

OPPOSIZIONE N. B 3 078 212

Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Piazza Filodrammatici, 3, 31100, Treviso, Italia (opponente), rappresentato da **Studio Legale Bird & Bird**, Via Borgogna, 8, 20122, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Vladislav Vtulkin, Rheinallee 140, 40545, Düsseldorf, Germania - **OOO Soyuz Vino**, ul. Levanevskogo, 100 Krimskiy district, Staniza Varenikovskaya, Krasnodarskiy kray, Federazione Russa (richiedenti), rappresentati da **Digitarium Sociedad Cooperativa Pequeña**, Matiko 6, 4ª Planta, 48007, Bilbao, Spagna (rappresentante professionale).

Il 14/12/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 078 212 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 972 244 "LAVETTI PROSECCO" (marchio denominativo).

L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio collettivo italiano n. 302017000115158, sulla registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427, entrambe per il marchio "PROSECCO", e sulla Denominazione d'Origine Protetta dell'Unione europea "Prosecco".

L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

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

Registrazione di marchio collettivo italiano n. 302017000115158

Classe 33: *Vini.*

Registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427

Classe 33: *Vini conformi al disciplinare della denominazione di origine protetta Prosecco.*

A seguito di una limitazione effettuata dai richiedenti in data 04/11/2019, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO; bevande contenenti vino [spritzer], cocktail a base di vino già pronti, aperitivi a base di vino, tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO.*

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità-

Vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO è parimenti contenuto nella lista di prodotti del marchio contestato e del marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427 (inclusi i sinonimi) o è compreso nell'ampia categoria dei *vini* della registrazione di marchio collettivo italiano n. 2017000115158 dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Bevande contenenti vino [spritzer], cocktail a base di vino già pronti, aperitivi a base di vino, tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO del marchio impugnato sono simili ai *vini conformi al disciplinare della denominazione di origine protetta Prosecco* della registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. 3 257 427. Essi hanno infatti la stessa natura e coincidono nella loro modalità d'uso. Inoltre, questi prodotti sono in concorrenza tra loro e coincidono nei loro canali di distribuzione nonché nel loro pubblico di riferimento.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione 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 del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell'opponente, i marchi anteriori godono di notorietà in Italia (Registrazione di marchio collettivo italiano n. 302017000115158) e nel Regno Unito (Registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427) per tutti i prodotti per i quali sono stati registrati.

La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L'opponente ha depositato al fine specifico di provare la notorietà dei marchi sui quali si basa l'opposizione i seguenti documenti:

- Allegato 4: Informazioni e dati sulla DOP PROSECCO:
 - Alcune brochure relative alla denominazione "PROSECCO" contenenti dati e informazioni relativi agli anni compresi tra il 2012 e il 2018 e riguardanti, tra le altre cose, produzione totale, vendite, canali distributivi, vendemmie, distribuzione in Italia ed esportazioni;
 - Estratto dal Rapporto 2017 della Fondazione Qualivita ed Ismea con dati relativi alla produzione del vino DOP PROSECCO;
 - Dati di esportazione (in ettolitri, HL) sui vini a denominazioni di origine controllata (DOC) Prosecco, Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Asolo Prosecco, per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, a livello mondiale. I dati sono stati presi dalla banca dati "Global Trade Atlas" (www.gtis.com/gta), che fornisce dati commerciali a livello internazionale;
 - Dati di esportazione (in ettolitri, HL) sul vino a Denominazione di Origine Controllata (DOC) Prosecco per la prima metà degli anni 2016, 2017 e 2018. I dati sono stati elaborati sulla base di dati derivati dalla banca dati "Global Trade Atlas" (www.gtis.com/gta), che fornisce dati commerciali a livello internazionale;
 - Brochure su "Global Trade Atlas" presa dalla sezione "About" all'indirizzo <http://www.gtis.com/gta/>;
- Allegato 5: Selezione di articoli e comunicati stampa in particolare italiani e britannici, ma anche francesi o tedeschi, estratti da quotidiani quali "Il Sole 24 ORE", "The Telegraph" e "The Guardian", che danno conto dell'ampia diffusione e degli assai significativi volumi di vendita della Denominazione d'Origine Protetta PROSECCO per vini frizzanti.
- Allegato 6: Pubblicità, comunicati stampa e altro materiale relativo ad attività promozionali della DOP PROSECCO, sia in lingua italiana che in lingua inglese, come ad esempio documenti relativi ad attività promozionali o sponsorizzazioni

di eventi sportivi di rilievo internazionale, quali la World Superbike Championship tenutasi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 o la sponsorizzazione del IMOCO Volley o ancora la regata BARCOLANA.

