

RICORSO N. 7895

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 80/22

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. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

LA COLOMBAIA VILLE DI BAGNOLO S.P.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

OLIO VIOLA S.R.L.

* *****

Ritenuto in fatto

1. – L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha parzialmente accolto [con decisione n. 652017000138029 (14/2018)] l'opposizione proposta (il 30/11/2017) dalla società **OLIO VIOLA S.r.l.**, contro la società **LA COLOMBAIA VILLE DI BAGNOLO S.P.A.**, relativa alla domanda di registrazione in data 23/06/2016 del marchio nazionale n. 302016000065509 riguardante il marchio nazionale figurativo di seguito riprodotto:



per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza), nelle classi 29, 33 e 43, e precisamente:

-in classe 29, *bevande a base di latte, burro, carne, carne in scatola, conserve di carne, conserve di frutta, conserve di ortaggi, conserve di pesce, estratti di carne, formaggi, frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti, gelatine, latte, latticini, marmellate, molluschi e crostacei non vivi, olii e grassi commestibili, pesce, pollame e selvaggina, prodotti derivati dalla lavorazione del latte, prosciutti, salumi, sottaceti, uova, yogurt;*

-in classe 33, *aperitivi alcolici, spumanti, liquori e bevande alcoliche;*

-e in classe 43, *agenzie per la prenotazione di ristoranti, enoteche, fornitura di cibi e bevande in ristoranti, fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar, fornitura di cibi e bevande per i clienti di ristoranti, fornitura di locali per esposizioni e fiere campionarie, fornitura di recensioni riguardanti ristoranti e bar, gastronomie [ristoranti], gestione di luoghi per esposizioni, convegni e manifestazioni fieristiche, informazioni su ristoranti, prenotazione di ristoranti, prenotazione di tavoli in ristoranti, ristoranti da asporto, ristoranti fast-food, ristoranti per turisti, servizi di agenzia di viaggio per la prenotazione di ristoranti, servizi di bar-ristoranti, servizi di enoteche, servizi di ristoranti, servizi di ristoranti self-service, somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar, somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti, un'attività consistente nella somministrazione di cibi e di bevande preparati per il consumo, un'attività consistente nella gestione di alberghi, di pensioni e di locande, un'attività consistente nella gestione di ristoranti, bar, trattorie, mense, un'attività svolta nel settore dell'alimentazione e della ristorazione.*

2.– L'opposizione era basata sui seguenti diritti anteriori:

– Registrazione dell'Unione Europea n. 2917706 per il marchio denominativo

LA COLOMBARA

depositata il 4/11/2002 e concessa il 7/11/2003 nelle classi 29 e 30 per i prodotti seguenti:

classe 29, Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; alginati per uso culinario; estratti d'alghe per uso alimentare; nidi di uccelli commestibili; pectina per uso culinario; polline preparato per l'alimentazione; presame; proteina per

l'alimentazione umana

in classe 30, Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; amilacei (prodotti -) per uso alimentare; aromi diversi dagli oli essenziali; aromi per bevande diversi dagli oli essenziali; aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; sushi.

-Registrazione dell'Unione Europea n. 8189623 per il marchio figurativo



depositata il 31/03/2009 e concessa il 28/12/2009 nelle classi 29 e 30 per i prodotti:

in 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; oli e grassi commestibili; alginati per uso culinario; estratti d'alghe per uso alimentare; nidi di uccelli commestibili; pectina per uso culinario; polline preparato per l'alimentazione; presame; proteina per l'alimentazione umana;

in classe 30, Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli oli essenziali; aromi per bevande diversi dagli oli essenziali; aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; snack a base di riso; sushi.

-Registrazione nazionale n. 362016000073355 (precedentemente 302010901833152) per il marchio figurativo



depositata il 19/09/1986 e concessa il 13/04/1987 nella classe 29, per olio extravergine di oliva.

6

—Registrazione nazionale n. 0001410496 per il marchio figurativo



depositata il 31/05/ 1990 e concessa il 14/04/1993 nella classe 29, per *olio d'oliva commestibile, oli commestibili, alimenti in salamoia*.

3.— Con istanza del 28/11/2017, la Richiedente provvedeva a depositare una limitazione dei prodotti rivendicati dal titolo opposto in classe 33 come segue: *aperitivi alcolici, liquori e bevande alcoliche esclusa la birra, limoncello, liquori al limone, nocini, vini (ad esclusione di vini frizzanti, spumanti, Lambrusco, nonché vini prodotti ed imbottigliati nella regione*.

