



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II – AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE n. 65202000019840

La società TOGNI S.P.A., con sede in Serra San Quirico (AN), rappresentata da e CON LOR SPA di Milano (**opponente**)

contro

la SOCIETA' AGRICOLA TERE DELLA ROCCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Bologna, rappresentata Bugnion S.p.a. (**richiedente**)

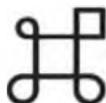
l'esaminatore, dr.ssa Elisabetta Coronel Vera, ha adottato la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. **65202000019840** è respinta.
2. La domanda di registrazione di marchio d'impresa n. **302019000043686** può proseguire il suo iter di registrazione per i prodotti richiesti delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35.
3. **Spese:** si dispone il rimborso delle spese a favore del richiedente nella misura complessiva di € 300,00.

PROCEDIMENTO

La SOCIETA' AGRICOLA TERE DELLA ROCCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha depositato, in data 26/06/2019, la domanda di registrazione n. **302019000043686** per il marchio figurativo



TERRE DELLA ROCCA

per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 29, 30, 31, 32, 33, 35 della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza.

La domanda è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale UIBM dei marchi di impresa n. 186 del 31/10/2019.

Nei confronti della citata domanda, la società TOGNI S.P.A Inc. ha depositato, in data 31/1/2020, un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:

ROCCA DEI FORTI

- marchio nazionale n. 302012902052311, registrato in data 12/7/2012 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 33 (*vini*) della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Rocca dei Forti Le Cuvée

- marchio nazionale n. 302015000050286, registrato in data 2/12/2015 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 33 (*acquaviti, alcool di menta, alcool di riso, alcoolici, amari [liquori], anice [liquore], anisetta, aperitivi, arack, baijiu [bevanda cinese con alcool distillato], bevande alcooliche ad eccezione delle birre, bevande alcooliche contenenti frutta, bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra, bevande distillate, cocktails, curaçao, digestivi [alcooli e liquori], essenze alcooliche, estratti alcoolici, estratti di frutta con alcool, gin [acquavite], idromele, kirsch, liquori, nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero], rum, sakè, sidro, sidro di pere, vinello, vini, vodka, whisky*) della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Rocca dei Forti Tradizione Spumantistica Italiana

- marchio nazionale n. 302015902329474, registrato in data 12/7/2012 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 33 (*Acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arack; baijiu [bevanda cinese con alcool distillato]; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; bevande alcooliche contenenti frutta; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; sakè; sidro; sidro di pere; vinello; vini; vodka; whisky*) della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Rocca dei Forti Cuvée n°1

- marchio nazionale n. 302015000050301, registrato in data 20/6/2017 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 33 (*acquaviti, alcool di menta, alcool di riso, alcoolici, amari [liquori], anice [liquore], anisetta, aperitivi, arack, baijiu [bevanda cinese con alcool distillato], bevande alcooliche ad eccezione delle birre, bevande alcooliche contenenti frutta, bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra, bevande distillate, cocktails, curaçao, digestivi [alcooli e liquori], essenze alcooliche, estratti alcoolici, estratti di frutta con alcool, gin [acquavite], idromele, kirsch, liquori, nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero], rum,*

sakè, sidro, sidro di pere, vinello, vini, vodka, whisky) della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza.

ROCCA DEI FORTI

- marchio europeo n. 4826079, registrato in data 15/11/2006 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 33 (*Bevande alcoliche (escluse le birre)*) della classificazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Nizza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI E ARGOMENTI DELLE PARTI

L'opponente ha fondato l'opposizione sull'art. 12, comma 1, lettere d) ed e) c.p.i. senza tuttavia depositare alcuna nella memoria, né documentazione a sostegno della invocata rinomanza dei propri segni. Il richiedente, nelle proprie deduzioni, ha rilevato che il termine "ROCCA" è privo di capacità distintiva, rientrando tra quelli riservati ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP (Regolamento Delegato (UE) 2019/33). Egli ha anche sostenuto l'assenza di confondibilità tra il proprio segno e quelli anteriori ed ha richiesto il rimborso delle spese di procedimento.

Si premette che poiché l'opponente non ha depositato alcuna documentazione atta a dimostrare la rinomanza dei propri segni, la valutazione di merito verrà condotta sulla sola base del presupposto normativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) CPI.

