

RICORSO N. 7973

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. 83/22

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;

sentito il rappresentante del resistente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GESTIONE ALBERGHI S.R.L.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.

* ****



Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 652018000051474) l'opposizione proposta (il 25 settembre 2018) dalla **DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.**, rappresentato dallo studio Barzanò e Zanardo Roma S.p.a., contro **GESTIONE ALBERGHI S.R.L.**, rappresentata dall'Avv. Francesco Musella, e relativa alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. 302018000011436 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 82 del 28 giugno 2018) riguardante il marchio nazionale figurativo di seguito riprodotto:



per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza), in Classe **43**: *bistrot, pizzerie, servizi di ristorazione.*

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

- marchio nazionale n. 0001294276, su domanda n. 302007901543267 del 20/07/2007 registrata il 28/05/2010, rinnovato il 09/02/2018, di seguito rappresentato

VARNELLI

registrato per contraddistinguere i seguenti prodotti in **Classe 33** – *Bevande alcoliche (tranne le birre)*

marchio dell'U.E. n. 004754164, su domanda del 30/11/2005 registrata il 24/10/2006, rinnovato il 09/02/2018 per il marchio qui di seguito rappresentato

CICCHETTERIA VARNELLI

per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti servizi in **Classe 43** – *ristorazione (alimentazione)*

- marchio dell'U.E. n. 000798728, su domanda del 15/04/1998 registrata il 10/12/2001, con scadenza il 15/04/2028 per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti prodotti

Classe 32 – *birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.*

Classe 33 – *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

2.– Secondo l'opponente, vi sarebbe l'identità della comune parte distintiva dei segni, ossia la parola VARNELLI, tenuto conto che - in quello contestato - la dicitura PIZZERIA BISTROT & RESTAURANT fa espresso riferimento ai servizi rivendicati. Quanto ai prodotti/servizi contrapposti ha evidenziato l'identità/affinità tra le rispettive rivendicazioni.

3.– Il richiedente la registrazione, in via preliminare, ha presentato istanza ex art 178, comma 4, C.P.I., al fine di ottenere la prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori nel quinquennio precedente la data di pubblicazione della propria domanda di registrazione. Nel merito ha rilevato l'insussistenza di un rischio di confusione a causa della mancanza di somiglianza tra i segni contrapposti e di affinità tra i prodotti e servizi rivendicati.

3.1. – Facendo seguito all'istanza ex art. art 178, comma 4 C.P.I., l'opponente ha depositato le prove d'uso del marchio anteriore, con la relativa documentazione.

3.2. –In particolare, le prove presentate dall'opponente hanno riguardato i seguenti documenti:

- Allegato 1: ordinanza n. 31 dell'11/03/2017 emessa dal Sindaco del Comune ove è ubicato il locale (Bar Varnelli) presso il quale viene svolto il servizio di ristorazione contraddistinto con uno dei marchi posto a fondamento dell'opposizione (n. 004754164). Con tale ordinanza veniva dichiarata l'inagibilità dei suddetti locali per via degli eventi sismici che hanno colpito i territori marchigiani nel 2016 e la sua produzione è volta a dimostrare l'impossibilità all'utilizzo del segno con riferimento ai servizi di ristorazione;

- Allegato 2A: fatture emesse nel periodo fra il 2013 ed il 2018 in favore di numerose società situate nel territorio nazionale aventi ad oggetto bevande alcoliche di vario tipo (amaro, Mandarino Liquore, Caffè Moka, Punch e altri) e recanti il marchio VARNELLI sia nella componente denominativa sia nella versione complessa;

