SAN FELICE contro DUCA SAN FELICE LIBRANDI – Commissione di Ricorso 09.01.2017

SAN FELICE

vs

SAN FELICE contro DUCA SAN FELICE LIBRANDI – Commissione di Ricorso 09.01.2017

Marchio San Felice contro marchio Duca San Felice Librandi

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini SAN FELICE.

Nel marchio impugnato le parole SAN FELICE sono scritte in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch'esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all'interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all'interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all'interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte

I prodotti – I prodotti contestati della classe 33 «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.

Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l'elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre).

Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche

(escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto, si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo.

Tenuto conto della somiglianza tra i marchi e l'identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell'Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 9 gennaio 2017

Nel procedimento R 373/2016-2

Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A. Contrada S. Gennaro, S.S. 106 88 811 Cirò Marina Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Studio Rubino SRL, Via Lucrezia della Valle, 84, 88 100 Catanzaro, Italia

contro

Società Agricola San Felice S.p.A Corso Italia 23 20122 Milano Italia Opponente / Resistente rappresentata da Porta, Checcacci & Associati S.P.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 292 673 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 055 281)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da T. de las Heras (presidente), H. Salmi (relatore) e C. Govers (membro)
Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente
Lingua del procedimento: italiano
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 9 agosto 2013, Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A (in prosieguo: «la richiedente») chiedeva la registrazione del marchio figurativo con riferimento al seguente elenco di prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (escluse le birre). La richiedente rivendicava i colori nero, bianco, rosso e oro e descriveva il marchio nel modo riportato in appresso. Il marchio è rappresentato da un complesso figurativo costituito da un disegno e due diciture. Il disegno è raffigurato da un paesaggio campestre di colore rosso al di sopra del quale in negativo è riportata la dicitura «duca san felice» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore bianco. Sotto tale disegno è raffigurato un fiore di agave al di sotto del

quale è riportata la dicitura «librandi» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore oro posta all'interno di un riquadro di colore nero. L'intero complesso figurativo è posto all'interno di tre cornici concentriche di diverso spessore di cui una di colore nero e le altre due di colore oro.

2 La domanda veniva pubblicata il 24 settembre 2013.

3 Il 18 dicembre 2013 la Società Agricola San Felice S.p.A. (in prosieguo: «l'opponente») presentava opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i prodotti suesposti.

4 L'opposizione era fondata sugli impedimenti di cui all'articolo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE

5 L'opposizione era basata sui seguenti diritti anteriori: – MUE n. 4 485 397 «SAN FELICE» depositato l'8 luglio 2005, registrato il 2 luglio 2008 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre). – Marchio italiano n. 665 262 «SAN FELICE», depositato il 27 settembre 1995, registrato il 13 dicembre 1995 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

6 Con decisione del 23 dicembre 2015 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la divisione d'Opposizione ha accolto l'opposizione per tutti i prodotti contestati. Essa ha fondato, in particolare, la propria decisione sui seguenti motivi: – l'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 4 485 397 dell'opponente.
I prodotti – I prodotti contestati «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.
I segni – I segni da porre a confronto sono i seguenti:
– Il territorio di riferimento è l'Unione europea. – Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea significa che un marchio dell'Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione (sentenza dell'08/09/2008, C-514/06 P, Armacell, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. – Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all'interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE
SAN FELICE » sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch'esso in bianco, con lo stesso

tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all'interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all'interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all'interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte. – Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-I-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, nei colori, nelle parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SANFE-LI- CE» presenti nello stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-CA» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. – Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch'esso associato allo stesso concetto e, in tale misura, i marchi sono concettualmente simili. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio (v. il dizionario italiano Treccani online, http://www.treccani.it). Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano (v. www.cognomix.it). L'elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo. Nella misura in cui il marchio anteriore non fa riferimento a questi concetti, i marchi non sono simili concettualmente. – Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto della comparazione sono simili.
Elementi distintivi e dominanti dei segni – Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l'elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte

