

RICORSO N.7844

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. ~~4~~ /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/relatore |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

THE INSTITUTE MASTER OF WINE

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi


e nei confronti di

VIOLANTI SERGIO E DE VECCHI FRANCESCO

Svolgimento del processo

Violanti Sergio e De Vecchi Francesco depositavano domanda di registrazione di marchio denominativo, "MASTER WINE" per contraddistinguere i servizi rientranti nelle classi 38 e 43.

THE INSTITUTE OF MASTERS OF WINE con sede in Londra, depositava un atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione a tutti i servizi richiesti, basandola sui seguenti marchi anteriori:

-  marchio comunitario figurativo per i servizi delle classi 35,39,41,42,43.
- "THE INSTITUTE OF MASTERS OF WINE" marchio comunitario denominativo per i servizi delle classi 35,39,41,42,43.

L'esaminatore premetteva che i servizi sui quali si basava l'opposizione erano i seguenti:

classe 35: servizi di pubblicità e promozione delle vendite; servizi di consulenza aziendale, informazioni, consulenza e servizi di ricerca in materia di marketing e servizi di vendita di vini; servizi di vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio in materia di vini.

classe 39 :distribuzione di vini; organizzazione di visite a regioni produttrici di vini nel mondo; consulenza in materia di spedizione e distribuzione di vini.

classe 41 :istruzione, formazione e insegnamento di tutti gli aspetti relativi ai vini, compresi l'arte, scienza, produzione, acquisto, spedizione, distribuzione, vendita al dettaglio e

settore del vino; preparazione, amministrazione e attribuzione di punteggi a test in materia di vino; redazione e pubblicazione di stampati, compresi materiali didattici e per corsi; organizzazione di conferenze, corsi, servizi di guida, seminari, degustazioni, corsi master, simposi, manifestazioni fieristiche e programmi di insegnamento a fine didattico; organizzazione di congressi, seminari e meeting; erogazione di premi, certificati, diplomi, borse di studio.

classe 42 :servizi di ricerca relativi a tutti gli aspetti del vino, compresa l'arte della coltivazione e produzione del vino, identificazione ed analisi degli ingredienti dei prodotti, test di qualità sensoriale e relazioni e competenze scientifiche; ricerca in materia di spedizione e distribuzione di vini; servizi di accredito e certificazione; consulenza e informazioni in materia di qualità o standard in tutti gli aspetti del vino.

classe 43: consulenza ed informazioni in materia di vino.

I servizi contestati erano invece i seguenti :

classe 38 :telecomunicazioni; comunicazioni radiofoniche, trasmissione di messaggi, telediffusione, messaggeria elettronica, servizi di inserzione elettronica, fornitura di discussioni di forum su internet, servizi di messaggeria vocale, trasmissione di files digitali;

classe 43: servizi di ristorazione.

Traeva quindi le seguenti conclusioni dalla loro comparazione.

Non vi era alcun rapporto di complementarietà tra i servizi

rivendicati in classe 38 dai richiedenti e tutti quelli rivendicati dalla opponente. Non vi era neppure rapporto di concorrenzialità tra gli stessi , essendo servizi fruibili in settori totalmente diversi.

In definitiva non era ravvisabile alcuna somiglianza ed ugualmente era da dirsi per i servizi in classe 43 che non avevano alcuna affinità con i servizi dell'opponente nelle classi 35, 39, 41 e 42 .

L'Ufficio pertanto -tenuto conto che l'identità o l'affinità dei servizi, insieme alla identità o somiglianza dei marchi, costituiva il presupposto necessario, per la sussistenza del rischio di confusione, non essendo state accertate entrambe le condizioni che lo supportavano, rigettava l'opposizione e disponeva il prosieguo dell'iter di registrazione.

Proponeva ricorso l'Associazione The Institute of master of wine che censurava come erronea di la comparazione dei servizi rispettivamente rivendicati .

In particolare -con riferimento ai servizi di ristorazione in classe 43 da intendere comprensivi di fornitura di cibo e bevande -adduceva che vi era sicura affinità con i servizi di consulenza ed informazioni in materia di vino essendo incontestabile lo stretto collegamento tra il mondo della ristorazione ed il mondo del vino .

Spiegava che l'attività principale dell'Associazione era quella di formazione di sommeliers ed esperti altamente qualificati in materia di vino e che numerose decisioni dell'EUIPO avevano accertato l'equivalenza di tali servizi Aggiungeva ancora che la 18^a ed.della classificazione di



Nizza aveva eliminato i servizi di consulenza professionale da far rientrare nella classe del servizio corrispondente alla materia oggetto di consultazione.

Contestava poi la decisione anche nel merito sulla comparazione dei segni ,avendo essa implicitamente escluso rischi confusori laddove invece sussisteva similitudine sul piano visivo, fonetico e concettuale tanto piu' accentuata dalla notorieta' goduta nel settore della enogastronomia dai marchi dell'esponente.

Chiedeva pertanto il parziale annullamento della decisione con rigetto della domanda di registrazione relativamente ai servizi di classe 43 .

Motivi della decisione

Il ricorso e' fondato.

In merito alla comparazione dei servizi rivendicati in classe 43 dalle parti in causa non puo' essere condiviso l'assunto dell'esaminatore sulla diversita' delle attivita' aventi ad oggetto -da un lato- i servizi di ristorazione ,dall'altro le attivita' di consulenza ed informazioni in materia di vino sul presupposto della mancanza di rapporti di concorrenza o complementarieta' ovvero per difetto di coincidenza tra le rispettive finalita', professionalita', luoghi di fornitura e destinatari delle prestazioni .