4.—Secondo l'opponente, vi sarebbe (anche nei titoli anteriori provisti di particolare caratterizzazione grafica) comunque la forte similitudine data dalla somiglianza tra le parole *LA COLOMBARA* e *LA COLOMBAIA*. L'Opponente inoltre eccepisce l'accresciuto carattere distintivo dei marchi anteriori a seguito dei numerosi investimenti pubblicitari cui il marchio è stato oggetto. [A tal fine allega un estratto dei volumi di vendita relativi agli anni 2003-2008 per il marchio *LA COLOMBARA* (All. 1), diverse pubblicità elative agli anni 2003 – 2006 (All. 2), Fatture pubblicitarie che arrivano all'anno 2016 (All.ti 5), fatture di vendita che vanno dal 2013 al 2018 (All.6) ed anche una sponsorizzazione di un evento internazionale tenutosi sul lago di Garda nel 2017 (All.8)].

5. — Con riguardo ai prodotti in classe 33, oggetto di tutela, l'Ufficio ha osservato che "l'orientamento maggioritario è che non sussista affinità. (Si tratterebbe, infatti, di prodotti aventi natura, proprietà organolettiche e metodi di produzione peculiari e non coincidenti. L'eventuale affinità derivante dalla comune natura di generi di consumo alimentare sarebbe troppo debole affinché si possa supporre che tali prodotti abbiano normalmente una comune fonte produttiva. Tali prodotti provengono solitamente da imprese differenti, ciascuna specializzata in segmenti del comparto agro-alimentare ben definiti e non coincidenti né sovrapponibili. Tali prodotti soddisferebbero scopi differenti, normalmente distribuiti e venduti attraverso canali diversi o in diversi reparti di negozi e supermercati). I prodotti della classe 29, così come della classe 30, sarebbero consumati in modo indipendente dai vini e dalle altre tipologie di alcolici. Pertanto, tali prodotti sono stati ritenuti dissimili".

5.1. — Per quanto attiene ai servizi rivendicati in classe 43 dal marchio opposto, si tratterebbe, anche in questo caso, di servizi per loro natura diversi dai prodotti rivendicati dai marchi anteriori nelle classi 29 e 30. Anche se è vero, infatti, che i prodotti alimentari sono solitamente impiegati per l'elaborazione dei cibi offerti nei ristoranti e che i fornitori dei ristoranti sono spesso anche i produttori dei prodotti compresi nelle classi 29 e 30, sarebbe improbabile per i consumatori pensare che i fornitori dei servizi controllino anche la produzione dei prodotti, anche nel caso in cui dovessero recare un marchio identico (ed ovviamente tenuto conto di alcune particolari eccezioni).

5.2. – Con riferimento ai segni,

LA COLOMBARA



Marchi anteriori



Marchio contro cui viene proposta l'opposizione

la decisione amministrativa ha premesso, per economia procedurale, di voler procedere al confronto con il marchio anteriore che presenta maggiori punti di contatto con il marchio opposto e cioè il marchio denominativo *LA COLOMBARA*.

Essa ha poi concluso, per una somiglianza dei segni comparati ad un livello alto dal punto di vista visivo; medio dal punto di vista fonetico e molto alto a livello concettuale. In particolare: a) a livello visivo [in quanto, *l'elemento dominante del marchio opposto sarebbe, indubbiamente, costituito dalla parola LA COLOMBAIA; mentre la lettera B nello sfondo difficilmente ricordata dal pubblico (costituendo più un motivo di abbellimento che un segno distintivo di per sé) e la parola BELTRAMI, posta sotto il nome LA COLOMBAIA, per dimensione e posizione, con un suo impatto visivo minore rispetto alla parola LA COLOMBAIA, questa si sicuramente per prima notata e memorizzata dal pubblico pertinente*]; b) a livello fonetico [poiché tra *LA COLOMBARA* e *LA COLOMBAIA* le differenze fonetiche sarebbero minime essendo le due parole identiche nelle loro prime 6 lettere su un totale di 9 (entrambe inoltre provviste dell'articolo femminile LA). I marchi differirebbero solo per la presenza del nome BELTRAMI]; c) a livello concettuale, solo in quanto *COLOMBAIA* è una costruzione destinata all'allevamento dei colombi (<http://www.treccani.it/vocabolario/colombaia/>). Identico significato avrebbe la parola *LA COLOMBARA*. Il nome *BELTRAMI* verrebbe invece percepito quale cognome, come il cognome del produttore dello specifico prodotto, senza che ciò alteri l'identità concettuale sussistente tra i due nomi *LA COLOMBARA* e *LA COLOMBAIA*.