del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà nei confronti di tale elemento di limitato carattere distintivo la stessa attenzione che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. – Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche (escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto,

si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo. Di conseguenza gli elementi figurativi aggiuntivi del marchio contestato hanno solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi. – I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.
Carattere distintivo del marchio anteriore – Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso di specie non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno del suo argomento. – Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso di specie, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico nel territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Ne consegue che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
Pubblico di riferimento – grado di attenzione – Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio.
Valutazione globale, altri argomenti e conclusione – I prodotti nella Classe 33 oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono stati ritenuti identici. – I marchi sono simili nella misura in cui il marchio anteriore «SAN FELICE» è interamente contenuto nel marchio contestato. I rimanenti elementi del marchio contestato dispongono di un limitato carattere distintivo o svolgono un ruolo di natura secondaria. Nel caso del termine «DUCA», questo è stato ritenuto in possesso di un limitato carattere distintivo, giacché frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche. Gli elementi figurativi del marchio contestato svolgono un ruolo decisamente debole e probabilmente non colpiranno l'attenzione visiva del consumatore in misura
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

così determinante da distoglierlo dalle parole che compongono il marchio contestato. Va altresì rilevato che il termine «LIBRANDI» suggerisce il cognome del produttore. Tale elemento svolge inoltre un ruolo secondario, dal momento che è di dimensioni più ridotte rispetto al resto degli elementi del marchio contestato ed è posizionato al di sotto di quest'ultimi. – D'altra parte, va ricordato che, nel caso di specie, i marchi in conflitto riguardano prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). Il fatto che le bevande alcoliche siano prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche, è altresì importante nel caso di specie. Quando i prodotti sono ordinati oralmente, la percezione fonetica del segno può essere influenzata da fattori quali la probabile presenza di vari altri suoni percepiti dal destinatario dell'ordine al momento dell'acquisto. In luoghi come pub, bar e discoteche, le bevande alcoliche sono normalmente ordinate nei punti di vendita con un aumento del fattore di rumore (sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mistery, EU:T:2003:7, § 48). Di conseguenza, si ritiene che il grado di somiglianza fonetica tra i marchi, che si riferirà a entrambi i marchi principalmente attraverso il termine «SAN FELICE» (identico dal punto di vista fonetico sia nel marchio anteriore sia nel marchio contestato), sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di

valutazione del rischio di confusione. Ciò anche perché il termine «LIBRANDI», come già detto in precedenza, suggerisce il cognome del produttore. – Per completezza, resta da prendere in considerazione la tesi della richiedente che richiama precedenti decisioni dell'Ufficio a sostegno delle proprie argomentazioni. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. – Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'Ufficio (sentenza del 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld EU:T:2004:198). – Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. – Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente, ovvero la decisione dell'EUIPO del 27/07/2015, B 2 316 605, «CAPRI-PRELUDIO CAPRI», non è rilevante ai fini del presente procedimento, dato che i segni non sono comparabili con quelli del caso di specie, giacché entrambi sono figurativi; inoltre, l'opponente non aveva affermato in modo esplicito che i marchi anteriori erano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. – Alla luce di quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel caso di specie, ivi incluso il principio d'interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da 09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (e viceversa), la divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana per i prodotti reputati identici in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata. – Pertanto, l'opposizione basata sul MUE anteriore deve essere considerata fondata. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. – Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo. – Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 485 397 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio contestato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (sentenza del 16/09/2004, T342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268).