MOTIVAZIONE

L'art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda "siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

a) Prodotti e servizi

Secondo costante giurisprudenza per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi, occorre tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Tali fattori includono in particolare la loro natura, la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

- marchio nazionale n. 302012902052311
classe 33: *vini*.

- Marchio nazionale n. 302015000050286
classe 33: *acquaviti, alcool di menta, alcool di riso, alcoolici, amari [liquori], anice [liquore], anisetta, aperitivi, arack, baijiu [bevanda cinese con alcool distillato], bevande alcooliche ad eccezione delle birre, bevande alcooliche contenenti frutta, bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra, bevande distillate, cocktails, curaçao, digestivi [alcooli e liquori], essenze*

alcoliche, estratti alcoolici, estratti di frutta con alcool, gin [acquavite], idromele, kirsch, liquori, nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero], rum, sakè, sidro, sidro di pere, vinello, vini, vodka, whisky.

- Marchio nazionale n. 302015902329474

classe 33: Acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arack; baijiu [bevanda cinese con alcool distillato]; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; bevande alcoliche contenenti frutta; bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; sakè; sidro; sidro di pere; vinello; vini; vodka; whisky.

- Marchio nazionale n. 302015000050301

classe 33: acquaviti, alcool di menta, alcool di riso, alcoolici, amari [liquori], anice [liquore], anisetta, aperitivi, arack, baijiu [bevanda cinese con alcool distillato], bevande alcoliche ad eccezione delle birre, bevande alcoliche contenenti frutta, bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra, bevande distillate, cocktails, curaçao, digestivi [alcooli e liquori], essenze alcoliche, estratti alcoolici, estratti di frutta con alcool, gin [acquavite], idromele, kirsch, liquori, nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero], rum, sakè, sidro, sidro di pere, vinello, vini, vodka, whisky.

- Marchio europeo n. 4826079

classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre)

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Carne; Pasti confezionati; Piatti pronti principalmente a base di carne; Pollame [carne]; Pollo; Prosciutti; Salame; Salsicce; Salumi; Selvaggina; Tacchino; Acciughe; Caviale; Cibi a base di pesce; Creme spalmabili a base di pesce, frutti di mare e molluschi; Crostacei non vivi; Filetti di pesce; Pesce (alimento); Bevande a base di latte; Bevande a base di prodotti derivati dal latte; Bevande a base di soia usate come succedanei del latte; Burro; Crema di burro; Dolci a base di latte; Formaggi; Frullati; Latte; Margarina; Panna montata; Prodotti lattieri; Siero di latte; Yogurt; Uova; Olio ad uso alimentare; Strutto; Conserve di frutta; Conserve di legumi; Conserve di pomodoro; Conserve, sottaceti; Frutta a fette; Frutta conservata; Frutta in scatola; Funghi conservati; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Gnocchi di patate; Insalate di legumi; Insalate pronte; Legumi cotti; Legumi conservati; Legumi secchi; Macedonia di frutta; Macedonia di verdure; Olive conservate; Zucche [piante, conservate]; Verdure tagliate; Verdure trattate; Verdure sottaceto; Verdure in scatola; Uva passa; Tofu; Sottaceti; Snack a base di frutta secca; Snack alla frutta; Semi commestibili; Purea di frutta; Purè di verdure; Purè di patate; Pomodori (conservati); Piatti pronti a base di verdure; Ortaggi pretagliati; Ortaggi preparati; Frutta secca; Confetture; Gelatine commestibili; Marmellate; Brodi; Estratti di carne.

Classe 30: Basi per pizza; Cracker al riso; Crêpes; Focacce; Gallette di riso; Impasto per pizza; Insalata di pasta; Insalata di riso; Lasagne; Paella; Pasta ripiena; Pizze; Pop-corn; Quiche, torte; Ravioli; Sandwiches; Snack a base di cereali; Sushi; Torte di riso; Tortillas; Aceto; Aglio tritato [condimento]; Aromatizzanti; Aromi alimentari [non oli essenziali]; Aromi per bevande diversi dagli oli essenziali; Aromi per dolci tranne oli essenziali; Condimenti; Erbaggi conservati [condimenti]; Essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; Marinare; Pepe; Sale; Salse [condimenti]; Sapori [condimenti]; Spezie; Sughi di carne [salse]; Barrette ai cereali e barrette