6

5.3. – Dalla documentazione fornita dall'opponente non potrebbe evincersi l'accresciuto carattere distintivo del marchio anteriore. Infatti, dal materiale versato (in gran parte anche abbastanza datato), non si trarrebbe la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia nel settore di riferimento e la riconoscibilità dello stesso presso il pubblico di riferimento. Di conseguenza il carattere distintivo del marchio anteriore andrebbe valutato solo intrinsecamente. Anche se, poiché la parola *LA COLOMBARA* non sarebbe provvista di alcuna attinenza concettuale con i prodotti rivendicati dal titolo, essa dovrebbe ritenersi dotata di un grado di distintività intrinseca quantomeno normale.

5.4. – Nel caso in esame i prodotti in conflitto sarebbero rivolti ad un grande pubblico che presta un livello di attenzione medio. A ciò conseguirebbe un normale rischio di confondibilità, compreso quello di associazione, tra i due segni. In particolare, i marchi sarebbero visivamente, foneticamente e concettualmente fortemente simili e i prodotti in classe 29 identici o altamente simili. I prodotti in classe 33 e i servizi in classe 43 del marchio opposto sarebbero invece risultati dissimili.

5.5. – In conclusione, l'Ufficio ha concluso il procedimento con l'accoglimento parziale dell'opposizione per quanto attiene ai prodotti della classe 29. Mentre il marchio opposto ha proseguito il suo *iter* di registrazione per le classi 33 e 43.

6. – Avverso tale decisione amministrativa ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione **LA COLOMBAIA VILLE DI BAGNOLO S.P.A.**, con atto notificato il 30 ottobre 2020, basato sui seguenti motivi:

a) avere l'Ufficio erroneamente svolto il raffronto tra i segni (valutando il rischio di confusione in astratto, e non in concreto, senza considerare che "La Colombara" è marchio debole);

b) aver erroneamente, lo stesso Ufficio, non valutato i marchi figurativi anteriori di *Olio Viola*.

7. – La **OLIO VIOLA S.r.l.** ha resistito con memoria.

Considerato in diritto

1. – È posta a questo Collegio, da **LA COLOMBAIA VILLE DI BAGNOLO S.P.A.**, la questione della registrabilità, anche in relazione ai prodotti della classe 29, del marchio costituito dal segno



per contraddistinguere i servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza), in Classe **29**:
bevande a base di latte, burro, carne, carne in scatola, conserve di carne,

conserven di frutta, conserven di ortaggi, conserven di pesce, estratti di carne, formaggi, frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti, gelatine, latte, latticini, marmellate, molluschi e crostacei non vivi, olii e grassi commestibili, pesce, pollame e selvaggina, prodotti derivati dalla lavorazione del latte, prosciutti, salumi, sottaceti, uova, yogurt;

2. —L'ufficio ha accolto l'opposizione proposta dalla **OLIO VIOLA S.r.l.** e conseguentemente, ha respinto la domanda di registrazione del marchio sopra riportato, sulla base dei valori di seguito rappresentati:

LA COLOMBARA



Marchi anteriori

per contraddistinguere, nell'ordine di registrazione, i seguenti prodotti in **Classe 29**

1 e 2) *bevande a base di latte, burro, carne, carne in scatola, conserven di carne, conserven di frutta, conserven di ortaggi, conserven di pesce, estratti di carne, formaggi, frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti, gelatine, latte, latticini, marmellate, molluschi e crostacei non vivi, olii e grassi commestibili, pesce, pollame e selvaggina, prodotti derivati dalla lavorazione del latte, prosciutti, salumi, sottaceti, uova, yogurt;*

3) *per olio extravergine di oliva;*

4) *olio d'oliva commestibile, olii commestibili, alimenti in salamoia.*

3. — Osserva la Commissione che il ricorso proposto dalla **LA COLOMBAIA VILLE DI BAGNOLO S.P.A.**, è fondato e deve essere accolto.

