



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Commissioni di ricorso

DECISIONE
della Prima Commissione di ricorso
del 30 settembre 2010

Nel procedimento R 63/2010-1

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona

Corso Porta Nuova, 96

I-37122 Verona

Italia

ricorrente e opponente

rappresentata da SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI s.p.a., Stradone San Fermo,
21/B, I-37138 Verona, Italia

contro

Alberto Zenato

Via S. Benedetto, 8

I - 37010 Peschiera del Garda

Fraz. S. Benedetto di Lugana (Verona)

Italia

resistente e richiedente

rappresentato da Signus s.r.l., Via O. Malagodi, 1, I-44042 Cento (FE), Italia

avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 42 574
(domanda di marchio comunitario n. 106 955)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. Margellos (presidente), C. Rusconi (relatore) e
Ph. von Kapff (membro)

cancelliere: C. Bartos

ha adottato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata il 1° aprile 1996, Alberto Zenato (in prosieguo: il “richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo

RIPASSA

per i seguenti prodotti:

Classe 33 – Bevande alcoliche (tranne le birre).

- 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 23/1998 del 30 marzo 1998.
- 3 In data 27 maggio 1998 la Masi Agricola s.p.a. presentava opposizione ai sensi dell’art. 41 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (in prosieguo: “RMC”) (GU CE L 78, 24.3.2009, pag. 1), sostenendo che il marchio richiesto avrebbe generato un rischio di confusione con il proprio marchio denominativo, VINO DI RIPASSO, registrato in Italia dal 22 aprile 1988, n. 528 778, per contraddistinguere “vini” nella classe 33. L’opponente allegava una copia del certificato di registrazione e della domanda di rinnovo per il periodo 22 aprile 1998 – 22 aprile 2008.
- 4 In data 18 gennaio 1999 il richiedente rispondeva argomentando che il termine “ripasso” designa una tecnica di vinificazione a scopo migliorativo – comprendente una seconda fermentazione - propria dei vini “Valpolicella” a denominazione d’origine controllata. Il richiedente sosteneva che il marchio anteriore sarebbe stato nullo per mancanza di carattere distintivo e informava che il Consorzio di tutela dei vini della Valpolicella d.o.c. e altri avevano da poco proposto un’azione di nullità dinanzi il tribunale di Verona. In proposito, il richiedente allegava copia dell’atto di citazione e domandava la sospensione del procedimento di opposizione per pregiudizialità.
- 5 Con lettera del 2 luglio 1999 la Masi Agricola s.r.l. replicava di aver essa stessa coniato nel 1964 il termine “ripasso” e che tale termine non poteva dirsi descrittivo, in quanto il nome proprio della tecnica di vinificazione suddetta sarebbe “rifermentazione” (e non “ripasso”) e figurerebbe indicato nel Disciplinare di produzione del vino Valpolicella come “rigoverno”. Allegava inoltre della documentazione (copia del disciplinare, enciclopedie enologiche, dizionari di lingua, atlanti vitivinicoli) a sostegno di tale assunto. La Masi Agricola s.r.l. faceva riferimento alla causa pendente dinanzi il tribunale di Verona e allegava copia della comparsa di costituzione e risposta “con i relativi allegati”. Rivendicava il carattere distintivo del proprio marchio, acquisito in seguito all’uso, e rinviava, per gli argomenti e per gli elementi di prova (vale a dire la lettera menzionata e 27 allegati) alla suddetta comparsa di costituzione e risposta. La Masi Agricola s.r.l. si opponeva infine alla richiesta di sospensione e domandava il pronto accoglimento dell’opposizione per evidente rischio di

confusione in relazione al marchio richiesto.

