

RICORSO N. 8129

UDIENZA DEL 14/03/2024

SENTENZA N. 120/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
PRIMA SEZIONE

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Rosaria Romano | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO

contro

DGPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

COMUNE DI ASIAGO

* * *

Il Comune di Asiago ha depositato, in data 18/11/2019, domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302019000084651, consistente nel segno denominativo:

ASIAGO IN MALGA

per diversi servizi delle classi 35 e 41 della classificazione di Nizza.

La suddetta domanda è stata pubblicata nel bollettino UIBM dei marchi di impresa n. 226 del 6/2/2020.

In data 3/7/2020 il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ha depositato un atto di opposizione contro tutti i servizi della domanda di registrazione, basandolo sui seguenti diritti anteriori:

- 1) Marchio UE n. 012188009 **ASIAGO**, registrato in data 19/3/2014 per prodotti della classe 29: formaggio prodotto secondo le specifiche della denominazione di origine protetta "Asiago";

ASIAGO

- 2) Marchio collettivo nazionale **ASIAGO** ultima registrazione n. 362020000100171 registrato in data 25/2/2020 per i prodotti della classe 29: formaggi;

- 3) Marchio nazionale n. 302012902060375  , registrato in data 14/2/2013 per i prodotti della classe 29: prodotti lattiero caseari; formaggio;

- 4) Denominazione di origine protetta ASIAGO riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 1107/96; con DPR del 21/12/1978 nonché iscritta nel registro delle DOP protette ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012.

L'Ufficio ha esaminato i segni in conflitto valutandone il rischio di confusione ex art. 12, comma 1, lettera d) CPI e rilevando come l'opponente contesti i servizi oggetto della domanda del marchio Asiago in malga appartenenti alla classe 35, tra i quali figurano servizi legati ad attività promozionali, organizzazione di eventi, esibizioni, fiere e mostre a scopo commerciale, promozionale o pubblicitario e servizi appartenenti alla classe 41, tra i quali figurano l'organizzazione di eventi cinematografici, musicali, culturali e sportivi. L'Ufficio ha constatato la diversità tra i prodotti oggetto dei marchi dell'opponente e i servizi indicati dal richiedente, escludendone la complementarietà. Stante la distanza merceologica tra i prodotti rivendicati dai marchi anteriori e i servizi indicati nella domanda di marchio l'Ufficio ha escluso il rischio di confusione ex art. 12, comma 1, lettera d) CPI.

L'Ufficio ha, poi, valutato la qualificazione dei marchi anteriori come marchi rinomati ex art. 12 comma 1 lett. e) al fine di verificare l'eventuale tutela ultramerceologica degli stessi.

Nel valutare la rinomanza dei marchi anteriori è stata esaminata la documentazione prodotta dal titolare dei suddetti marchi ed è stato ritenuto che, nonostante l'accresciuta notorietà dei segni anteriori, non si determinasse alcun indebito vantaggio per il richiedente, escludendosi, pertanto, il ricorrere della fattispecie e la relativa disciplina ex art. 12 comma 1 lett. e) CPI.



L'Ufficio ha, poi, esaminato il rapporto tra il marchio opposto e la DOP per verificare se la registrazione del marchio potesse ledere i diritti relativi alla denominazione protetta, escludendo che il marchio opposto fosse evocativo della DOP e delle peculiari caratteristiche di pregio nella produzione ad essa collegate. In particolare, nel provvedimento si esclude il rischio di evocazione in ragione della distanza e della non comparabilità tra i prodotti registrati come DOP e i servizi rivendicati nel marchio opposto.

Alla luce sia del rapporto tra il marchio opposto e i marchi anteriori, sia del rapporto tra il marchio opposto e la DOP, l'Ufficio ha ritenuto non sussistenti le fattispecie previste dagli art. 12 comma 1 lett. d) ed e) e dall'art. 14 comma 1 lett. c) bis CPI e ha respinto l'opposizione.

Avverso la decisione dell'Ufficio l'opponente, Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, ha presentato ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini del decidere è necessario distinguere due ordini di motivi, relativi rispettivamente al conflitto tra il marchio opposto e la DOP Asiago e al conflitto tra il marchio opposto e i marchi anteriori di titolarità del ricorrente.