- Allegato 7: Articoli/comunicati stampa datati nel periodo 2011-2016 su indagine relativa alla conoscenza del Prosecco da parte dei consumatori (Prosecco è conosciuto dal 91% degli italiani maggiorenni (oltre 45 milioni di persone). Lo conoscono bene o molto bene il 71% delle persone e poco meno di 9 milioni di consumatori stanno pensando di consacrare come il vino delle feste, come il vino che si usa per la cena in famiglia durante il periodo natalizio. Prosecco: un vino conosciuto da 9 persone su 10 – Qualivita 22/12/2015; Prosecco, consensus maker del 2015 – Il vino veneto è conosciuto dal 91% degli italiani maggiorenni e sarà il dominatore di queste feste natalizie. Il Prosecco sarà uno dei dominatori delle tavole di questo Natale 2015. Il 17% degli italiani (ovvero quasi 9 milioni di persone lo acquisterà – Corriere del Veneto del 2015; ecc.).

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d'Opposizione conclude che le prove presentate dall'opponente non dimostrano che la registrazione di marchio collettivo italiano n. 302017000115158, e la registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427, entrambe per il marchio "PROSECCO" hanno acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto per le ragioni che si vanno ora ad esplicitare.

In via preliminare, si deve tener conto del fatto che nel presente caso l'elemento "PROSECCO" che costituisce sia il marchio collettivo italiano n. 302017000115158, sia la registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427 coincide esattamente con Denominazione d'Origine Protetta dell'Unione europea "Prosecco" in relazione alla quale l'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

A questo proposito si rammenta che la Corte ha chiarito che i marchi, siano essi collettivi o di certificazione, che in ultima analisi coincidano con una indicazione geografica protetta come IGP o DOP devono ad ogni modo adempiere alla loro funzione essenziale di marchi e che il grado di distintività dei marchi è un fattore rilevante al fine di stabilire se sussista o meno un rischio di confusione (05/03/2020, C 766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, §74).

La Divisione d'Opposizione non può non notare come l'opponente stesso, sia nelle proprie osservazioni che nella lista delle prove allegate, faccia unicamente riferimento alla notorietà della Denominazione d'Origine Protetta "Prosecco".

L'opponente richiama, tra le altre, la decisione dell'EUIPO che ha accolto l'opposizione n. B 2780719 dell'Opponent nei confronti della domanda di marchio UE n. 15451875 P.R.OSE', in classe 33.

Nel caso citato l'opponente ha prodotto pressoché il medesimo materiale probatorio del caso ora in esame. La conclusione, che in questa sede peraltro non si questiona, è stata tuttavia che è la DOP "Prosecco" ad essere dotata di un'elevata notorietà e a trasmettere un'immagine di qualità e di prestigio, e non un marchio collettivo o un marchio di certificazione o qualsivoglia altro marchio che contengano il medesimo elemento.

È evidente come quanto concluso sopra non rilevi nel presente caso, dato che non è la rivendicazione della notorietà della DOP ad essere presa in esame ma quella del marchio collettivo italiano e del marchio di certificazione del Regno Unito.

Nella prova presentata dall'opponente, che peraltro praticamente coincide con la documentazione presentata nel procedimento anteriore citato dall'opponente, non vi è alcun riferimento ai due suddetti diritti, ma sempre e soltanto alla DOP "Prosecco".

I marchi collettivi e di certificazione nazionali possono anche essere «marchi anteriori» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE sui quali può basarsi un'opposizione e rispetto ad essi può evidentemente essere rivendicata la loro notorietà. Tuttavia, deve essere presa in considerazione la diversa funzione di tali marchi.

Al fine di dare fondamento alla sua rivendicazione l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'uso e la conseguente notorietà acquisita, se del caso, sia del marchio collettivo italiano che del marchio di certificazione del Regno Unito in modo conforme alla loro funzione essenziale.