7 Il 16 febbraio 2016 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. Una memoria contenente i relativi motivi del ricorso veniva depositata in data 21 aprile 2016.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute il 23 giugno 2016, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come riportato di seguito. – Il cuore del marchio richiesto, al di là delle rappresentazioni grafiche caratterizzanti e riprodotte nell’etichetta, non è rappresentato dalla sola dicitura «SANFELICE», ma dall’intera scritta «DUCA SANFELICE LIBRANDI», in cui tutti i singoli termini ed elementi denominativi contribuiscono ad attribuire al marchio un carattere maggiormente distintivo. – I marchi in questione appaiono diversi, in quanto, nonostante condividano alcuni elementi denominativi, questi sono riprodotti e collocati in modo completamente differente nel marchio richiesto, e sono oltretutto posti all’interno di una struttura denominativa e figurativa più ampia, nella quale sono presenti alcuni termini aggiuntivi, ossia le parole «DUCA» e «LIBRANDI» che contribuiscono a diversificare maggiormente i segni.
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

– Il numero maggiore di sillabe, la loro diversa successione e la complessiva difforme struttura dei segni sono facilmente percepibili sul piano visivo. Inoltre, sul piano fonetico, tali caratteristiche sono di particolare impatto perché incidono fortemente sulla diversa successione di suoni, accenti e ritmo e sulla pronuncia complessiva dei marchi. Ne consegue, pertanto, che, sul piano visivo e fonetico, i marchi sono diversi. – Sotto il profilo concettuale, la decisione impugnata afferma che il pubblico italiano di riferimento percepirà il termine «SAN FELICE» come il nome di un santo, mentre con riferimento ai termini «DUCA» e «LIBRANDI», afferma che questi saranno percepiti rispettivamente dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare trasmissibile da padre in figlio, il primo, e come un cognome italiano, il secondo. Il significato specifico di ciascuno dei due termini del marchio anteriore non presenta alcun nesso con le caratteristiche dei prodotti della Classe 33, di conseguenza le due parole e il marchio nel suo complesso devono essere considerati dei meri segni di fantasia, dotati di originalità. – A differenza dei marchi di fantasia dell’opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo, Conte di Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte. – Pertanto, l’uso del termine «DUCA» è altresì fortemente ancorato ad un contesto e ad un personaggio storico che rendono l’associazione semantica opportuna e adeguata. – Quindi, dal momento che alla parola «DUCA SAN FELICE» presente nel marchio richiesto sarà associato un significato ben preciso da parte del consumatore, a differenza dei marchi anteriori dell’opponente, si può affermare che i marchi in questione non sono concettualmente simili. – Il mercato del vino è un settore altamente variegato e specializzato, che presenta notevoli differenze tra prodotti di vario tipo, vitigni, aziende produttrici, ecc. Il consumatore medio della categoria di riferimento, ossia prodotti vinicoli, sarà dunque considerato non «mediamente informato», ma «ragionevolmente ben informato» o, se

appassionato o utilizzatore non sporadico del prodotto, «molto cauto e attento». Inoltre, laddove al bisogno primario da soddisfare sia associato il piacere, risulta evidente che il livello di attenzione prestato dal consumatore nella selezione e/o nell'acquisto di tali prodotti sarà molto più elevato. – Quindi, se, come afferma la controparte, il consumatore arriverà ad associare il vino «SAN FELICE» ai territori toscani del Chianti e del Montalcino, avrà ancor prima rilevato e carpito l'informazione che il vino «DUCA SAN FELICE» proviene da un vitigno diverso, ossia il Cirò, tipico delle zone del sud d'Italia e della Calabria in particolare. – In entrambi i casi dunque, il confronto tra i segni non porterebbe a un rischio di confusione e/o all'associazione dei prodotti vinicoli
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