Invero , premesso che i servizi di ristorazione non si limitano a fornire cibo ed alimenti ma anche bevande tra le quali e' pacificamente incluso il vino ,non vi e' dubbio -come correttamente ha argomentato il ricorrente- che sussista sicura "affinita'" con i servizi di consulenza ed informazioni in materia di vino .

E' infatti innegabile l'interferenza con la ristorazione che e' categoria commerciale ricomprendente tutti i pertinenti servizi quali la fornitura di cibi e bevande e la complementare consulenza ed informativa per orientare la scelta dei primi (ad esempio in vista dell'organizzazione di banchetti per cerimonie o di eventi aziendali).

I servizi di consultazione sull'allestimento e preparazione di cibi e bevande sono connessi alla fornitura spesso svolta dai medesimi centri che offrono i primi anche con mezzi elettronici per cui ben puo' sostenersi che siano condivisi gli stessi fornitori, canali di distribuzione ed utenti finali.

Va dunque sul punto riformata la decisione che ha escluso similarita' tra i servizi rispettivamente rivendicati in classe 42 .

Nessuna censura merita invece la decisione laddove ha escluso qualsivoglia similarita' /complementarieta' tra i reciproci servizi di classe 38(mancando del resto impugnazione sul punto).

Piuttosto l'esaminatore , pur precisando che l'identita' od affinita' dei servizi unitamente alla identita' o somiglianza dei marchi ,costituivano ragione di rischio confusorio , ha escluso che entrambe le condizioni si fossero avverate nel caso , Implicitamente convalidando la tesi della diversita' dei segni (analogamente a quanto statuito circa la diversita' dei servizi.)

Ebbene anche questa parte della decisione -per giunta priva di motivazione-va riformata .

Nella valutazione globale degli elementi che compongono un marchio cio' che cattura maggiormente l'attenzione del

consumatore e' la componente verbale/denominativa che assume di regola capacita' distintiva prevalente sia rispetto all'elemento figurativo non predominante (nella specie costituito da stemma laterale contenente minuscole botti di vino e grappoli d'uva) sia rispetto ad ogni altro elemento descrittivo di contorno (qui costituito dalla espressione specificativa soprastante in carattere minuscolo "the institut of").

La dicitura centrale "MASTERS OF WINE" rappresenta percio' nell'economia del marchio di parte opponente l'elemento di rilievo (cuore)suscettibile di maggiormente imprimersi nella memoria del pubblico .

Dal confronto con la dicitura utilizzata nel segno del richiedente "MASTER WINE" emerge cosi' una sostanziale identita' dell'una espressione , pressocche' ricompresa nell'altra ,sia sul piano visivo sia sul piano fonetico (essendo del tutto simili la pronunzie in inglese) con il rischio per l'utente di essere tratto in inganno per la supposizione di una riferibilita' del prodotto/servizio dalla stesso fornitore o da fornitore collegato.

In conclusione la valutazione globale di tutti i fattori pertinenti anche alla luce del principio di interdipendenza(dove un basso grado di somiglianza dei prodotti/servizi puo' essere all'occorrenza compensato da un piu' alto grado di somiglianza tra i marchi) porta a ravvisare la sussistenza di un alto rischio di confusione per un pubblico non particolarmente specializzato ancorche' ragionevolmente informato e mediamente avveduto .

Lo opposizione andra' pertanto accolta in relazione alla classe 43 e il segno del richiedente potra' proseguite l' iter di registrazione solo per la classe 38.

Natura ed esito della lite impongono compensazione delle spese .

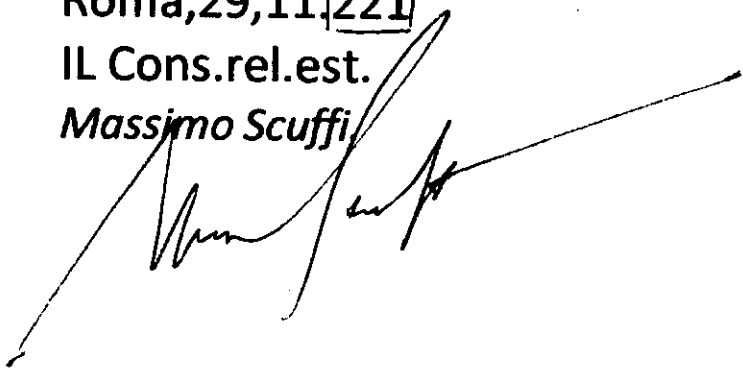
PQM

La Commissione -in riforma parziale della decisione impugnata -accoglie l'opposizione in relazione ai servizi della classe 43 .Conferma nel resto e compensa le spese di lite.

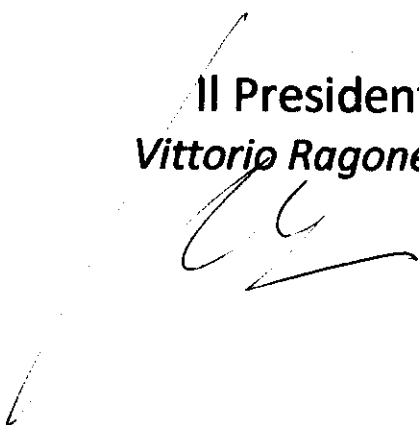
Roma, 29, 11, ²⁰²¹ 221

IL Cons.rel.est.

Massimo Scuffi



Il Presidente
Vittorio Ragonesi



UFFICIO IN SEGRETERIA

ADDI 24.1.2022

IL SEGRETARIO