La funzione essenziale di un marchio collettivo è distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese. La caratteristica specifica dei marchi collettivi è indicare la provenienza commerciale collettiva dei prodotti o servizi (e non una provenienza commerciale specifica come nel caso dei marchi individuali).

D'altro canto, la funzione essenziale di un marchio di certificazione è distinguere i prodotti e servizi che sono certificati dal titolare del marchio in quanto rispondenti agli standard stabiliti e in possesso di caratteristiche particolari da quelli non certificati (e non la loro provenienza commerciale come nel caso dei marchi individuali e collettivi).

Come poc'anzi già sottolineato, l'opponente non ha fornito alcun dato o informazione che fossero specificatamente diretti a supportare la rivendicazione della notorietà dei suoi due marchi registrati tenuto conto della loro particolare natura, ma si è limitato a fornire prove relative alla notorietà della PDO "Prosecco".

Alla luce di tutto quanto sopra, la rivendicazione dell'opponente circa la notorietà dei due marchi ora presi in esame deve quindi necessariamente essere respinta.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*, il quale deve essere valutato nel modo usuale. Il marchio può avere un grado basso o molto basso di distintività intrinseca quando si riferisce alla natura o ad altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il marchio sia un marchio collettivo o, per analogia, un marchio di certificazione, non implica che la portata della sua protezione sia più ampia (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

L'unico elemento dei marchi anteriori, ossia "PROSECCO", indica un pregiato vino bianco a Denominazione di Origine Controllata prodotto in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia (spec. nella zona di *Valdobbiadene* e *Conegliano*), di gradazione alcolica media, caratterizzato dal profumo leggermente aromatico e dal sapore gradevolmente amarognolo, apprezzato anche nella versione spumante; esso è ricavato in gran parte dalle uve del vitigno autoctono glera e per il resto da uve di altri vitigni come, per esempio, chardonnay, pinot bianco, pinot grigio. Come già fatto notare, esso coincide, peraltro, con il nome della Denominazione d'Origine Protetta dell'Unione europea "Prosecco" sulla quale pure si basa la presente opposizione. Alla luce degli elementi probatori di cui sopra è evidente che essa sarà riconosciuta come tale dal pubblico di riferimento.

Quanto sopra vale per entrambi i marchi anteriori e quindi sia per il pubblico di lingua italiana che per il pubblico di lingua inglese, in considerazione del fatto che il significato di "PROSECCO" è, come detto, notorio.

In considerazione del fatto che l'elemento "Prosecco" è un elemento descrittivo dato che corrisponde alla semplice indicazione dell'origine geografica dei prodotti coperti dai marchi in esame è giocoforza concludere che la distintività intrinseca dei marchi anteriori sia estremamente limitata.

d) I segni

PROSECCO	LAVETTI PROSECCO
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio collettivo italiano n. 2017000115158 e il Regno Unito in relazione alla registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. 3 257 427.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Per quanto riguarda i marchi anteriori, essi possiedono una distintività assai limitata per le ragioni viste poc'anzi nella sezione c) della presente decisione.

Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, esso pure contiene l'elemento "PROSECCO". Sempre in virtù delle ragioni di cui sopra e in considerazione dei prodotti coperti dal marchio, ovvero *vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO; bevande contenenti vino [spritzer], cocktail a base di vino già pronti, aperitivi a base di vino, tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO*, questo elemento nel contesto del marchio impugnato è da ritenersi praticamente come privo di carattere distintivo. Per quanto invece riguarda il primo elemento "LAVETTI", esso è normalmente distintivo, dato che sarà inteso come privo di significato o, in taluni casi, associato ad un cognome di origine italiana, che in quanto tale non presenta collegamenti con i prodotti nella Classe 33.

Visivamente, foneticamente e concettualmente, i segni coincidono nell'elemento "PROSECCO", il quale possiede una distintività estremamente limitata, o addirittura ne risulta privo, in particolare per quanto riguarda il suo ruolo nel contesto del marchio impugnato, il quale presenta un ulteriore elemento normalmente distintivo, ossia "LAVETTI".