- 6 Il 25 ottobre 1999 il richiedente replicava, ribadendo che “ripasso” è un termine generico e adduceva a prova materiale un decreto ministeriale del 1969, una richiesta del Consorzio di tutela dei vini della Valpolicella d.o.c. per l’inserimento di tale termine nel disciplinare di produzione, estratti di enciclopedie enologiche nonché articoli in riviste specializzate a firma della stessa Masi. Negava, poi, che il termine fosse stato coniato nel 1964 dato che il concetto di vino “ripassato” (cioè sottoposto a tecnica del “ripasso”) sarebbe stato noto già nell’Ottocento (in tal senso, allegava versi di Pascoli e Carducci).
- 7 In data 23 dicembre 1999 la Divisione Opposizione comunicava alla Masi Agricola s.r.l. di aver sospeso il procedimento giacché presso la Divisione Esame era in corso il riesame della conformità del marchio impugnato ai requisiti di cui all’art. 7 RMC. La Divisione Esame aveva a sua volta sospeso il riesame in attesa di conoscere l’esito della causa di nullità, pendente dinanzi il tribunale di Verona nei confronti del marchio italiano anteriore.
- 8 In data 24 aprile 2007 la Masi Agricola s.p.a. informava l’Ufficio che la causa era stata transatta prima della sentenza e che il tribunale aveva pertanto provveduto alla sua cancellazione dal ruolo. In virtù dell’accordo transattivo, la Masi Agricola s.r.l. cedeva il marchio anteriore alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Verona (in prosieguo: l’“opponente”), la quale glielo concedeva gratuitamente in uso esclusivo fino al 2012.
- 9 In data 27 luglio 2007 riprendeva il procedimento di opposizione e l’opponente veniva invitata a rispondere alle ultime osservazioni del richiedente.
- 10 Il 20 novembre 2007 l’opponente rispondeva premettendo che, non essendone stata pronunciata la nullità, il marchio VINO DI RIPASSO fosse da considerarsi valido a tutti gli effetti. Circa il rischio di confusione, l’opponente si limitava a osservare che RIPASSA era sia visivamente sia foneticamente simile al proprio marchio.
- 11 Il 13 marzo 2008 il richiedente replicava ribadendo che il termine “ripasso” sarebbe generico e allegava un decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 14 settembre 2007, con il quale, a modifica del disciplinare di produzione del vino Valpolicella d.o.c., si stabilisce che i vini Valpolicella sottoposti a rifermentazione “possono utilizzare l’indicazione aggiuntiva *ripasso*”. Pertanto l’impiego di tale indicazione non sarebbe esclusivamente riservato al titolare del marchio. Il richiedente rammentava inoltre che la Masi Agricola s.p.a. aveva depositato una domanda di marchio comunitario per RIPASSO, ma che tanto la Divisione Esame quanto la Commissione di ricorso avevano respinto detta domanda a causa del carattere descrittivo del marchio (decisione della Seconda Commissione di ricorso, del 3 agosto 2004, nella causa R 75/2001-2 – RIPASSO). Il richiedente osservava inoltre che l’odierna opponente aveva registrato, quale marchio comunitario, la denominazione VALPOLICELLA RIPASSO, ma che quest’ultimo non costituiva un marchio privato bensì collettivo, il cui regolamento consente l’impiego del termine “RIPASSO” per vini Valpolicella ottenuti da rifermentazione. Ciò dimostrerebbe che l’opponente

stessa riconosce che il termine non può fungere da marchio d'impresa, ma può essere utilizzato da chiunque produca del vino Valpolicella con il metodo della rifermentazione. Circa il rischio di confusione il richiedente evidenziava che tra i segni intercorreva una differenza concettuale di fondo: quello anteriore alluderebbe a un processo enologico, quello posteriore sarebbe una parola di pura fantasia. Osservava inoltre che il marchio anteriore, ancorché valido, sarebbe comunque un marchio estremamente debole, cosicché le piccole differenze che presenta il marchio RIPASSA debbano bastare ad escludere il rischio di confusione; tanto più che, essendo il Valpolicella un vino pregiato, il parametro soggettivo da considerare ai fini del rischio di confusione sarebbe quello del consumatore attento e preparato. Il richiedente domandava pertanto che l'opponente fornisse prova dell'uso ai sensi dell'art. 42 RMC.

- 12 In data 21 luglio 2008 l'opponente rispondeva, ribadendo che giacché il proprio marchio era ritenuto pienamente valido a norma della legge italiana, tale avrebbe dovuto essere considerato dall'UAMI ai fini del presente procedimento. Per quanto concerne la prova dell'uso, affermava che le prove erano state addotte unitamente alla lettera del 2 luglio 1999, ma produceva ulteriore documentazione, ovvero: un "riepilogo vendite Campofiorin – Ripasso 1993 a 1998", un "riepilogo spese promozione Campofiorin-Ripasso 1994 a 1998", copie di etichette di vino, estratti di volantini pubblicitari, copie di fatture di vendita di vini.
- 13 Il 30 marzo 2009 il richiedente replicava, osservando che le prove addotte mostrano, per un verso, che il segno utilizzato sulle bottiglie è "RIPASSO" (anziché VINO DI RIPASSO) e, per l'altro, che l'uso non sarebbe avvenuto in funzione di marchio, bensì come designazione generica della tecnica di vinificazione: il termine "ripasso", infatti, compare sull'etichetta in piccoli caratteri accanto al marchio effettivo, vale a dire CAMPOFIORIN. Il richiedente chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione in mancanza di una prova idonea dell'uso del marchio anteriore o perlomeno bastevole ad alterarne il carattere distintivo ai sensi dell'art. 15, par. 2, RMC.
- 14 Con decisione in data 2 novembre 2009 la Divisione Opposizione respingeva l'opposizione per mancanza di somiglianza dei marchi, ritenendo di non doversi pronunciare sulla questione dell'uso. La Divisione Opposizione ha notato che RIPASSA e VINO DI RIPASSO coincidono nelle lettere R, I, P, A, S e S, ma differiscono per VINO DI e che, di conseguenza, sussiste una "certa somiglianza visiva, anche se non elevata". Sotto il profilo fonetico, la Divisione ha rilevato che, sebbene le sillabe RI e PAS siano identiche e le sillabe SO e SA simili, i marchi differiscono per la presenza delle sillabe VI, NO e DI, ragione per la quale vi è una somiglianza "di grado ridotto". Relativamente all'aspetto concettuale, la Divisione Opposizione ha affermato che RIPASSO è un sostantivo italiano avente il significato di "azione e risultato di ripassare" e che l'espressione contenuta nel marchio anteriore verrà quindi compresa come un vino denominato "ripasso"; al contrario, RIPASSA è la terza persona del verbo "ripassare" che ha il significato di "passare di nuovo per un posto"; di conseguenza non è ravvisabile alcuna "particolare somiglianza concettuale tra i marchi". Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, la Divisione Opposizione ha inoltre affermato che, come accertato dalla Seconda Commissione di ricorso, del 3 agosto 2004, nella decisione R 75/2001-2 avente ad oggetto un altro marchio