- Allegato 2B: catalogo prodotti Varnelli;
- Allegato 3: documentazione attestante la partecipazione ad eventi del settore, svolti nel periodo temporale d'interesse tra i quali la partecipazione alla fiera UNICAM di Milano nel 2015 con i prodotti VARNELLI;
- Allegato 4: articoli estratti da riviste del settore, siti web e guide turistiche ove vengono menzionati i prodotti VARNELLI e la relativa distilleria;
- Allegato 5: esempi di ricette pubblicate anche sul web riconducibili al periodo di interesse e che includono i prodotti e i liquori VARNELLI nei loro ingredienti;
- Allegato 6: riconoscimenti e premi attribuiti alla distilleria VARNELLI e al relativo bar;
- Allegato 7: estratto del portafoglio marchi dell'Opponente volto a dimostrare la continua ed effettiva tutela dei marchi VARNELLI; visura storica della Distilleria VARNELLI attiva fin dal 1975; estratto del dominio internet "varnelli.it";
- Allegato 8: alcuni video in cui viene mostrato l'uso del marchio VARNELLI.

3.3. – Alla luce di tali elementi, secondo l'Ufficio, risulterebbe dimostrato l'uso effettivo dei marchi anteriori in relazione ai soli prodotti costituiti dalle *Bevande alcoliche (tranne le birre)*, e ciò con riferimento ai parametri legali costituiti dal:

- Tempo dell'uso: la documentazione prodotta sarebbe datata (dal 2013 al 2018), senza che sia necessario che l'uso del marchio debba ricoprire tutto il periodo di riferimento di 5 anni, essendo sufficiente che sia dimostrato per parte di esso;
- Luogo dell'uso: requisito soddisfatto in quanto la documentazione depositata dimostrerebbe l'uso del marchio anteriore nel territorio italiano;
- Estensione dell'uso: l'ammontare delle vendite effettuate e la pubblicità prodotta sarebbero sufficienti a dimostrare che l'uso dei marchi anteriori non sia stato meramente simbolico e finalizzato a tutelare la registrazione in quanto tale, bensì a mantenere quote di mercato e a estenderle;
- Natura dell'uso: la documentazione depositata evidenzerebbe il marchio anteriore VARNELLI sia nella componente denominativa sia nella versione complessa.

4. – L'Ufficio, per ragioni di economia della decisione, ha preso in esame il solo marchio anteriore denominativo (di cui alla registrazione nazionale n. 0001294276) ed ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. alla luce del quale (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 e ai servizi [quelli della *Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre)*; e quelli della *Classe 43: bistrot, pizzerie, servizi di ristorazione*], l'esaminatore dell'Ufficio, ha osservato che essi risultano **affini**.

Infatti, il Tribunale della UE nella sentenza del 18.2.16 (cause riunite T- 711/13 e T-716/13, *HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG*) così come la Commissione ricorsi dell'Euipo (decisione del 16.3.18 causa R2039/2017-5) nonché la stessa Commissione dei ricorsi italiana (sentenza n.54/2020 del 10/12/2020) hanno chiarito che i servizi di ristorazione, bar e caffetteria della classe 43 possano essere considerati affini ai prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33: sia perché i servizi di ristorazione utilizzano i prodotti di cui alle classi predette; e sia perché i servizi in questione sovente offrono ai loro clienti prodotti alimentari in aggiunta alla somministrazione di pasti e bevande. Di conseguenza, tale affinità, se il marchio di un servizio di ristorazione e quello di un produttore dei generi in questione sono identici o simili, è in grado di indurre i consumatori a ritenere che in realtà la ristorazione e gli alimenti abbiano la medesima origine commerciale.

4.2. — Con riferimento ai segni,



la decisione amministrativa ha concluso, per una loro somiglianza ad un livello alto dal punto di vista visivo; medio dai punti di vista fonetico e concettuale. In particolare: a) a livello visivo [in quanto, i segni sono simili nella misura in cui condividono la parola *VARNELLI* che costituisce il marchio anteriore e che nel segno contestato viene posta in primo piano rispetto alle altre. Nel segno contestato compare anche il predetto elemento figurativo che non appare visivamente d'impatto]; b) a livello fonetico [poiché condividono la pronuncia della parola *VAR/NEL/LI* alla quale seguono, nel marchio contestato, le altre

parole PIZ/ZA, BIS/TRO' E RES/TAU/RANT]; c) a livello concettuale, solo in quanto condividono il medesimo cognome (VARNELLI) al quale si aggiunge nel marchio contestato il concetto legato ai servizi di ristorazione e somministrazione citati.