Pertanto, i segni possono essere considerati, nella migliore delle ipotesi, soltanto simili in una assai ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione nel presente caso deve essere svolta tenendo nella dovuta considerazione la funzione essenziale specifica dei due diritti anteriori, ossia la registrazione di marchio collettivo italiano n. 302017000115158 e la registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427. Nello specifico, si tratta di valutare se il marchio impugnato possa ledere detta funzione essenziale, e cioè:

- per quanto concerne i marchi collettivi, se sussista il rischio che il pubblico di riferimento possa ritenere che i prodotti coperti dai marchi in disputa procedano da membri dell'associazione proprietaria del marchio anteriore o, nel caso, da imprese economicamente collegate al detta associazione o ai suoi membri (05/03/2020, C 766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 64);
- per quanto riguarda i marchi di certificazione, se sussista il rischio che il pubblico di riferimento possa ritenere che i prodotti coperti dal marchio impugnato siano certificati dal proprietario del marchio di certificazione anteriore per quanto attiene alle caratteristiche legate a quel marchio.

Nel caso di un'opposizione da parte del proprietario di un marchio collettivo, e per analogia di un marchio di certificazione, è vero che la funzione essenziale specifica del tipo di marchio deve essere presa in considerazione al fine di comprendere cosa si intende per rischio di confusione. Resta tuttavia il fatto che la giurisprudenza che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali l'esistenza di tale rischio deve essere valutata è applicabile ai casi che riguardano marchi collettivi e per analogia marchi di certificazione anteriori.

I prodotti nella Classe 33 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo che è inerentemente assai scarso, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere, nella migliore delle ipotesi, soltanto simili in una assai ridotta misura, e ciò sia da un punto di vista visivo che fonetico e concettuale.

Le somiglianze tra i segni sono limitate ad un elemento che è, in particolare nell'ambito del segno impugnato, totalmente descrittivo e che svolge, chiaramente, un ruolo del tutto irrilevante all'interno del marchio "LAVETTI PROSECCO". I consumatori, e a maggior ragione coloro i quali intendono acquistare *vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO; bevande contenenti vino [spritzer], cocktail a base di vino già pronti, aperitivi a base di vino, tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO*, sono perfettamente consapevoli del contenuto semantico dell'elemento "PROSECCO" e sono certamente abituati a vedere questo elemento descrittivo in combinazione con altri elementi verbali diversi e distintivi, o in una veste grafica originale.

Gli acquirenti dei summenzionati prodotti nella Classe 33 non presteranno attenzione all'elemento "Prosecco" in virtù della sua funzione descrittiva ma focalizzeranno la loro attenzione sul primo elemento del segno impugnato, ossia "LAVETTI".

Per quanto riguarda il rischio di confusione tra il marchio impugnato e il marchio collettivo italiano anteriore, si deve tener presente che la capacità dell'elemento

“PROSECCO”, che indica un’origine geografica, di permettere al pubblico di riferimento di distinguere tra i prodotti dei membri dell’associazione proprietaria del marchio collettivo anteriore da quelli di altre imprese è certamente molto limitata.

Il pubblico rilevante nel territorio italiano metterà infatti immediatamente l’elemento “PROSECCO” in relazione a prodotti elaborati in conformità al disciplinare della Denominazione di Origine Protetta “Prosecco” e quindi come avente un chiaro riferimento alla qualità e all’origine geografica dei prodotti.

Allo stesso modo, per quanto concerne il rischio di confusione tra il marchio di certificazione del Regno Unito e il marchio impugnato, l’elemento “PROSECCO” nel marchio impugnato non porterà il pubblico rilevante nel Regno Unito a ritenere che i prodotti coperti dal marchio impugnato siano certificati dall’opponente. Piuttosto, il pubblico tenderà a pensare che i prodotti del marchio impugnato rispettano i requisiti della certificazione stabiliti in conformità con le specificazioni della DOP “Prosecco”.

Pertanto, nonostante il fatto che i prodotti siano in parte identici e in parte simili, la Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista alcun rischio di confusione per quanto riguarda l’origine collettiva commerciale o l’origine certificata dei prodotti della Classe 33, in particolare a causa dell’estremamente basso grado di somiglianza tra i segni e alla luce dell’assai limitata distintività dei marchi anteriori.