comunitario dell'opponente (la parola "RIPASSO"), il termine RIPASSO "describe" una caratteristica del vino (l'essere ottenuto mediante doppia fermentazione) e deve di conseguenza essere considerato alla stregua di un "elemento debole al quale i consumatori non presteranno molta attenzione, rispetto ad altri elementi più distintivi". La Divisione Opposizione ha pertanto ritenuto che le differenze visive e fonetiche tra i due segni (come 'VINO DI' e la 'A' di RIPASSA), oltre che concettuali, fossero sufficienti a controbilanciare le somiglianze. In conclusione, pur riconoscendo che i marchi contraddistinguono prodotti identici la Divisione Opposizione ha ritenuto che dette differenze visive, fonetiche e concettuali fossero sufficienti a scongiurare il rischio di confusione.

15 In data 31 dicembre 2009, l'opponente ha proposto ricorso a cui ha fatto seguire, il 1° marzo 2010, il deposito della memoria contenente i relativi motivi. L'opponente chiede l'annullamento della decisione della Divisione Opposizione in quanto "erronea" e chiede altresì il rigetto della domanda di registrazione nonché la condanna del richiedente al rimborso delle spese.

16 Gli argomenti dell'opponente possono essere sintetizzati come segue:

a) Circa il paragone dei marchi: contrariamente a quanto ritenuto dalla Divisione Opposizione i marchi sarebbero molto simili sotto il profilo visivo e fonetico, mentre sarebbero identici dal punto di vista concettuale; nella comparazione, non si dovrebbe attribuire un'importanza eccessiva a VINO DI, essendo l'espressione del tutto priva di carattere distintivo; la comparazione, per contro, dovrebbe vertere su RIPASSO e RIPASSA; fatto salvo per l'ultima lettera, i due termini sono sia visivamente che foneticamente pressoché identici; anche dal punto di vista concettuale i marchi sarebbero identici, giacché RIPASSO e RIPASSA sono entrambi voci del verbo "ripassare" (io ripasso, egli ripassa); non sarebbe dunque chiaro in base a quale ragione la Divisione Opposizione vi abbia attribuito significati differenti;

b) per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, la Divisione Opposizione avrebbe indebitamente fondato le proprie conclusioni sulla decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI che sancisce la non registrabilità (in virtù del carattere descrittivo) del marchio comunitario RIPASSO n. 270 843, giacché trattasi di un marchio diverso da quello interessato dal presente procedimento; inoltre il marchio italiano VINO DI RIPASSO sarebbe valido a tutti gli effetti; né l'opponente comprende cosa intendesse la Divisione Opposizione allorquando ha statuito che il consumatore che si trovi di fronte al marchio VINO DI RIPASSO, non presterà attenzione all'elemento debole (RIPASSO) ma si soffermerà su "altri elementi più distintivi", dato che questi elementi non esistono; in ogni caso, il debole carattere distintivo di un marchio non esclude il rischio di confusione con un marchio successivo (v. sentenza del 16 marzo 2005, causa T-112/03, *L'Oréal SA/UAMI* ("Flexi Air"), Racc. 2005 pag. II-949, confermata dalla Corte di Giustizia); il pubblico di riferimento è alquanto generico, dal momento che in Italia il vino è un prodotto di largo consumo; pertanto, se il marchio anteriore fosse inteso come "vino dal nome RIPASSO" e il vino del richiedente fosse denominato "vino RIPASSA",

sussisterebbe un rischio di confusione.