4.3. – Il segno contestato – osserva l'esaminatore - è un marchio complesso composto sia da elementi figurativi, sia da elementi verbali; parte verbale con impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa. Nell'economia complessiva del segno, a risultare distintiva e dominante sarebbe la componente verbale VARNELLI, sia in quanto realizzata con caratteri di stampa sovradimensionati rispetto alle altre componenti verbali, sia in quanto le parole PIZZA BISTROT e RESTAURANT sarebbero chiaramente evocative dei servizi resi. Peraltro, il termine VARNELLI costituirebbe un patronimico, in quanto tale dotato di una particolare capacità distintiva.

4.4. – 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.

4.5. – In conclusione, l'Ufficio ha concluso il procedimento con l'accoglimento dell'opposizione e, conseguentemente, per la reiezione della domanda di registrazione di marchio.

5. Avverso tale decisione amministrativa ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione la **GESTIONE ALBERGHI S.R.L.**, con atto notificato il 17 settembre 2021, basato sui seguenti motivi:

- a) avere l'Ufficio erroneamente svolto il raffronto tra i segni;
- b) aver erroneamente, lo stesso Ufficio, valutato i prodotti e servizi oggetto di protezione;
- c) aver esso contraddittoriamente affermato la normale distintività del segno Varnelli e poi il suo carattere rafforzato in quanto patronimico;
- d) aver erroneamente ritenuto come fornita la prova dell'uso del segno anteriore;
- e) aver erroneamente affermato l'esistenza di un pericolo di confusione tra i marchi.

6. La **DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.** ha resistito con memoria.

Considerato in diritto

1. E' posto a questo Collegio, da **GESTIONE ALBERGHI S.R.L.**, la questione della

registrabilità del marchio costituito dal segno



per contraddistinguere i servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza), in Classe **43**: *bistrot, pizzerie, servizi di ristorazione.*

L'ufficio ha accolto l'opposizione proposta dalla **DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.**, e conseguentemente, per la reiezione della domanda di registrazione del marchio sopra riportato, sulla base dei valori di seguito rappresentati:

- marchio nazionale n. 0001294276, su domanda n. 302007901543267 del 20/07/2007 registrata il 28/05/2010, rinnovato il 09/02/2018

VARNELLI

registrato per contraddistinguere i seguenti prodotti in **Classe 33** – *Bevande alcoliche (tranne le birre)*

- marchio dell'U.E. n. 004754164, su domanda del 30/11/2005 registrata il 24/10/2006, rinnovato il 09/02/2018 per il marchio qui di seguito rappresentato

CICCHETTERIA VARNELLI

per contraddistinguere, tra l'altro, i seguenti servizi in **Classe 43** – *ristorazione (alimentazione)*

- marchio dell'U.E. n. 000798728, su domanda del 15/04/1998 registrata il 10/12/2001, con scadenza il 15/04/2028 per il marchio qui di seguito rappresentato



1

per contraddistinguere i seguenti prodotti

Classe 32 – *birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.*

Classe 33 – *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

2. Osserva la Commissione che il ricorso proposto dalla **DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.**, è fondato e deve essere accolto.

**

3. Con il quarto mezzo, che ha priorità logica rispetto ai restanti, e perciò da esaminarsi per primo, si afferma che l'uso del marchio anteriore sarebbe limitato a un solo prodotto (il liquore) e per lo più con diffusione al solo territorio marchigiano, dunque un uso locale (i destinatari dei prodotti avrebbero sede per lo più nel territorio delle Marche); e che alcuni articoli e catalogo, di provenienza unilaterale, estratti dal sito della Resistente (www.varnelli.it), sarebbero privi di idonei riferimenti temporali, presentandosi, in quanto tali, del tutto inadeguati a suffragare la prova d'uso; comunque non valevoli allo scopo di fornire la prova d'uso per i servizi di ristorazione.