contraddistinti dai marchi in questione, in quanto il consumatore finale sarà in grado di ricordare e di apprezzare con maggiore precisione ed interesse le differenze esistenti tra etichette e aziende produttrici. – Dal momento che i prodotti nella Classe 33, protetti dai marchi in conflitto, sono stati ritenuti identici, e che, in particolare, essi non sono «bevande alcoliche» ma «vini», anche di un certo prestigio, la decisione impugnata ha commesso un errore di valutazione nell'affermare che «i marchi in conflitto riguardano le bevande alcoliche (escluse le birre), ossia prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche (…)» – Il vino viene acquistato e/o consumato generalmente nei ristoranti, nelle enoteche, nelle aziende produttrici o in qualsiasi altro luogo in cui il consumatore si reca per scegliere e degustare un vino. I consumatori sono certamente già a conoscenza delle caratteristiche e delle etichettature di tali vini, anche se li vedono e degustano per la prima volta; tuttavia, i vini non saranno di certo acquistati in discoteche. – La consumazione di bevande alcoliche non può essere paragonata a quella del vino, perché non solo sono diversi i canali di vendita e di somministrazione, ma è anche molto diverso il target del pubblico di riferimento, in quanto un estimatore di buon vino, anche solo mediamente informato, non si recherà mai nei luoghi descritti dall'esaminatore (bar e/o discoteche) per ordinarne un bicchiere o una bottiglia. Di conseguenza, anche la tesi dell'oralità dell'ordine e del rumore che inficia la corretta percezione fonetica del segno, viene a nostro avviso a cadere, dal momento che il tipo di bevanda contrassegnata dai marchi in questione, ossia il «VINO», non viene venduta nei suddetti luoghi e non viene ordinata oralmente, in quanto la scelta di un vino viene di solito coadiuvata da una carta dei vini o da una persona apposita che illustra caratteristiche e peculiarità del prodotto al consumatore interessato. – Il fatto che, nel caso di specie, i marchi anteriori non siano dotati di alcun carattere distintivo forte, essendo meramente denominativi e senza alcun elemento caratterizzante, deve essere considerato nella valutazione globale e di insieme, ed essi devono essere qualificati come aventi un grado basso di carattere distintivo, a differenza di quello riconosciuto al marchio opposto, in cui la parte figurativa, che include anche elementi denominativi aggiuntivi quali «DUCA» e «LIBRANDI», lo qualifica di per sé come avente un alto grado di carattere distintivo, perché dotato di un impatto visivo importante. – Inoltre, alla luce delle argomentazioni esposte finora, idonee a dimostrare che i marchi presentano significative differenze in quanto, anche laddove i prodotti siano risultati identici, gli elementi di diversità

superano quelli di somiglianza, e che il rischio di confusione va stabilito sulla base di una valutazione globale tra i marchi, in base all'impressione generale conferita dagli stessi e tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti, – riteniamo non ravvisabile alcuna somiglianza tra i segni.
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

10 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati secondo quanto indicato di seguito. – Il fatto che vi sia identità di prodotti non è stato contestato dalla richiedente. – Il marchio contestato include una parte verbale «DUCA SAN FELICE – LIBRANDI» e una parte figurativa, che comprende un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. I termini «DUCA SAN FELICE LIBRANDI» sono posti all'interno di rettangoli di vari colori. La parte figurativa menzionata è tipica delle etichette dei vini: difatti un paesaggio relativo alle viti sostanzialmente descrive i vigneti dove l'uva per la produzione del vino viene coltivata. La presentazione in rettangoli colorati è la tipica soluzione grafica che è presente nelle etichette dei vini di qualunque tipo e qualità, essendo forme geometriche semplici. Pertanto, la parte grafica non presenta alcun elemento distintivo particolare. Inoltre, la parola «DUCA» viene interpretata come un titolo nobiliare. Nel settore vitivinicolo, segnatamente le aziende agricole italiane e spagnole, sono solite aggiungere al loro nome un titolo nobiliare, come conte, marchese, duca, ecc., giacché in passato le aziende agricole erano di norma possedute, in particolare, da nobili. L'elemento «DUCA» non può essere considerato distintivo, ma piuttosto debole. – I marchi depositati anche solo a livello dell'Unione contenenti la parola «DUCA» nella Classe 33 per bevande alcoliche sono numerosissimi. Il fatto che «DUCA SAN FELICE» sia un personaggio realmente esistito cambia poco, dal momento che egli è conosciuto solamente da una minoranza di persone quali storici o intenditori di vini. Inoltre, l'utilizzo di nomi di personaggi effettivamente nobili è anch'esso prassi comune nel settore, come già evidenziato e descritto nell'opposizione, in cui una pluralità di marchi contenenti il titolo nobiliare conte, marchese, duca, ecc. nella Classe 33 identificava effettivi personaggi realmente esistiti appartenenti alla nobiltà. Pertanto, il commento della richiedente secondo cui tale personaggio può risultare distintivo agli occhi del consumatore non può essere accolto. In conclusione, la parola «DUCA» non può essere considerata distintiva. – Il termine «LIBRANDI», come si può osservare dalla rappresentazione del marchio registrato, appare in piccolo in basso con un carattere di dimensioni ridotte rispetto a «SAN FELICE». Tale termine viene molto probabilmente associato ad un cognome e specificatamente al cognome del produttore. – Pertanto, l'elemento «SAN FELICE» è quello dominante. – Un consumatore, per quanto bene informato, avrà difficoltà a percepire che «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» si riferiscano a prodotti provenienti da diversi produttori. I consumatori di vini ed in particolare quelli con una certa conoscenza del settore, sono abituati a vini la cui denominazione include un titolo nobiliare, quale appunto «DUCA». Viene quindi assai conseguente considerare i vini «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» come provenienti dallo stesso produttore, e considerarli delle varianti.
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

