

RICORSO N. 7889

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 101/22

REPUBLICA 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. Alberto Gambino | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

CANTINA GALLURA SOC.COOP AGRICOLA

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 14 giugno 2016 Cantina Gallura Soc. Coop. Agricola depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti



e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302016000060848 **CANTINA GALLURA** per contrassegnare i prodotti "vini", designati nella classe 33 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione di Nizza").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 68 del 1° marzo 2017. Il successivo 26 maggio 2017, il Consorzio Vino Chianti Classico presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare di:



- marchio nazionale figurativo n. 0001006311 , registrato il 5 maggio 2006 e rinnovato il 21 dicembre 2016 per contraddistinguere i prodotti "vini" designati nella classe 33 della Classificazione;



- marchio nazionale figurativo n. 0001571591 , registrato il 20 gennaio 2014 per contraddistinguere i prodotti "vini" designati nella classe 33 della Classificazione;



- marchio nazionale figurativo n. 0001571590 , registrato il 20 gennaio 2014 per contraddistinguere i prodotti "vini" designati nella classe 33 della Classificazione;



- marchio nazionale figurativo n. 0001571589 , registrato il 20 gennaio 2014 per contraddistinguere i prodotti "vini" designati nella classe 33 della Classificazione.

L'opposizione si basava su tutti i prodotti contraddistinti dai marchi anteriori ed era rivolta contro tutti i prodotti della domanda di marchio opposta.



Nell'opposizione il Consorzio Vino Chianti Classico contestava che il marchio **CANTINA GALLURA** fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. n. 373097 del 13 settembre 2018, l'Ufficio informava la Cantina Gallura Soc. Coop. Agricola dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Fallito il tentativo di conciliazione, con nota prot. 332910 del 12 settembre 2018 l'Ufficio trasmetteva a Cantina Gallura Soc. Coop. Agricola le osservazioni depositate dal Consorzio Vino Chianti Classico ai sensi dell'art. 176, co. 4 Cod. Prop. Ind. a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 18 marzo 2019 l'Ufficio trasmetteva al Consorzio Vino Chianti Classico le deduzioni presentate il 10 dicembre 2018 da Cantina Gallura Soc. Coop. Agricola con richiesta della prova d'uso dei marchi anteriori ai sensi dell'art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Con nota del 29 luglio 2020, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria e trasmetteva alla Cantina Gallura Soc. Coop. Agricola la documentazione relativa alla prova d'uso dei marchi anteriori.

Con decisione del 15 settembre 2020, l'Ufficio stabiliva che *“Tutto ciò considerato, nonostante si sia accertato che i prodotti sono identici, si ritiene che non sussista il rischio di confusione/associazione da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'art. 12, c.1°, lett. d) del C.P.I., anche in considerazione del fatto che il livello di attenzione del pubblico italiano in materia di vini deve ritenersi quantomeno medio. Pertanto, l'opposizione n. 652017000057585 è respinta; conseguentemente la domanda di marchio nazionale n. 302016000060848 può essere registrata”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 28 ottobre 2020 il Consorzio Vino Chianti Classico ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il Ricorrente lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui l'Ufficio non aveva rilevato l'esistenza del rischio confusorio ex art. 12 Cod. Prop. Ind.

Il Ricorrente e l'Ufficio depositavano le proprie memorie e all'udienza del 21 aprile 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, il Ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui l'Ufficio ha escluso l'applicabilità dell'art. 8, co. 3 Cod. Prop. Ind. al caso in esame e all'emblema del Consorzio, costituito dalla figura di un gallo di colore nero.

In particolare, pur ritenendo sussistente la legittimazione del Ricorrente a invocare la disciplina dettata dall'art. 8, comma 3 Cod. Prop. Ind., l'Ufficio ha respinto tale motivo di opposizione nel presupposto che *“il marchio del richiedente (..) non riproduce l'emblema dell'opponente”*.