3.1. La ricorrente ha ragione di distinguere tra i molteplici impieghi dei marchi anteriori che hanno sicuramente dimostrato un loro utilizzo, generalizzato (anche se prevalentemente per i territori circostanti la Regione Marche), con riferimento alle bevande alcoliche. Non certo riguardo ai servizi così come richiesti dalla società ricorrente (*bistrot, pizzerie, servizi di ristorazione*).

Sotto tale profilo, la documentazione è lacunosa, non uniforme, non comprende tutto il periodo temporale (anche priva di datazione certa) e quindi si rivela non dimostrativa dell'uso per il periodo richiesto.

3.2. La ricorrente ha significativamente allegato che in uno dei commenti ad un articolo relativo al bar posseduto dalla società resistente si legge un'affermazione significativa ("è il bar Ufficiale della Varnelli che in realtà non è altro che un baretto di montagna in cui hanno tutti i prodotti della Varnelli. Il suo valore principale è quello di essere legato allo storico marchio") della marcata località dei servizi di ristorazione (una sorta di *negozio vetrina*, strettamente ancorato al territorio, che non può certificare un uso effettivo per i servizi di ristorazione, né l'intento serio del Resistente d'intraprendere nel quinquennio rilevante l'espansione in questo settore).

4. A ciò si aggiunga, in accoglimento degli altri mezzi di impugnazione che financo i marchi posti a raffronto mostrano una diversità tale da impedirne l'effetto confusorio.

4.1. Infatti, il segno portato alla registrazione ha una caratterizzazione grafica, ove la dicitura "VARNELLI" è in carattere romano maiuscolo, a piè della quale vi

sono le diciture "pizza" e "bistrot & restaurant". A completamento v'è poi l'immagine di un cavatappi, evidenziato da un insieme di foglioline variamente disposte, che occupa circa i 2/3 del segno in questione, presentando, quindi, un taglio assai moderno, contrariamente al segno figurativo anteriore che ha, invece, una chiara impronta *vintage*, rievocando uno di quei vecchi cartelloni pubblicitari dei liquori, tipici degli anni '50-'60 del secolo scorso, con la scritta in rosso su sfondo bianco e verde, di tal ch  difficilmente verr  associato al e/o rievocher  il marchio posteriore.

4.2. Ma, al di l  della comunanza dell'elemento "VARNELLI", il segno anteriore UE presenta come prima parola la componente "CICCHETTERIA" (anche la prima che viene letta dal consumatore, ovvero quella su cui si concentra maggiormente l'attenzione del medesimo), cos  qualificando l'attivit  svolta, ovvero quella di fornire dei "cicchetti", che altro non sono che piccoli *drink* alcolici, tipici d'aperitivo, essendosi ben lontani dall'ambito della ristorazione classica del Richiedente.

5. E ci  senza dire della postulata (ma non accertata) similitudine o complementarit  dei prodotti del marchio anteriore italiano con i servizi di ristorazione di cui alla classe 43 del marchio posteriore, di tal ch    assai dubbia anche la pretesa confusione in capo al consumatore medio.

6. Ne risulta una impressione complessiva che allontana il pericolo della confusione (o agganciamento) tra i segni.

7. In conclusione, in presenza di mancata dimostrazione dell'uso con riferimento ai servizi oggetto di protezione e alla differenziazione dei segni, il rischio della temuta confusione per il pubblico deve essere escluso, per le ragioni anzidette.

7.1. 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 dalla **DISTILLERIA VARNELLI 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 **43**:

4

bistrot, pizzerie, servizi di ristorazione, in relazione alla decisione UIBM che ha accolto l'opposizione della **DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.**, respingendo la domanda della titolare della registrazione del marchio nazionale n. 302018000011436 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 82 del 28 giugno 2018).

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

Così deciso il 13 giugno 2022.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addì 18 luglio 2022

IL SEGRETARIO