– Da ultimo, nelle stesse carte dei vini solitamente non è riprodotta l'etichetta del vino, ma unicamente la sua denominazione. Anche qui, alla denominazione «DUCA SAN FELICE» della carta dei vini il consumatore assocerà un vino prodotto dal medesimo produttore di «SAN FELICE». – Non è inusuale ordinare vini e anche vini di pregio al bar; nelle stesse enoteche si svolgono degustazioni «modello bar» dove vengono serviti vini di qualità.
Motivi

11 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, esso è ammissibile.
Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

12 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata depositata prima che il nuovo regolamento sui marchi dell'Unione europea (RMUE), introdotto dal regolamento modificativo (UE) 2015/2424 entrasse in vigore (il 23 marzo 2016). Pertanto, il vecchio regolamento sui marchi comunitari (RMC) si applica al presente ricorso (sentenza del 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda le disposizioni non strettamente procedurali (sentenza del 13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per pronto riferimento, la Commissione farà riferimento al «RMUE» e alla nuova terminologia introdotta dal regolamento modificativo, nonostante le modifiche sostanziali contenute nel regolamento non trovino applicazione nel caso di specie.

13 Dal momento che il nuovo regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE) non entrerà in vigore prima del 1º ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento all'attuale regolamento di esecuzione sul marchio comunitario (CE) n. 2868/95 (REMC).
Rischio di confusione

14 L'articolo 8 del RMUE recita: «1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: … (b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
…»
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

15 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

16 Il rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; del 29.09.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).

Pubblico e territorio di riferimento

17 La percezione dei marchi nella mente del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione.

18 Considerato che il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, il territorio di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è l'Unione europea.

19 Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell'Unione europea anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi dell'Unione europea anteriori sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che leda la loro tutela, anche solo con riguardo alla percezione dei consumatori di una parte del territorio dell'Unione. Da ciò consegue che il principio sancito dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale è sufficiente per rifiutare la registrazione di un marchio che un impedimento assoluto alla registrazione esista soltanto per una parte della Comunità [Unione europea], si applica, per analogia, anche al caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Pertanto, «una parte» dell'Unione europea può essere costituita da un solo Stato membro (sentenza del 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 e 83, ultima frase).

20 Pertanto l'opposizione deve essere accolta anche laddove il rischio di confusione sussista in un solo Stato membro. Per ragioni di economia processuale, la divisione d'Opposizione ha incentrato la propria analisi unicamente sul territorio italiano. La Commissione farà altrettanto.