energetiche; Biscotti salati; Budini; Cialde; Cioccolatini; Cioccolato; Confetteria non medicinale; Crackers; Crème caramel; Gelatina di frutta [confettura]; Marzapane; Meringhe; Mousse [dessert] [dolci]; Pane; Panettone; Pandoro; Torrone; Brioches; Crostini; Fette biscottate, biscotti; Grissini; Pangrattato; Panini; Basi per torte; Biscotti; Dolci; Millefoglie; Pan pepato; Pane biscottato; Pasta per dolci; Pastafrolla; Paste di mandorle; Pasticcini; Plum-cake; Torte; Wafer; Bonbons; Caramelle; Confetteria; Confetti; Liquirizia [confetteria]; Tavolette di cioccolato; Uova di cioccolato; Miele; Propoli; Sciroppi e sciroppo di melassa; Zuccheri; Sciroppi per uso alimentare; Fondenti [confetteria]; Glasse; Gelati; Granita; Polveri per la preparazione di gelati; Sorbetti [ghiacci edibili]; Bevande a base di caffè; Bevande a base di tè; Bevande a base di cioccolato; Cacao; Caffè; Tè; Tisane (infusi); Cereali; Paste alimentari; Farine alimentari; Riso; Polenta; Orzo mondato; Lievito; Polveri lievitanti; Impasto per il pane; Impasto per torte; Pan di Spagna; Pasta fillo; Pasta per torte; Pasta per pane; Pasticceria.

Classe 31: *Animali vivi; Api; Bestiame; Pesci vivi; Funghi; Tartufi freschi; Granturco; Piante; Alimenti per bestiame; Fieno; Paglia.*

Classe 32: *Birre; Vino di orzo [birra]; Acque; Aperitivi analcolici; Bevande analcoliche gassate; Bevande analcoliche; Bevande energetiche; Cocktails analcolici; Frullati [bevande a base di frutta o di ortaggi misti]; Punch alla frutta analcolici; Sorbetti [bevande]; Succhi di frutti; Vini analcolici; Limonate; Bevande alla frutta; Bevande di frutta non alcoliche; Mosti; Nettari di frutta; Succhi di pomodori [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Essenze per la preparazione di bevande; Sciroppi per bevande.*

Classe 33: *Essenze alcoliche; Estratti alcolici; Amari [liquori]; Aperitivi; Cocktails; Vini; Bevande distillate; Liquori.*

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso o tramite internet, nonché servizi di raggruppamento, per conto terzi (eccetto il loro trasporto), di prodotti alimentari e bevande tali da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente.*

I prodotti contestati delle classi 29, 30 e 31 sono dissimili da qualsivoglia prodotto anteriore avendo natura e funzioni diverse e rispondendo quindi a bisogni differenti dei consumatori.

I prodotti contestati della classe 32 *Acque; Frullati [bevande a base di frutta o di ortaggi misti]; Sorbetti [bevande]; Succhi di frutti; Limonate; Aperitivi analcolici; Cocktails analcolici; Punch alla frutta analcolici; Vini analcolici; Bevande alla frutta; Bevande di frutta non alcoliche; Mosti; Nettari di frutta; Succhi di pomodori [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Essenze per la preparazione di bevande; Sciroppi per bevande* sono dissimili dai prodotti anteriori della classe 33 poiché si rivolgono a consumatori diversi, in quanto il consumatore di bevande alcoliche non sostituirebbe le stesse con bevande non alcoliche.

I prodotti contestati della classe 32 *Birre; Vino di orzo [birra]* sono affini ai prodotti anteriori della classe 32 *bevande alcoliche (escluse le birre)* poiché avendo in comune la natura di bevande alcoliche sono diretti allo stesso consumatore finale.

I prodotti contestati della classe 33 sono ricompresi nei prodotti anteriori della classe 33.

I servizi contestati della classe 35 *Servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso o tramite internet, nonché servizi di raggruppamento, per conto terzi (eccetto il loro trasporto), di prodotti alimentari e bevande tali da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente* sono affini ai prodotti anteriori della classe 33 in quanto funzionali al consumo degli stessi e pertanto complementari.

b) I segni

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti.