Al riguardo, si rileva che il Consorzio Vino Chianti Classico è senz'altro legittimato a richiedere la protezione del proprio emblema caratteristico ai sensi della norma richiamata, la quale prevede che

“Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico e sportivo, le denominazione e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”.

Il presupposto per l’applicazione della tutela dettata per i marchi notori è dato quindi dalla circostanza che il soggetto giuridico, della cui denominazione, sigla o emblema caratteristico si chiede tutela, sia *“un ente o un’associazione non aventi finalità economiche”.*

La finalità perseguita da tale disposizione è *“quella di impedire che altri soggetti sfruttino commercialmente la notorietà e, quindi, il valore attrattivo che alcuni segni possiedono e che influisce in modo determinante sulle scelte del consumatore”.*

Nel caso di specie, il Ricorrente opera in qualità di Consorzio di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. 61/2010 ed è pertanto legittimato a invocare l’applicazione della tutela dettata dall’art. 8, co. 3 Cod. Prop. Ind.

Il Consorzio Vino Chianti Classico ha inoltre prodotto nel giudizio di opposizione il proprio statuto, dal quale si evince che: i) è un ente associativo non lucrativo (art. 3 dello statuto); ii) è titolare del segno e dell’emblema raffigurante un gallo nero, *“posto in campo bianco con raggiera, circondato da un cerchio rosso di contorno regolare con iscritta la dicitura CHIANTI CLASSICO DAL 1716”* (art. 5 dello statuto).

Da quanto sopra esposto consegue che il Ricorrente è legittimato a richiedere la protezione del proprio emblema caratteristico ai sensi dell’art. 8, co. 3 Cod. Prop. Ind.

In aggiunta, si rileva che la copiosa documentazione depositata dal Ricorrente per la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori nel corso del giudizio di opposizione è idonea a dimostrare l’acquisita notorietà dell’emblema del Gallo Nero.

Atteso il carattere notorio dell’emblema del Gallo Nero utilizzato dal Ricorrente per la propria attività, si deve, tuttavia, valutare se tale raffigurazione sia o meno richiamata dal marchio



CANTINA GALLURA

Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti rilevato che *“in materia di tutela rafforzata del marchio notorio o rinomato, il rilievo di somiglianza rispetto ad esso di un prodotto postula la valutazione in concreto dell’esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità tra il marchio ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette o può mettere in relazione il segno ed il marchio, stabilendo un collegamento tra gli stessi, quand’anche non confondendoli”* (Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/10/2018, n. 26000) in quanto *“con riguardo ai marchi celebri ai quali il pubblico ricollega un*

prodotto di successo, occorre tenere conto del pericolo di confusione in cui il consumatore può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggia di quello noto” (da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2021, n. 37355).


Si ritiene pertanto opportuno esaminare il secondo motivo di ricorso. In *parte qua*, il Consorzio Vino Chianti Classico contesta l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui ha escluso la sussistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.*

Tale censura non è fondata.


Come noto, ai fini della valutazione circa la confondibilità ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra due o più marchi in conflitto, occorre verificare il rapporto di identità o somiglianza – visivo, fonetico e concettuale – intercorrente tra i segni, nonché l'eventuale affinità o complementarità tra i prodotti e i servizi da essi contrassegnati, senza tuttavia trascurare tutti i fattori caratterizzanti i marchi e il rapporto tra i rispettivi segni e i prodotti o servizi designati, con particolare riguardo alla loro natura, alla destinazione, al loro impiego nonché alla loro concorrenzialità e complementarità (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 6 dicembre 2019 n. 31938).