21 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, quando i prodotti o i servizi sono destinati all'insieme dei consumatori, come nel caso di specie, occorre considerare che il pubblico pertinente è costituito dal consumatore medio (sentenza del 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 62 e la giurisprudenza ivi citata).
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE
22 L'argomento della richiedente, secondo cui il consumatore medio è molto attento, non può essere accolto. Le bevande alcoliche sono, in genere, prodotti di consumo quotidiano, spesso oggetto di una distribuzione su larga scala, che va dal reparto alimentari dei supermercati, dei grandi magazzini e di altri punti vendita al dettaglio, ai ristoranti e bar. Secondo una costante giurisprudenza, il consumatore di bevande alcoliche appartiene al pubblico generale, considerato normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 25-26 e la giurisprudenza ivi citata).

23 La giurisprudenza summenzionata non esclude che talune sottocategorie di bevande alcoliche, come ad esempio alcune varietà di vino, in ragione della loro rarità o dell'elevato prezzo, possano essere rivolte a un numero limitato di estimatori o persino collezionisti, che mostrerebbero un grado di attenzione elevato. Tuttavia, tale affermazione non può automaticamente

applicarsi al consumatore medio di bevande alcoliche in questione. Pertanto, anche qualora si ammettesse l'esistenza di talune sottocategorie di vini conosciute solo da un pubblico molto esclusivo o che sono accessibili solo da tale pubblico, ciò dimostrerebbe, se così fosse, un livello di attenzione superiore alla media. In ogni caso, bisogna tenere conto del fatto che la richiedente non ha provato che i prodotti coperti dai marchi in questione appartengono a tale sottocategoria. La richiedente non ha dimostrato che tali prodotti non sono rivolti al pubblico generale bensì, esclusivamente, ad una specifica categoria di consumatori. Al contrario, gli argomenti della richiedente si limitano a contenere generalizzazioni sui vini (per analogia, sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 30)

24 Il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza del 28/06/2005, T-301/03, Canal Jean, EU:T:2005:254, § 50).

25 Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comparazione dei prodotti

26 È pacifico che la decisione impugnata ha correttamente ritenuto che i prodotti debbano essere considerati identici.
Comparazione dei segni

27 Il rischio di confusione dev'essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi, sulla base dell'impressione generale data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

28 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:

29 Come correttamente accertato nella decisione impugnata, da un punto di vista visivo, il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all'interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN FELICE» sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch'esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi a loro volta si trovano all'interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all'interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta in colore dorato, in stampatello maiuscolo e grassetto all'interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte. I segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-l-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, i

colori, le parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore.

30 Il marchio contestato riproduce interamente il marchio anteriore e due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (sentenza del 20/01/2010, T-460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 e la giurisprudenza ivi citata).

31 La Commissione cita altresì la giurisprudenza del Tribunale secondo cui se un marchio è contenuto interamente nel marchio richiesto, ciò indica che i due marchi sono simili (sentenza del 13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; del 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 e del 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).

32 Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, la Commissione ritiene che il loro impatto sia limitato. Gli elementi figurativi non sono rappresentati in un modo così specifico e originale da consentire ai consumatori di ricordare tali elementi né sono tali da agevolarli nel distinguere i segni. Inoltre, occorre rammentare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere considerati come maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il loro nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE
SAN FELICE
Marchio anteriore Segno contestato

(sentenza del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:70, § 45 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie non sussiste ragione alcuna per discostarsi da tale principio. Il pubblico di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio contestato come componenti decorativi e non come elementi che indicano l'origine commerciale dei prodotti.

33 Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SAN-FELI-CE» presenti allo stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono identici dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-CA» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. Il fatto che il marchio richiesto contenga parole in più e che sia quindi più lungo da pronunciare non consente di concludere che non sussiste alcuna somiglianza fonetica tra i marchi in questione (sentenza del 23/10/2015, T-96/14, VIMEO, EU:C:1999:323, § 39 e del 07/10/2015, T-227/14, EU:T:2015:760, FRECCE TRICOLORI, 46) Pertanto i segni sono simili da un punto di vista fonetico nella misura in cui il marchio anteriore è interamente contenuto nel segno contestato e le parole «SAN FELICE» si pronunciano in modo identico. 34 Inoltre, come correttamente affermato nella decisione impugnata, per quanto riguarda il marchio contestato, i consumatori italiani associeranno l'elemento «DUCA» a un «titolo nobiliare». Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche, si ritiene che

questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitato carattere distintivo che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in questione.