L’opposizione deve quindi essere respinta in quanto fondata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Per dovere di completezza, la Divisione d’Opposizione considera importante sottolineare che la suddetta conclusione non incide negativamente sugli interessi legittimi dell’opponente, i diritti del quale sono salvaguardati in considerazione del fatto che i prodotti del marchio impugnato devono essere tutti conformi al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO. In tali casi non è necessaria un’ulteriore protezione per la denominazione di origine protetta che abbia la sua base in marchi collettivi o di certificazione. La normativa *sui generis* che regola IGP e DOP fornisce sufficiente protezione al di fuori della legislazione specifica sui marchi. Tale normativa possiede l’ulteriore vantaggio, rispetto ai marchi collettivi e ai marchi di certificazione, per cui IGP e DOP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare (come visto poc’anzi, ciò vale nel presente caso in virtù della limitazione dei prodotti nella Classe 33 effettuata dai richiedenti).

In aggiunta, il fatto che le associazioni di produttori possano in ipotesi ottenere un’equivalente o addirittura maggiore protezione per le DOP sulla base del diritto dei marchi rispetto a quanto concesso nel sistema delle DOP darebbe origine ad un’evidente contraddizione (si vedano, per analogia, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative alla sentenza BBQLOUIMI, paragrafo 86).

La Divisione d’Opposizione esaminerà ora l’opposizione per quanto riguarda i restanti motivi invocati dall’opponente, a cominciare da quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, invocati sia in relazione alla registrazione di marchio collettivo italiano n. 302017000115158 che alla registrazione di marchio di certificazione del Regno Unito n. UK00003257427.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I segni devono essere identici o simili.
- Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
- Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, i richiedenti non hanno affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

Notorietà dei marchi anteriori

Le prove presentate dall'opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo dei marchi anteriori sono già state esaminate in precedenza nell'ambito dell'esame degli impedimenti previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

La Divisione d'Opposizione ritiene che le prove presentate dall'opponente non dimostrino che i marchi anteriori abbiano acquisito notorietà tramite l'uso.

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriore è un requisito perché l'opposizione venga accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che i marchi anteriori godano di notorietà, una

delle condizioni necessarie stabilite nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione dev'essere respinta in quanto fondata su questo motivo.

DENOMINAZIONI D'ORIGINE O INDICAZIONI GEOGRAFICHE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6, RMUE

L'opposizione è pure fondata sulla denominazione d'origine protetta dell'Unione europea "Prosecco" per *vino a denominazione d'origine protetta (DOP)*.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, in seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dalla legge vigente a esercitare i diritti originati da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente alla legislazione dell'Unione o alla legislazione nazionale che regola la tutela delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche:

- (i) era già stata presentata una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o alla legislazione nazionale, prima della data di domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea o della data di priorità rivendicata nella domanda, soggetta a successiva registrazione;
- (ii) tale denominazione di origine o indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

a) Prova dell'esistenza, della validità e dell'ambito di protezione dell'indicazione geografica anteriore, nonché del diritto a proporre opposizione

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche dei vini e altri prodotti vitivinicoli protette ai sensi del regolamento n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati di prodotti agricoli ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Come visto poc'anzi, nel caso specifico, la denominazione d'origine "PROSECCO" è stata registrata per *vino a denominazione d'origine protetta (DOP)*. La registrazione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per ragioni di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione proseguirà l'analisi dell'opposizione considerando per dimostrati da parte dell'opponente sia l'esistenza della denominazione d'origine "PROSECCO" registrata per *vino a denominazione d'origine protetta (DOP)* che il diritto in capo all'opponente a proporre opposizione.

b) Il diritto secondo la legislazione applicabile

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche dei vini e altri prodotti vitivinicoli protette ai sensi del regolamento n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati di prodotti agricoli ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Questo comprende i nomi già registrati ai sensi del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo oppure regolamento n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Al momento, le indicazioni geografiche per i *vini sono protette* dalla legislazione dell'Unione europea secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, noto come «Regolamento sui vini», recante organizzazione comune dei mercati di prodotti agricoli (regolamento n. 1308/2013 o regolamento sui vini), che sostituisce e abroga il regolamento n. 1234/2007, il quale integrava tramite codifica del regolamento n. 491/2009 il suddetto regolamento n. 479/2008, abrogato nella stessa data.

I nomi dei vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protetti ai sensi di tale regolamento (vedere articolo 107 del regolamento n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Consiglio). Il regolamento sui vini protegge le indicazioni geografiche che erano già protette in uno Stato membro in data 01/08/2009 (o alla data di accesso di un nuovo Stato membro) purché siano soddisfatte ulteriori condizioni, e le altre indicazioni geografiche richieste e registrate in seguito conformemente al sistema di protezione UE.

Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, si intende per «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali debitamente giustificati, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 conformemente ai seguenti requisiti:

- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.

Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

c) Il diritto dell'opponente rispetto al marchio impugnato

La Divisione d'Opposizione procederà con l'analisi circa il compimento delle condizioni rivendicate dall'opponente nelle proprie osservazioni in relazione a quanto previsto ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.

Si deve innanzitutto prendere in considerazione i segni in disputa, che sono i seguenti:

PROSECCO	LAVETTI PROSECCO
Denominazione d'Origine Protetta	Segno contestato

L'opposizione riguarda i seguenti prodotti del marchio impugnato:

Classe 33: *Vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO; bevande contenenti vino [spritzer], cocktail a base di vino già pronti, aperitivi a base di vino, tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO.*

Nelle proprie osservazioni dell'11/08/2020 l'opponente sostiene che nonostante la limitazione merceologica operata, il marchio impugnato rientra comunque nelle fattispecie previste dall'Articolo 103, paragrafo 2, in particolare, in quanto configura un uso della DOP PROSECCO per prodotti non conformi, usurpa la DOP PROSECCO di cui sfrutta anche la notorietà, è idoneo a indurre in errore il consumatore ed è contrario al Disciplinare di Produzione della DOP PROSECCO.

L'opponente sostiene altresì che la domanda di marchio sfrutterebbe la notorietà della DOP "Prosecco", ciò che sarebbe da ritenersi inammissibile in virtù di quanto previsto ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, (a)(ii) del regolamento n. 1308/2013.

A questo proposito, si rammenta innanzitutto che l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 251/2014 e l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabiliscono che le indicazioni geografiche possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. Pertanto, a condizione che i prodotti siano conformi al disciplinare dell'indicazione geografica in questione (aspetto garantito limitando i prodotti in modo opportuno), l'ubicazione della sede legale del richiedente indicata nella domanda di MUE è irrilevante. Da ciò consegue l'impossibilità di accogliere il succitato argomento dell'opponente.

La Denominazione d'Origine Protetta "Prosecco" è registrata per *vino a denominazione d'origine protetta (DOP)*.

La specificazione dei prodotti nella Classe 33 del marchio impugnato include le limitazioni "*conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO*" rispetto a vino e "*tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta PROSECCO*" rispetto agli altri prodotti. A questo riguardo, è quindi evidente come la suddetta limitazione dei

suddetti prodotti chiaramente garantisca che i prodotti recanti il marchio, che contiene la DOP sulla quale si basa l'opposizione, provengano dall'area geografica rilevante e posseggano le caratteristiche richieste.

La Divisione d'Opposizione rileva che quando esiste una limitazione in relazione a prodotti identici a quelli coperti dalla DOP e a prodotti definiti in conformità con le specificazioni della DOP, come si verifica nel presente caso, la funzione di indicazione geografica in questione è salvaguardata in relazione ai suddetti prodotti dal momento che la domanda di marchio oggetto di opposizione solo copre prodotti aventi quella particolare origine geografica e le specificità ad essa connesse.

Per dovere di completezza, la Divisione d'Opposizione nota che l'opponente nelle proprie osservazioni ha limitato le proprie argomentazioni ad un generico ed eventuale sfruttamento della notorietà e della rinomanza della DOP PROSECCO, cui si aggiunge l'induzione in errore del consumatore, che potrà ritenere, ad esempio, che i prodotti del marchio de quo beneficino essi stessi della DOP PROSECCO o, ad esempio, siano soggetti al medesimo processo di certificazione e controlli previsto per la DOP PROSECCO o che si tratti di bevande prodotte e imbottigliate nella zona della DOP PROSECCO o di un prodotto "tipo" o "sullo stile" del PROSECCO.

Tuttavia, si deve notare che lo sfruttamento della notorietà può essere addotto solo nel caso in cui vi sia un uso della DOP e l'opponente dimostri l'eventuale sfruttamento della notorietà della DOP per prodotti non coperti dal diritto anteriore o servizi privi di qualsivoglia relazione con esso.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

Quanto addotto dall'opponente può essere, in ipotesi, chiaramente attribuibile all'uso per prodotti dalla denominazione in questione che non siano stati prodotti in conformità con il disciplinare.