Nel caso in esame, si osserva che sotto il profilo visivo:



- a) il marchio anteriore  è un marchio figurativo rappresentante la figura di un gallo, riprodotta a figura intera e posta di profilo con il becco aperto e rivolto verso sinistra, la coda piumata girata verso destra. La sagoma del gallo è raffigurata in colore nero su sfondo bianco ed è posta all'interno di un cerchio di colore nero;



- b) il marchio anteriore  è un marchio figurativo complesso rappresentante la sagoma del gallo nero descritta alla lett. a) che precede, posta all'interno di un cerchio di colore borgogna su cui è riprodotta la dicitura "*Chianti Classico dal 1716*" realizzata con lettere di colore bianco, in carattere stampatello maiuscolo, con orientamento circolare del testo;



- c) il marchio anteriore è un marchio figurativo complesso che si differenzia da quello descritto nella lett. b) per la colorazione in bianco e nero;



- d) il marchio anteriore è un marchio figurativo complesso raffigurante una forma circolare dai contorni irregolari di colore rosso, all'interno della quale è riprodotta la dicitura "Chianti Classico dal 1716", rappresentata con lettere di colore bianco, in stampatello maiuscolo e con orientamento circolare del testo.

All'interno della figura circolare è presente la sagoma di un gallo nero, raffigurato a figura intera e posto di profilo con il becco rivolto verso sinistra e la coda verso destra. Una delle due zampe è rialzata rispetto all'altra;



- e) il marchio **CANTINA GALLURA** è un marchio figurativo complesso, composto da un elemento figurativo, un gallo rosso, e uno verbale. Nella parte alta del marchio, è rappresentata la figura stilizzata di un gallo di colore rosso su sfondo bianco. Il gallo è posto di profilo con il becco rivolto verso sinistra. Sotto tale immagine è riprodotta la dicitura "Cantine Gallura", composta da quattordici lettere, poste sullo stesso piano di scrittura, di colore nero su sfondo bianco e riprodotte in carattere stampatello maiuscolo. Le lettere iniziali C e G sono riprodotte con un carattere più grande di quello utilizzato per le altre lettere.

I segni in esame hanno in comune unicamente la scelta di raffigurare un gallo posto di profilo con il becco rivolto verso sinistra.

Ciò posto, i marchi non presentano altri elementi che li accomunano sotto il profilo visivo. Anche l'immagine del gallo viene raffigurata diversamente: il gallo presente nel marchio



CANTINA GALLURA è rappresentato con un tratto stilizzato, riprodotto in colore rosso; mentre nei marchi anteriori il gallo è di colore nero, ha il becco aperto e il petto è in posizione prominente, dando l'impressione complessiva che il gallo stia cantando.

Si rileva poi che tutti i marchi in esame hanno natura complessa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che per marchio complesso deve intendersi quello costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 25 gennaio 2016, n. 1275).

Nel caso in esame, l'analisi avente ad oggetto i marchi deve pertanto tenere conto non solo dell'elemento figurativo costituito dalla rappresentazione della sagoma di un gallo ma altresì degli elementi verbali ("*Chianti Classico dal 1716*" per i marchi anteriori; "*Cantine Gallura*" per il marchio contestato). Tali componenti denominative hanno invero una portata specificamente caratterizzante i prodotti che con tali lemmi vengono denominati e differenziano in maniera significativa i marchi in esame anche sotto il profilo visivo.

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, basso.

Sotto il profilo fonetico, i marchi non presentano elementi in comune.



I marchi anteriori , e condividono la medesima pronuncia, essendo in tutti e tre i casi utilizzata la dicitura "*Chianti Classico dal 1716*". Il marchio anteriore



, essendo meramente figurativo, non verrà pronunciato dal pubblico di riferimento.



Invece, il marchio **CANTINA GALLURA** si pronuncia "*Cantina Gallura*".

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque assente, presentando gli stessi pronunce differenti per ritmo, cadenza e lunghezza.