Relativamente a tali profili ed in particolare quanto al conflitto tra il marchio "Asiago in malga" depositato per la registrazione dal comune di Asiago e la DOP Asiago, il ricorrente lamenta l'errore di diritto per la mancata indicazione della normativa sottostante all'art. 14, comma 1 lett. c) *bis* CPI e lamenta altresì l'erroneità del giudizio dell'Ufficio nell'aver escluso il conflitto con la DOP avendo analizzato unicamente e in modo non corretto la nozione di "evocazione".

I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta correlazione.

L'art. 14, comma 1 lett. c) *bis* CPI in tema di liceità e diritti dei terzi che precludono la registrazione come marchio di impresa, rinvia alla *"legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte"*.

Nella motivazione della decisione dell'Ufficio l'articolo 14, comma 1 lett. c) *bis* CPI viene ricondotto, attraverso il richiamo alla fattispecie dell'evocazione, al Regolamento (UE) n. 1151/2012 ove tale fattispecie è prevista all'art. 13 paragrafo. 1 lett. b) e descritta parimenti al considerando 32 del medesimo Regolamento e sulla quale l'Ufficio fonda la sua motivazione ed argomentazione quanto al rapporto tra marchio opposto e DOP.

Nel condurre la valutazione in merito al rapporto tra la DOP Asiago anteriore e il marchio del richiedente, l'Ufficio ha, quindi, considerato la disciplina euronitaria (richiamata dall'art. 14, comma 1 lett. c) *bis* che nel Regolamento UE all'art. 13 paragrafo. 1 lett. b) delinea, appunto, la nozione di "evocazione".

L'esame dei segni in conflitto viene, inoltre, svolto alla luce della giurisprudenza euronitaria in tema di denominazioni di origine, confermandosi anche in tal caso il richiamo alla disciplina applicabile e alle relative fonti normative.

Chiarito, dunque, che la nozione di "evocazione" e quindi la disciplina richiamata dall'Ufficio è quella dell'art. 13 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento, occorre considerare ai fini del decidere se tale fattispecie occorra nel caso del conflitto in esame.

La ricorrente lamenta, infatti, l'erroneità del giudizio dell'Ufficio nel richiamare la nozione di "evocazione", laddove quest'ultimo ha argomentato che: *"si configura evocazione ogniqualvolta la parte significativa di una DOP sia incorporata in un segno inducendo il consumatore a ritenere che l'immagine del prodotto che fruisce della particolare tutela venga collegata al segno medesimo"* e ha, altresì, collocato l'evocazione nell'alveo delle condotte imitative e usurpative indicate alla lettera b) dell'art. 1 paragrafo 1 dell'art. 13 del Regolamento UE.

L'art. 13 paragrafo 1 del Regolamento UE nel delimitare il perimetro di protezione delle denominazioni registrate prevede, infatti, diverse fattispecie rispetto alle quali i nomi registrati sono protetti e queste sono rispettivamente descritte alle lett. a), b), c), d).

La fattispecie prevista dalla lettera a) paragrafo 1 dell'art. 13 del Regolamento segna il limite della protezione della denominazione che è tutelata contro: *"qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente"*. Ai sensi di tale disposizione la protezione riconosciuta alla DOP è esercitabile anche nei confronti di prodotti che non sono oggetto di registrazione, ma a condizione che questi siano *"comparabili ai prodotti registrati"*. La funzione di tale disposizione è evidentemente quella di impedire che prodotti non registrati e tuttavia comparabili con quelli oggetto di registrazione possano fregiarsi della denominazione senza rispettare le prescrizioni del relativo disciplinare. Nel caso in esame la protezione della denominazione protetta non è invocabile stante la non comparabilità tra i prodotti offerti dal consorzio per la tutela del formaggio di Asiago e i servizi oggetto della domanda di marchio, che sono relativi alla promozione e pubblicità di attività tradizionali che si svolgono nelle zone montane del comune di Asiago.