Tuttavia, è evidente come i prodotti del marchio impugnato siano stati debitamente limitati in accordo con le specificazioni di cui sopra. Di conseguenza, dato che la specificazione dei prodotti si conforma a quanto previsto dalla DOP, la funzione di quest'ultima, ossia indicare l'origine geografica e le particolari qualità dei prodotti ad essa connesse, viene dunque pienamente garantita.

Alla luce di tutto quanto sopra, quanto rivendicato dall'opponente sulla base del disposto dell'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento n. 1308/2013 deve quindi essere rigettato nella sua interezza in ragione del fatto che la lista di prodotti del marchio impugnato risulta essere in conformità con la specificazione così come richiesta dal dispositivo legale pertinente.

Si rileva poi che l'opponente ha pure segnalato e contestato il fatto che entrambi i richiedenti non risultino iscritti nel sistema di controllo certificato della DOP PROSECCO, per nessuna delle categorie previste - ossia viticoltori, vinificatori e imbottigliatori.

Inoltre, l'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. 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'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

L'opponente richiama inoltre a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in Stati membri rilevanti ai fini del presente procedimento.

Anche le precedenti decisioni dell'Ufficio non hanno carattere vincolante. Tuttavia, anche in questo caso 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 dall'opponente, così come da esso elencati, sono i seguenti:

- Decisione dell'EUIPO che ha accolto l'opposizione n. B 2780719 dell'Opponente nei confronti della domanda di marchio UE n. 15451875 P.R.OSE', in classe 33;
- Decisione dell'Ufficio Marchi Spagnolo che ha accolto l'opposizione dell'Opponente contro la domanda di registrazione in Spagna n. 3580260 per il marchio figurativo PROSECCO LIFESTYLE, in relazione a servizi in classe 43;
- Decisioni favorevoli ottenute dall'Opponente in Italia dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nelle opposizioni n. 600/2015 e n. 601/2015 depositate nei confronti delle domande di registrazione italiane per i marchi PROSECCO FESTIVAL n. TV2014C000552 e PROSECCO CLASSIC FESTIVAL n. TV2014C000551 in relazione a "Iniziative culturali e/o musicali e/o di comunicazione, anche a scopo didattico su base educativa" in classe 41, che hanno riconosciuto la notorietà ed il carattere distintivo accresciuto del marchio dell'Opponente;
- Decisione dell'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) che ha accolto l'opposizione dell'Opponente contro le domande di registrazione n. 3227354 per il marchio LoSecco e n. 3229123 per il marchio FrÜsecco;
- Decisione dell'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) che ha accolto l'opposizione dell'Opponente contro la domanda di registrazione n. 3159033 per il marchio OLDFIELDS APPLESECCO per "sidro" in classe 33;
- Decisione dell'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) che ha accolto l'opposizione dell'Opponente contro la domanda di registrazione n.

3215159 per il marchio PAWSECCO in relazione a "ghiottonerie commestibili per animali domestici" in classe 31;

- Decisione dell'EUIPO che ha accolto l'opposizione n. B 003017020 dell'Opponente nei confronti della domanda di marchio UE n. 017203274 per il marchio PROSECCO PRINCESS, per prodotti in classe 25 e per servizi nelle classi 35 e 43.

Nessuno dei summenzionati precedenti risulta essere rilevante ai fini del presente procedimento. È infatti evidente come i casi succitati non siano comparabili in virtù del fatto che in tutte le domande oggetto di procedimenti di opposizione i prodotti e servizi dei marchi impugnati o, da un lato, non erano prodotti della Classe 33 o, dall'altro, non erano comunque limitati correttamente come nel presente caso. Pertanto, quanto rivendicato dall'opponente in relazione ai precedenti giurisprudenziali che la Divisione d'Opposizione dovrebbe seguire nel presente caso non rileva e deve quindi essere respinto.

d) Conclusione

Considerando tutto quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che le condizioni di cui all'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 non siano soddisfatte.

Pertanto, l'opposizione non risulta essere fondata neppure ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e deve quindi essere respinta nella sua interezza.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dai richiedenti nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare ai richiedenti sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Elisa ZAERA CUADRADO

Andrea VALISA

Angela DI BLASIO

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.