**

4. —Il primo complesso motivo di ricorso si palesa fondato in quanto ha pregio la deduzione secondo la quale il marchio portato alla registrazione si caratterizza per una dimensione iconica assai distante da quella che caratterizza sia il

marchio verbale che quelli complessi di pertinenza della società opponente (e in questa sede resistente).

4.1. – La ricorrente ha ragione di valorizzare la figura della lettera *B*, versata in un ampio e grosso corsivo, che costituisce la prima lettera del cognome *BELTRAMI*, riportato nella parte bassa del segno. Tale componente, unitamente al menzionato corsivo, particolarmente elaborato dell'iniziale (che appare come una sorta di icona d'altri tempi, ben diversa e distante da quelle di pertinenza della società resistente), costituisce un supporto sufficiente e idoneo a differenziare i due marchi anche nella parte che sembrerebbe accomunarli, ossia alla componente verbale *COLOMBARA/COLOMBAIA*.

4.2. – Tale componente verbale, infatti, costituisce un elemento di una certa debolezza, poiché attiene ad un dato architettonico assai risalente nel tempo, nell'economia contadina e agraria ove venne concepita e variata, costituita da una *torretta, di solito sovrapposta a una costruzione rustica, originariamente destinata a ospitare un modesto allevamento di colombi*.

4.3. – A ciò si aggiunga, a riscontro di tale debolezza, l'utilizzo assai ampio della componente menzionata, verificabile in un amplissimo numero di casi, con specificazioni varie. Un po' come la SC ha confermato a proposito dell'utilizzo di espressioni geografiche generali (es. *borro*), riguardo alle quali ha stabilito (Cass. Ordinanza n. 4254 del 2019) il principio secondo cui *non ha natura di marchio geografico l'espressione descrittiva della caratteristica morfologica di un elemento della natura, come la conformazione del terreno, che costituisce invece mero termine del linguaggio comune. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che si risolva in un marchio "debole", quello realizzato servendosi dell'espressione "borro", termine con cui si designa un fosso scavato dalle acque in un luogo scosceso)*.

4.4. – *Coeteris paribus*, lo stesso può riguardare l'utilizzazione di espressioni architettoniche generiche come *torre, portico, terrazza, cripta, cantina, soffitta*, ecc. e, appunto, anche, come nella specie, *colombaia* (o *colombara*, che ne è l'equivalente, nella sua espressione arcaica).

4.5. – È pertanto da escludere una capacità confusoria al segno (complesso) che, facendo uso di una lettera in corsivo grasso, utilizzabile come una sorta di disegno dell'iniziale del cognome *BELTRAMI*, rechi al suo interno anche l'espressione generica di estrazione architettonica *COLOMBAIA*, strutturalmente debole e perciò nella specie declinabile come *COLOMBAIA BELTRAMI*, idonea a darle una sufficiente specificazione e differenziazione da quelli della società opponente.

4.6. – La S.C. ha infatti affermato (Cass. Sentenza n. 8942 del 2020) il principio di diritto, che questa Commissione osserva, secondo cui, in tema di marchi d'impresa, *la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide*

sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

5. — Ne risulta una impressione complessiva dei segni comparati che - alla stregua delle considerazioni svolte - allontana il pericolo della confusione (o agganciamento) tra i segni.

6. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico deve essere escluso, per le ragioni anzidette ed essendo fondata l'opposizione, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese per i profili di dubbio espressi dall'Ufficio.

PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla **LA COLOMBAIA VILLE DI BAGNOLO S.P.A.** e relativa alla domanda di registrazione del marchio costituito dal segno



per contraddistinguere i servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza), in Classe **29**: *bevande a base di latte, burro, carne, carne in scatola, conserve di carne, conserve di frutta, conserve di ortaggi, conserve di pesce, estratti di carne, formaggi, frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti, gelatine, latte, latticini, marmellate, molluschi e crostacei non vivi, olii e grassi commestibili, pesce, pollame e selvaggina, prodotti derivati dalla lavorazione del latte, prosciutti, salumi, sottaceti, uova, yogurt.*

Spese compensate

Così deciso il 16 maggio 2022.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addi 12/07/2022

IL SEGRETARIO