35 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le differenze tra i segni non siano tali da superare le considerevoli somiglianze visive e, in particolare, fonetiche esistenti tra i marchi. La Commissione ritiene che dall'impressione generale dei marchi si evinca la sussistenza di una somiglianza visiva e fonetica.

36 Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch'esso associato allo stesso concetto e in tale misura i marchi sono concettualmente identici. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio. Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano. L'elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo.

37 Per quanto riguarda l'argomento della richiedente secondo cui, diversamente dal marchio dell'opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo Conte di
09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte e che dunque i marchi in questione non sono simili da un punto di vista concettuale, non vi è prova che il consumatore medio sarebbe al corrente delle specificità che riguardano la storia del nome del prodotto della richiedente.

38 Pertanto, i marchi presentano altresì, almeno, una scarsa somiglianza concettuale.

39 Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione condivide l'opinione della divisione d'Opposizione secondo cui i marchi sono nel complesso simili.
Carattere distintivo del marchio anteriore

40 La Commissione conviene con la divisione d'Opposizione sul fatto che, ai fini del presente procedimento, il marchio anteriore presenta un carattere distintivo normale per i prodotti in questione.
Valutazione globale del rischio di confusione

41 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La valutazione del rischio di confusione nella mente del pubblico dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dall'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e i servizi designati: esso deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 e 18).

42 Inoltre, per quanto riguarda i prodotti in questione, «bevande alcoliche (escluse le birre)» (i prodotti non coprono solo i «vini», come la richiedente sembra asserire), il Tribunale ha già statuito che nella valutazione complessiva del rischio di confusione si tiene conto della percezione sia visiva che fonetica dei consumatori, sebbene la percezione fonetica rivesta un'importanza particolare (sentenza del 29/02/2012, T-525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 67 e del 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 35). Questi prodotti sono altresì venduti in bar e ristoranti nei quali il consumatore sceglie dopo aver letto il menù il quale riproduce solamente gli elementi denominativi dei marchi in questione. In tali circostanze, il rischio di confusione è maggiore in ragione del fatto che le differenze visive tra i marchi non aiutano il consumatore a distinguere i suddetti marchi (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 58 e del 16/09/2009, T-458/07, Dominio de la Vega, EU:T:2009:337, § 48).

43 Di conseguenza, nel caso di specie, bisogna attribuire meno importanza alle differenze visive tra i segni in questione e dare maggior peso alle somiglianze

fonetiche (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 59).

44 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, quando i prodotti coperti dai marchi in questione sono identici o molto simili, il grado di differenza dei segni deve essere alto in modo da escludere un rischio di confusione (sentenza del 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Nel caso di specie, come affermato nei paragrafi che precedono, i segni sono nel complesso simili.

45 Alla luce di quanto detto, tenuto conto di una certa interdipendenza tra i fattori che devono essere presi in considerazione nonché, in particolare, della somiglianza tra i marchi e l'identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell'Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

46 La Commissione osserva, inoltre, che in base al principio di interdipendenza e data l’identità dei prodotti, si giungerebbe alla stessa conclusione anche laddove risultasse che i marchi presentano nel complesso solo un grado di somiglianza basso.

47 Pertanto, il ricorso è respinto.
Spese

48 La richiedente, in quanto parte soccombente ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 6, RMUE, e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, la richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso per l’importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 EUR). Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d’Opposizione ha ordinato alla richiedente di sopportare le spese sostenute dell’opponente per un importo pari a 650 EUR. Questa posizione è rimasta invariata.

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Ordina alla richiedente di sopportare l’importo totale di 1 200 EUR in relazione alle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di ricorso e di opposizione.

Signed
T. de las Heras
Signed
H. Salmi
Signed
C. Govers
Registrar:
Signed
H.Dijkema