Esclusa l'applicabilità della lett. a) dell'art. 13 del Regolamento UE resta da considerare se ricorra la fattispecie prevista dalla lett. b) che menziona tra le altre condotte, oltre all'evocazione, richiamata dall'Ufficio nel provvedimento, l'imitazione e l'usurpazione. Si tratta di condotte di carattere confusorio volte a sfruttare la notorietà di una DOP per attrarre consumatori verso altri prodotti. L'evocazione ha, quindi, una connotazione suggestiva, volta a traslare nel ricordo del consumatore le caratteristiche di qualità di un prodotto su altri prodotti attraverso un processo mnemonico associativo. Si tratta di una fattispecie che ha luogo: *"anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili"* e che trova nella formulazione stessa della norma indicazioni che ne chiariscono la portata precettiva: l'evocazione è cioè ascrivibile allo sfruttare l'associazione che nella mente del consumatore lega un luogo ad un prodotto dotato di particolari caratteristiche qualitative e tale associazione si determina sia menzionando la denominazione protetta, sia traducendola, sia pure accompagnandola a prefissi come "tipo", "stile" etc ed anche *"quanto la vera origine dei prodotti sia indicata"*; in ogni caso si deve trattare di condotte che suggeriscano la denominazione *"in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di prossimità"* con la stessa (in tal senso, Corte di Giustizia, 17 dicembre 2020 causa C-490/19).

Se questo è il contenuto precettivo della norma occorre chiedersi ai fini del decidere se il marchio del richiedente "Asiago in malga" evochi la DOP protetta con ciò determinando il conflitto tra marchio e DOP. Una prima considerazione riguarda il limite della disposizione, poiché altro è "evocare" con effetto associativo per il consumatore delle caratteristiche di un luogo e di un prodotto rispetto ad altri prodotti, altro è utilizzare il nome di un luogo nel contesto di un marchio costituito da diverse parole ed in relazione ad attività che si svolgono nel luogo medesimo. L'evocazione indicata all'art. 13 comma 1 lett. b) del regolamento UE implica una traslazione ingiustificata dei pregi e delle qualità caratteristiche di un legame tra un prodotto e un luogo, ma non può certamente ed univocamente darsi evocazione ogni qualvolta si menzioni un determinato luogo, seppure questo sia registrato come DOP; tale interpretazione precluderebbe, infatti, *tout court* l'uso del toponimo e parimenti l'inclusione dello stesso come parte o componente di un marchio. E infatti il l'art. 13 paragrafo 1 lett. b) configura l'evocazione *"anche se l'origine vera dei prodotti è indicata"* con ciò evidenziando che la condotta vietata è quella di chi dichiara di un luogo di produzione, ma poi usi la denominazione protetta per suggerire un qualche ulteriore legame qualitativo tra il proprio prodotto e quello registrato.

Nel caso in questione, invece, come correttamente rilevato dall'Ufficio, il richiedente il marchio è proprio il comune di Asiago che attraverso il riferimento geografico e l'uso del proprio nome

intende segnalare ai consumatori lo svolgimento di talune attività di carattere tradizionale con rilievo turistico che si svolgono nelle malghe del relativo territorio.

E su questo punto si innesta l'ulteriore argomento sostenuto dalla ricorrente sul legame tra le malghe, il formaggio e la denominazione protetta. In termini meramente definitivi e descrittivi dell'attività delle malghe si richiama la legge regionale veneta del 21 marzo 2023 n. 4 ove (art. 2) la malga è descritta come "*il complesso fondiario (...) funzionale a svolgere attività agricola in area montana per una frazione dell'anno solare, di norma non superiore a otto mesi, e costituito da superfici a prato o pascolo permanente e da eventuali superfici a prato o pascolo arborato afferenti alla malga stessa...*". Le malghe sono, dunque, luoghi tradizionali nei quali si svolge attività agricola montana rispetto alla quale la produzione del formaggio è una parte dell'attività; in tale contesto agricolo montano tradizionale vengono, infatti, realizzati molti altri prodotti sia lattiero caseari (diversi dal formaggio prodotto secondo il disciplinare DOP), sia della tradizione montanara e soprattutto, di qui diverse leggi regionali ad esse dedicate, le malghe rivestono un ruolo importante a livello prima di tutto ambientale e certamente anche turistico. Si deve escludere, dunque, l'esistenza di un legame univoco tra l'attività delle malghe e la produzione del formaggio descritto nel disciplinare DOP, tale da determinare, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, un'associazione univoca nella mente del pubblico di riferimento.