Sotto il profilo concettuale, il marchio **CANTINA GALLURA** è composto dai termini: i) "*Cantina*", sostantivo con il quale si indica un "*locale, completamente o parzialmente interrato, adibito alla conservazione del vino*" (dal vocabolario Treccani) e che nell'industria vinicola individua "*il complesso dei locali adibiti alla vinificazione, alla lavorazione, conservazione e confezione dei vini*" ovvero un "*locale arredato rusticamente dove, in luoghi di produzione vinicola, si consuma e si vende*

vino al minuto”; ii) “Gallura” è la denominazione di una regione storica e geografica della Sardegna, posta nella parte nord-orientale dell’isola. Si rileva peraltro che, sin dal medioevo, il simbolo di tale regione è sempre stato il gallo, essendo tale animale presente già nell’antico stemma del giudicato di Gallura.

I marchi anteriori sono invece caratterizzati dall’utilizzo dell’espressione “Chianti”, la quale indica il noto “vino rosso da pasto, prodotto nella omonima regione toscana del chiantigiano con uve provenienti dalla mescolanza di quattro vitigni”. Il vino Chianti si definisce “classico” quando è stato prodotto “nella zona di origine più antica e delimitata dalla legge: S. Casciano in Val di Pesa, Greve, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, ecc.” (dal vocabolario Treccani).

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame presentano un grado di affinità basso.

Per quanto attiene ai prodotti, vi è identità tra i “vini” rivendicati alla classe 33 della Classificazione



dal marchio **CANTINA GALLURA** e i “vini” contrassegnati alla classe 33 della Classificazione dai marchi anteriori.

I prodotti designati dai marchi in esame sono destinati a un pubblico di consumatori mediamente informati. La tradizione vinicola del nostro paese porta invero a ritenere che il consumatore italiano di vini sia di regola un soggetto a conoscenza delle diverse tipologie di vino.

Il settore vinicolo italiano è inoltre caratterizzato da una grandissima frammentazione delle aziende produttrici, che spesso utilizzano l’indicazione del luogo di produzione per contraddistinguere i loro prodotti. Il consumatore medio può pertanto ragionevolmente ritenersi informato anche circa le diverse zone di produzione delle differenti tipologie di vini.

Si rileva, infine, che i marchi anteriori sono muniti di carattere distintivo accresciuto, in ragione dell’intenso uso sul mercato e dell’acquisita notorietà degli stessi.

Come noto, il rischio di confusione tra due o più marchi deve essere valutato “a) in via globale e sintetica, avuto riguardo a tutti gli elementi distintivi e dominanti, grafici, visivi, fonetici, concettuali o semantici, senza alcuna previa gerarchia tra gli stessi; b) tenendo conto della interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati; c) alla stregua dell’impressione complessiva prodotta, di norma, dal raffronto tra un marchio, nel suo complesso, e la memoria, necessariamente imprecisa, che si ha dell’altro; d) facendo riferimento al consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto, ma tenendo conto del tipo di clientela cui il prodotto o il servizio è in concreto destinato, in vista delle normali modalità di approccio agli stessi; e) considerando che il livello di attenzione muta in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui si tratta” (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 27 maggio 2016 n. 11031).

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti - tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti e servizi e il carattere distintivo del marchio anteriore - porta ad escludere il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi e ciò, nonostante la natura notoria dei marchi anteriori e la sostanziale identità dei prodotti contrassegnati dai marchi in esame.



Invero, gli elementi grafici e fonetici introdotti nel marchio **CANTINA GALLURA** determinano nel complesso un basso grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale con i marchi anteriori e sono pertanto idonei e sufficienti a distinguere tale marchio da quelli di titolarità del Ricorrente.

Deve inoltre tenersi in considerazione la natura complessa dei marchi in esame, la quale comporta necessariamente che nell'analisi avente ad oggetto gli stessi assumano rilevanza anche gli elementi verbali associati alla figura del gallo. Come già osservato, tali componenti denominative hanno una portata specificamente caratterizzante i prodotti contrassegnati e differenziano in maniera significativa i marchi in esame, atteso anche il livello particolarmente elevato di attenzione che il pubblico di riferimento dedicherà alla scelta del prodotto da acquistare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addi 5/9/22

IL SEGRETARIO