<p>ROCCA DEI FORTI</p> <p>Rocca dei Forti Le Cuvée</p> <p>Rocca dei Forti Tradizione Spumantistica Italiana</p> <p>Rocca dei Forti Cuvée n°1</p> <p>ROCCA DEI FORTI</p>	 <p>TERRE DELLA ROCCA</p>
Marchi anteriori	Marchio contestato

I marchi anteriori sono segni denominativi caratterizzati dai termini **ROCCA DEI FORTI**, talvolta affiancati da altri termini. Il segno contestato è invece composto dalle parole **TERRE DELLA ROCCA**, sovrastate da una figura stilizzata.

A livello visivo, i segni a confronto hanno in comune la sola parola **ROCCA** che nei segni anteriori rappresenta la prima parola, mentre in quello contestato l'ultima. Gli stessi inoltre si distinguono per i diversi termini che affiancano tale parola e per il disegno presente nel marchio contestato. I due segni sono visivamente simili in grado molto basso.

A livello fonetico, riprendendo le considerazioni svolte in sede di confronto visivo, si osserva che i due segni condividono la pronuncia della sola parola **ROCCA**. I due segni sono foneticamente simili in grado molto basso.

A livello concettuale, i segni in questione hanno in comune il solo concetto di **ROCCA**. Mentre i segni anteriori concettualmente denotano l'appartenenza della **ROCCA** ai **FORTI** ed alcuni di essi aggiungono termini che richiamano i prodotti tutelati, il segno contestato concettualmente indica le **TERRE** che appartengono alla **ROCCA**. I due segni sono quindi concettualmente diversi.

c) Elementi distintivi e dominanti

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione tra i segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Nel caso in esame, i marchi anteriori non contengono elementi che potrebbero essere chiaramente considerati più distintivi o dominanti (visivamente appariscenti) di altri elementi. Il segno contestato ha quale elemento dominante la parte verbale che appare predominante.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

Nel caso in esame, l'opponente ha rivendicato per i propri marchi la rinomanza senza fornire la prova della stessa. Conseguentemente, la valutazione del carattere distintivo del segno anteriore si fonderà sul suo carattere distintivo intrinseco.

In particolare, si osserva che la parola ROCCA è un termine estremamente diffuso nel settore vinicolo. Lo stesso si può osservare con riferimento ad altri termini che lo affiancano nei diversi segni. I segni anteriori sono dunque marchi deboli.

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Occorre tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o servizi considerati.

Nel caso in esame i prodotti sono diretti al pubblico in generale, il cui livello di attenzione è da ritenersi normale.

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Un rischio di confusione si presenta quando i consumatori possono credere che i prodotti o i servizi provengono dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra di loro.

Relativamente al confronto tra i prodotti/servizi in conflitto, è stato rilevato che gli stessi sono in parte identici o affini ed in parte dissimili.

Occorre tenere presente che nella valutazione globale per determinare il rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi.

Nel caso in esame, si è rilevato che i prodotti sono diretti al pubblico in generale il cui livello di attenzione è da ritenersi normale.

Con riguardo al confronto tra i marchi occorre considerare che la percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi ha un ruolo determinante. Normalmente il consumatore percepisce un marchio come un tutt'uno senza effettuare un esame dei suoi singoli elementi. Quindi, la valutazione globale del rischio di confusione deve essere basata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Nel caso in esame, si è rilevato che i segni a confronto sono simili in grado molto basso a livello visivo e fonetico e dissimili a livello concettuale.

Alla luce di quanto sopra premesso, si giunge alla conclusione che nell'impressione complessiva prodotta dai marchi in esame, le differenze riscontrate sono idonee a rendere i marchi nel loro complesso diversi e ad escludere quindi il rischio di confusione anche per i prodotti/servizi identici o

affini. Al contrario, le analogie riscontrate tra i segni non sono sufficienti a lasciar supporre che il pubblico di riferimento possa ricondurre tali marchi alla medesima azienda o ad imprese economicamente collegate tra di loro.

In conclusione, alla luce delle valutazioni sopra svolte, l'atto di opposizione deve essere respinto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI e, conseguentemente, la domanda di registrazione di marchio d'impresa n. 302019000043686 deve essere accolta per tutti i prodotti contestati delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35.

Spese

Resta a carico della parte soccombente il rimborso delle spese nella misura complessiva di € 300,00.

Si precisa che la determinazione di tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

L'esaminatore
Elisabetta Coronel Vera