A tale proposito occorre fare un'ulteriore distinzione: rispetto ai prodotti lattiero caseari e segnatamente i formaggi ai quali si riferisce la ricorrente si applica l'art. 13 paraf. 1 lett. a) secondo il quale è precluso qualsiasi impiego della DOP a condizione che i prodotti siano comparabili con quelli descritti nel disciplinare della DOP medesima (in tal senso, Corte di Cassazione ord., sez. I, 20 marzo 2023 n. 7937). L'uso di termini coincidenti con la DOP può essere impedito ma solo per i prodotti comparabili a quelli registrati; diversamente, non può essere impedito quando l'uso del nome geografico sia riferito a prodotti o servizi molto distanti dai prodotti DOP. Nel caso del marchio del richiedente i prodotti da contraddistinguere non sono formaggi comparabili con quelli descritti nel disciplinare della DOP e dunque non vi è conflitto del marchio con la DOP.

Il secondo profilo da esaminare ai fini della decisione è quello del rapporto tra il marchio del richiedente e i marchi anteriori della ricorrente. Secondo due ulteriori motivi di ricorso prospettati dalla ricorrente, l'Ufficio sarebbe, infatti, incorso in erroneità nell'escludere il rischio di confusione tra i marchi e in erroneità nell'escludere altresì il conflitto con i marchi anteriori che godono di rinomanza.

Quanto a tali motivi di ricorso, nel provvedimento dell'Ufficio si evidenzia la distanza merceologica tra i prodotti rispettivamente indicati nella classe 29 per i marchi della ricorrente e nelle classi 35 e 41 per i marchi della ricorrente e si valuta poi l'estensione della tutela ultramerceologica riconosciuta in ragione della rinomanza dei marchi anteriori. L'Ufficio nel condurre tale valutazione riconosce la accresciuta rinomanza dei marchi della ricorrente ed esclude, tuttavia, che di essa si giovi o possa giovare in modo ingiustificato (art. 12 comma 1 lett. e) CPI il richiedente. Su questo profilo l'argomentazione dell'Ufficio è corretta poiché si è ritenuto non sussistere, pur a fronte della accresciuta rinomanza dei marchi della ricorrente, il rischio che l'uso del marchio "*successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi*" (art. 12 comma 1 lett. e) CPI; nel provvedimento impugnato viene, infatti, esclusa proprio la sussistenza di quel rischio che il legislatore vuole evitare: e cioè trarre vantaggio, senza averne alcun merito, dalla rinomanza del marchio anteriore altrui. La ragione per quale evidentemente il richiedente non trae alcun vantaggio ingiusto dalla rinomanza del segno anteriore deriva dalla circostanza evidente che ASIAGO è prima che un marchio o una denominazione protetta, il nome di un comune e di un territorio (l'altopiano) italiano. In questa prospettiva correttamente l'Ufficio ha escluso l'applicabilità dell'art. 12 comma 1 lett. e) CPI rilevando l'assenza di un indebito vantaggio e pregiudizio rispetto ai marchi anteriori.

Infine, deve essere rilevato che uno dei marchi della ricorrente è un marchio collettivo (n. 362020000100171) rispetto al quale l'art. 11 n. 4 CPI prescrive che "*l'avvenuta registrazione del*

marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso purchè quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale". L'art. 11 CPI enuncia un principio di diritto relativo ai marchi collettivi costituiti da toponomi limitandone l'estensione della tutela al fine di non recare pregiudizio allo sviluppo di iniziative imprenditoriali che si svolgano sul territorio medesimo e che intendano utilizzare il toponimo nel commercio, anche come elemento, parte o componente di un marchio.
Per questi motivi il ricorso è rigettato.

PQM


Rigetta il ricorso, condanna la parte privata ricorrente alle spese nella misura di euro 3.000.

Roma, 14 marzo 2024

La relatrice Prof. Rosaria Romano



Il Presidente Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Addi 04/11/2024

IL SEGRETARIO