- 17 Non veniva concessa revisione ai sensi dell'art. 62 RMC e, in data 15 luglio 2010, il richiedente presentava le proprie repliche. Secondo il richiedente sarebbero corrette le valutazioni contenute nella decisione impugnata, circa il confronto tra i marchi e il giudizio globale sul rischio di confusione. Egli ritiene che, anche in presenza di un marchio valido, la Divisione Opposizione possa valutarne il carattere distintivo. Rileva che RIPASSO non figura, nel marchio anteriore, come verbo ma come sostantivo, mentre RIPASSA può solamente indicare un verbo. Afferma poi che l'elemento RIPASSO sarebbe descrittivo e che, di conseguenza sia necessario, al momento di porre i marchi a confronto, attribuire un'importanza proporzionalmente maggiore ad elementi di differenziazione quali VINO DI (oltretutto collocato all'inizio) o la desinenza maschile/femminile di RIPASSO/RIPASSA. Ritiene che, poiché la tecnica del "ripasso" interesserebbe solamente i vini Valpolicella (che sono vini pregiati), al pubblico di riferimento debba essere attribuito un grado di discernimento elevato. Conclude che il pubblico in questione comprenderebbe RIPASSO come una tecnica di vinificazione, mentre percepirebbe RIPASSA come puro termine di fantasia, ragione per la quale sarebbe da escludersi il rischio di confusione.

Motivazione

- 18 Il ricorso è conforme agli artt. 58, 59 e 60 RMC nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: "REMC") (GU CE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258) ed è pertanto ammissibile.
- 19 Il ricorso deve ritenersi del pari fondato. Il marchio della domanda è simile a quello anteriore e verrebbe impiegato per contraddistinguere prodotti identici (vini) o simili (altre bevande alcoliche). Sussistono, quindi, i presupposti per respingere la domanda in virtù del motivo ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. b), RMC. Tuttavia è necessario esaminare preliminarmente la questione dell'uso ai sensi dell'art. 42 RMC. Per questo motivo, la decisione impugnata deve essere annullata e il fascicolo restituito alla Divisione Opposizione per la prosecuzione del procedimento. Segue la motivazione.

Sulla validità amministrativa del marchio anteriore

- 20 Alla data in cui venne presentata opposizione, il marchio dell'opponente era amministrativamente in vigore, ma alla data (2 novembre 2009) in cui la Divisione Opposizione ha reso la propria decisione il termine di validità (22 aprile 2008) era scaduto.
- 21 La Divisione Opposizione avrebbe pertanto dovuto verificare, prima di inoltrarsi nel merito dell'opposizione, la validità amministrativa ininterrotta del diritto anteriore.
- 22 Analoga verifica spetta ora alla Commissione di ricorso investita del procedimento di opposizione.

- 23 La Commissione è in grado di confermare, in seguito a consultazione della banca dati online dell'UIBM, che la registrazione n. 528 778 per il marchio VINO DI RIPASSO è stata regolarmente rinnovata il 13 aprile 2008 al n. 1 334 125. Poiché le registrazioni (comprese quelle di rinnovazione) sono concesse dall'UIBM per una durata di dieci anni, il marchio anteriore è da ritenersi, ai fini del presente procedimento, amministrativamente valido.

Sulla prova dell'uso del marchio anteriore

- 24 Il richiedente ha domandato (con lettera del 13 marzo 2008) che l'Ufficio invitasse l'opponente a provare l'uso del proprio marchio agli effetti dell'art. 42 RMC.
- 25 La Divisione Opposizione, ritenendo di dover comunque respingere l'opposizione per mancanza del requisito del rischio di confusione, ha ritenuto superfluo analizzare la questione dell'uso.
- 26 Tuttavia, dal momento che per la Commissione sussiste un rischio di confusione, è necessario esaminare detta questione in via pregiudiziale.

Sul rischio di confusione

- 27 La Divisione Opposizione ha ritenuto che il marchio del richiedente non fosse simile a quello dell'opponente perché non contiene le parole VINO DI, considerate distintive, e termina con la A anziché la O.
- 28 A giudizio della Commissione, i marchi devono ritenersi molto simili – visualmente, foneticamente e concettualmente – e poiché contraddistinguono gli stessi prodotti, sussiste rischio di confusione.
- 29 È quindi necessario esaminare la questione dell'uso in ordine all'art. 42 RMC.

Spese

- 30 Poiché la Commissione non pronuncia sull'opposizione, ma rinvia alla Divisione Opposizione, non vi è una parte vincitrice e una parte soccombente nel procedimento di ricorso. Ciascuna parte sopporterà pertanto le spese sostenute nel procedimento medesimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. La decisione contestata è annullata.**
- 2. Il fascicolo è rinviato alla Divisione Opposizione per la prosecuzione del procedimento.**
- 3. Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese sostenute nel presente procedimento di ricorso.**

Th. Margellos

C. Rusconi

Ph. von Kapff

Cancelliere:

C. Bartos