazioni anteriori:

Classe 29 "Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili."

Classe 30 "Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio"

Classe 33 "Bevande alcoliche (escluse le birre)"

2. Osserva la Commissione che il ricorso proposto dai Sigg. **VACCA FEDERICO e VACCA STEFANO**, è fondato e deve essere accolto.

3. I ricorrenti hanno, anzitutto, ragione di dolersi della contraddittoria valutazione espressa dall'Ufficio con riguardo ai propri segni, di cui si afferma il carattere rafforzato (dedotto dai parametri documentali versati in atti), da un lato [*"si ritiene al riguardo che sia stata fornita la prova sufficiente dell'accresciuta distintività del marchio, che, peraltro quale marchio patronimico, privo di ogni riferimento ai prodotti rivendicati o alle loro caratteristiche intrinseche, si configura strutturalmente come marchio forte, dotato di carattere distintivo elevato"* (decisione dell'UIBM 46/2019, p 7)], e poi della loro svalutazione, in ragione di una identità di patronimico che verrebbe ad essere differenziata sulla base di alcune componenti iconiche del nuovo segno (il segno del giogo e la presenza del prenome "Saverio") che, per soverchiare quella forza aggiuntiva dei segni originari, dovrebbero avere una efficacia rappresentativa di non poco peso.

3.1. Contrariamente a quanto il resistente suppone, però, è il cognome il parametro che segna il grado di somiglianza tra i marchi posti in comparazione, e che prevale alla luce dell'insegnamento della decisione Zago v Luigino Zago in cui la Divisione di Opposizione EUIPO (opp. n. B2779034) - in un caso sostanzialmente identico a quello di specie (e non in un giudizio di contraffazione) - ha confermato la confondibilità tra i marchi in conflitto nel settore vitivinicolo, in quanto il patronimico è *"l'elemento capace di suscitare una chiara e immediata associazione con l'origine dei prodotti e servizi in esame."*

Nel caso deciso dall'EUIPO ecco come si presentavano i marchi posti in comparazione:

Marchio anteriore

ZAGO

Marchio impugnato



LUIGINOZAGO

In sostanza l'EUIPO, condivisibilmente, ha svalutato l'apporto differenziale costituito dall'utilizzo del prenome e dalla componente iconica aggiunta con finalità di ulteriore differenziazione.

3.2. Né si ha ragione d'invocare, come fatto *ex adverso* dal richiedente, l'operare della sentenza della SC n. 2191 del 4 febbraio 2016 (che ha confermato la sentenza n. 544/2010 del 19 aprile 2010: caso *Castella*) ed, in particolare, il principio – in materia di marchi del settore vitivinicolo – secondo il quale *"l'uso di un marchio contrassegnato da identico cognome, accompagnato da diverso nome di battesimo e dalla raffigurazione delle colline langarole, non è suscettibile di integrare contraffazione del marchio anteriore con identico cognome ma diverso prenome"* -; che non solo non è stato il principio espresso dalla SC in quella sentenza (la quale si è piuttosto diffusa in un accertamento in concreto, senza enunciare al riguardo alcun principio di diritto) ma che, ove anche lo fosse stato, non sarebbe stato rilevante ai fini del presente procedimento, dal momento che tale precedente si riferisce piuttosto all'analisi dell'illecito da contraffazione e non certo al rischio di confusione relativa a un marchio di nuova registrazione. E senza che possa rilevare, in questa sede avente ad oggetto l'esame di registrazione, il fatto che i due marchi potrebbero essere coesistiti, anche in forma d'uso di fatto, circostanze estranee all'oggetto di questo tipo di giudizio.

3.3. È pur vero che – come questa Commissione ha già avuto modo di affermare – il settore vinicolo italiano (che costituisce uno dei primi mercati al mondo, per

produzione, scambio e consumo) è caratterizzato da una grandissima frammentazione delle aziende produttrici che spesso utilizzano anche denominazioni patronimiche per contraddistinguere i loro prodotti, con cognomi che si somigliano e pertanto pongono problemi di necessaria differenziazione nel vasto ambito della concorrenza sul mercato locale o nazionale.

3.4. Ma una così limitata differenziazione non rileva in tutti quei casi in cui, come nella specie, al cognome (come segno distintivo forte) si sia riscontrato anche un valore ulteriore, come dimostrato da specifiche allegazioni e prove, relative alla diffusione del segno nel mercato e nella percezione che del patronimico abbiano i consumatori, valutate come ampiamente dimostrate da parte dello stesso Ufficio.

4. In conclusione, in casi siffatti, in presenza di segni con efficacia rafforzata, pure in un settore merceologico come quello considerato, il rischio della temuta confusione per il pubblico deve essere affermato, per le ragioni anzidette.

4.1. Pertanto, essendo fondata l'opposizione, il ricorso deve essere accolto, con l'addebito delle spese alla parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto dai Sigg. **VACCA FEDERICO** (codice fiscale VCCFRC77D26A124W) E **VACCA STEFANO** (codice fiscale VCCSFN84P21A124W), entrambi residenti a Neive, 12052, (CN), via Gaia, 12, con atto notificato il 10 maggio 2019, e relativa alla domanda di registrazione



del marchio, munito del segno per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe **31** "*alimenti per gli animali, frutta e ortaggi freschi, malto sementi, piante e fiori naturali, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi, animali vivi*", Classe **33** "*bevande alcoliche (escluse le birre)*" [marchio nazionale n. 302015000021089 (UB2015C042190) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 60 del 31/05/2016)], in relazione alla decisione UIBM che ha respinto l'opposizione dei ricorrenti, titolari delle registrazioni riportate per esteso in motivazione.

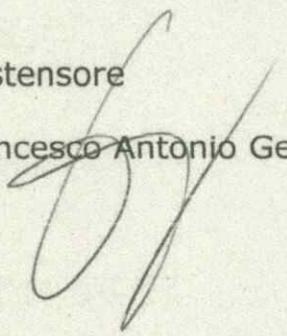
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso il 31 gennaio 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official who issued the decision.

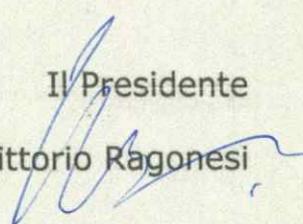
L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/2/22

LA SEGRETERIA

