

RICORSO N. 7974

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 57/22

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;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MIGUEL TORRES SA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ACQUAVITE S.P.A.

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 29.3.20178 la soc. **ACQUAVITE** depositava una domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000055641 consistente nel

CASTA

seguinte segno figurativo

in cui la dicitura "CASTA" era in caratteri di fantasia, per rivendicare i prodotti della classe 33 "grappa" (dopo l'istanza di limitazione del 12.4.2019).

La domanda veniva ^{RITENUTA} registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 82 del 26.6.2018-.

La società spagnola **MIGUEL TORRES SA** in data 19.9.2018 depositava un atto di opposizione contro i prodotti in classe 33 rivendicati dalla succitata domanda basandolo sui prodotti protetti nella medesima classe dal proprio marchio denominativo dell'U.E.

DE CASTA

registrato il 29.10.1998 con n. 462564 (con scadenza il 12.2.2027) avente ad oggetto i prodotti della classe 33 "bevande alcoliche (escluse le birre)".

L'opponente riteneva che sussistesse identità o somiglianza fra i marchi ed identità e/o affinità fra i prodotti con conseguente rischio di confusione/associazione.

In data 23.5.2019 faceva pervenire una memoria a sostegno delle motivazioni dell'opposizione ed una ulteriore memoria del 13.9.2019;

A sua volta ~~la~~richiedente formulava le proprie controdeduzioni con nota 16.7.2019 con le quali, fra l'altro richiedeva la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore.

L'UIBM con decisione del 19.7.21 rigettava l'opposizione.

Avverso tale decisione la Miguel Torres s.a. ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

L'Acquavite spa non ha resistito.

L'Ufficio ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico articolato motivo di ricorso la Miguel Torres s.a. Dior deduce la errata ed incompleta valutazione dei requisiti previsti dall'art 12, comma 1 lett. d) del c.p.i.. In particolare, assume la somiglianza dei prodotti e la somiglianza dei segni.

Va preliminarmente evidenziato che la richiedente aveva richiesto che venisse fornita dalla Miguel Torres s.a. la prova dell'uso del marchio nel quinquennio.

L'Uibm con la propria decisione ha ritenuto che detta prova fosse stata fornita.

Sul punto non vi è motivo di ricorso da parte della odierna ricorrente onde il dato deve ritenersi acquisito e nessuna pronuncia è necessaria sul punto da parte di questa Commissione.

Va peraltro osservato che il provvedimento dell'UIBM ha dato atto che dalla prova d'uso è emerso che *“appare quindi dimostrato che il marchio dell'opponente sia stato utilizzato nel territorio pertinente per il prodotto vino rosato DE CASTA appartenente alla classe 33. La documentazione esibita, in particolare le fatture di vendita e le altre iniziative pubblicitarie*

e promozionali, dimostrano che il marchio anteriore è stato utilizzato nel territorio di pertinenza.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 178, comma 4, "se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti e servizi".

Pertanto, essendo stato provato, fra i prodotti alcolici (tranne le birre) l'uso effettivo soltanto del vino rosato DE CASTA, il merito dell'opposizione sarà valutato con esclusivo riferimento a questo ultimo prodotto."

Venendo all'esame del motivo di ricorso circa la somiglianza dei segni si ricorda che essi, come già rilevato, sono i seguenti.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--|
| DE CASTA | | CASTA | |
| marchio anteriore dell'U.E. | | segno contestato | |

Come è noto, 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).

Ciò posto si riporta di seguito l'esame comparativo dei segni effettuato dal provvedimento impugnato.

"Esame visivo

I marchi in conflitto condividono il termine "CASTA" e si differenziano per la presenza nel solo marchio anteriore della componente DE; pur riconoscendo alla prima porzione DE una certa importanza agli occhi del consumatore proprio per questa sua posizione, il successivo elemento in comune CASTA condiziona alquanto l'impressione visiva complessiva che, per questa ragione, sarà definibile di grado medio

Esame fonetico

Sul piano fonetico la descritta struttura dei marchi influirà sulla loro pronuncia: la differenza del numero di sillabe e la componente DE in prima posizione si contrappongono alla pronuncia dell'elemento comune CASTA in modo tale da creare una somiglianza fonetica medio bassa.

Esame concettuale

Concettualmente i marchi nel loro complesso trasmettono al pubblico di riferimento concetti diversi (nonostante la presenza del termine condiviso CASTA): per quanto riguarda il marchio azionato risulta ragionevole che esso venga percepito come un patronimico, considerato che tale pratica risulta abbastanza diffusa nel settore vitivinicolo; al contrario il segno contestato può essere interpretato sia come aggettivo laudativo del prodotto "grappa" (nel senso della sua purezza e genuinità) oppure come sostantivo che indica un gruppo sociale rigidamente separato dagli altri gruppi. Pertanto a livello concettuale i marchi sono diversi."

La commissione ritiene sostanzialmente corretta la valutazione dianzi descritta, dovendosi solo aggiungere che il termine DE CASTA potrebbe essere anch'esso un patronimico.

Ciò posto, si osserva che i prodotti cui i segni si riferiscono sono per quanto riguarda il ricorrente i prodotti della classe 33 *bevande alcoliche (escluse le birre)*" ma sarà preso in considerazione, per le valutazioni fatte precedentemente, solo il "vino rosato".

I prodotti contestati sono i seguenti:

classe 33 "grappa" (di cui alla limitazione del 12.4.2019).

Ciò posto va ricordato che secondo costante orientamento di questa Corte, 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). 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.

In tale contesto ,trattandosi nel caso di specie di sostanze alcoliche, va tenuto in debito conto il principio stabilito dalla Corte di Cassazione riguardo alle denominazioni dei vini laddove ha 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, è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende.” (Cass 2191/16.).

Alla luce di tali ultime considerazioni deve concludersi che i segni debbano considerarsi tra loro diversi . Se infatti si tratta di patronimici il termine LA presente prima della parola comune CASTA vale a diversificarli qualora li si volesse considerare cognomi,.In caso diverso il segno LA CASTA presenta comunque dei possibili significati diversi sia che lo si voglia indicare come riferibile ad una classe chiusa di soggetti di alto livello ovvero come un laudativo del prodotto.

Diversità sussiste invero anche riguardo ai prodotti ancorchè siano entrambi degli alcoolici appartenenti alla classe 33.

Gli stessi infatti hanno enti caratteristiche alquanto diverse, a partire dalla loro composizione e dal loro sapore per cui , a prescindere da ogni altra considerazione (identità dei canali di distribuzione e sovente uso post prandiale di entrambe le bevande), il consumatore medio difficilmente sarà indotto in confusione al momento dell'acquisto.

Le bevande alcoliche, infatti sono in genere articoli di largo consumo ma i prodotti contrapposti “vino rosato” e “grappa” sono agevolmente percepiti come diversi dai consumatori, a partire dalla loro composizione e dal loro sapore, i quali nella scelta dell'uno o dell'altro saranno mossi da motivazioni e da esigenze diverse. Tenendo anche conto del fatto che il vino viene normalmente bevuto durante i pasti mentre la grappa viene usata a fine del pasto stesso o, in genere molto più raramente in altre circostanze conviviali e non nel corso della giornata.

Il ricorso va in conclusione respinto; sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso; spese compensate.

Roma, 21/4/2022

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 17/5/22

LA SEGRETERIA

