

DECISIONE
della Seconda Commissione di ricorso
del 21 marzo 2022

Nel procedimento R 2564/2019-2

Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Località San Guido, 45

57022 Castagneto Carducci (Livorno)

Italia

Opponente/ricorrente

rappresentata da BUGNION S.P.A., Via A. Gramsci 42, 50132 Firenze, Italia

contro

Domaine Boyar International

Bojinov & Bojinov, Alabin Street 38

1000 Sofia

Bulgaria

Richiedente/Convenuta

rappresentata da BOJINOV & BOJINOV LTD., 38 Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria

Ricorso relativo al procedimento di opposizione n. B 2 939 471 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 670 937)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da S. Stürmann (Presidente), A. Szanyi Felkl (Relatore) e C. Negro (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 2 maggio 2017, Domaine Boyar International ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo

BOLGARÉ

per i seguenti prodotti:

Classe 33 — Bevande alcoliche [tranne le birre]; estratti alcoolici; essenze alcoliche; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; bevande alcoliche contenenti frutta; anice [liquore]; anice [liquore]; aperitivi; Arack [arrack]; Baijiu [bevanda alcolica cinese distillata]; acquaviti; vino; Kirsch; vodka; amari; bevande distillate; gin [acquavite]; digestivi [alcooli e liquori]; cocktails; sidro di pere; Curaçao; liquori; idromel [carne]; mead [idromel]; alcool di menta; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; alcool di riso; vinello; estratti di frutta [alcool]; bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra; rum; sidro; sakè; bevande [bevande]; whisky.

- 2 La domanda veniva pubblicata il 25 maggio 2017.
- 3 Indata 9 agosto 2017, Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (in prosieguito "l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i summenzionati prodotti.
- 4 I motivi di opposizione erano quelli previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, nonché, solo per la DOP "Bolgheri", sull'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009.
- 5 L'opposizione si fondava sui seguenti dirittianteriori:
 - a) Registrazione collettivo del MUE n. 15 640 261 per il marchio denominativo **Bolgheri**, depositato il 11 luglio 2016 e registrato il 4 novembre 2016 per i seguenti prodotti

Classe 33 — Vini conformemente alle linee guida della DOP "Bolgheri".
 - b) Denominazione di origine protetta (DOP) "**Bolgheri**".
- 6 In data 19 dicembre 2018, la Divisione di Opposizione informava le parti che il procedimento di opposizione era stato sospeso a causa della riapertura dell'esame della domanda di MUE contestata per impedimenti assoluti.
- 7 Con avviso del 20 dicembre 2018, il dipartimento Operazioni informava la richiedente che riteneva che la domanda contestata avrebbe dovuto essere respinta per una parte dei prodotti, ovverosia "bevande alcoliche [tranne le birre]; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; bevande alcoliche contenenti frutta;

aperitivi; vino; cocktails", ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, per evocazione della denominazione di origine protetta "Bolgheri". Il dipartimento Operazioni ha rilevato che l'impedimento alla registrazione potrebbe essere superato limitando i prodotti interessati in modo da specificare che essi sono o contengono vini conformi al disciplinare della denominazione di origine protetta "Bolgheri".

- 8 La richiedente rispondeva il 18 febbraio 2019 insistendo sull'assenza di evocazione a causa delle differenze tra i segni e del fatto che la parola "Bolgaré" sarebbe stata associata alla Bulgaria. La richiedente ha prodotto prove a sostegno delle proprie argomentazioni, tra cui articoli di giornale relativi ai nomi "Bolgar" e "Bolgare" come riferimenti al nome antico della popolazione bulgara e all'importanza storica della vinificazione in Bulgaria.
- 9 Con lettera del 18 marzo 2019, il dipartimento Operazioni informava la richiedente della rinuncia all'obiezione per impedimenti assoluti.
- 10 Con decisione del 18 settembre 2019 (in prosieguo: la "decisione impugnata"), la divisione d'opposizione ha respinto integralmente l'opposizione. Essa ha fondato, in particolare, la propria decisione sui seguenti motivi:

Osservazioni preliminari

- Dopo la scadenza del termine di opposizione di tre mesi, l'opponente faceva riferimento alle DOP "Bolgheri" e "Bolgheri SASSICAIA". Rispetto a questi diritti anteriori, l'opposizione non è ammissibile perché l'opponente non può prorogare il fondamento dell'opposizione una volta scaduto il periodo di opposizione.

I prodotti

- *Le bevande alcoliche contestate* [tranne le birre] (elencate due volte nel disciplinare della richiedente) e il *vino* comprendono, in quanto categorie più ampie, il *vino dell'opponente in conformità con le linee guida della DOP "Bolgheri"*. Dal momento che la Divisione di Opposizione non può scomporre *ex officio* le ampie categorie dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.
- Le "bevande alcoliche contenenti frutta; anice [liquore]; anice [liquore]; aperitivi; Arack [arrack]; Baijiu [bevanda alcolica cinese distillata]; acquaviti; Kirsch; vodka; amari; bevande distillate; gin [acquavite]; digestivi [alcooli e liquori]; cocktails; sidro di pere; Curaçao; liquori; idromel [carne]; mead [idromel]; alcool di menta; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; alcool di riso; vinello; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; rum; sidro; sakè; i liquori [bevande] e whisky e il vino dell'opponente in conformità agli orientamenti della DOP Bolgheri sono della stessa natura e coincidono nel metodo d'impiego. Inoltre, sono in concorrenza e sono rivolti agli stessi consumatori attraverso gli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono considerati simili.

- Il resto contestato "estrattialcoolici; essenze alcooliche ed estratti di frutta [alcool]", come mai sono dissimili dai prodotti dell'opponente. Se è vero che questi prodotti possono essere consumati negli stessi luoghi e nelle stesse occasioni e soddisfare la medesima esigenza (e solo dopo averli miscelati) (ad esempio, il godimento di una bevanda come aperitivo), resta il fatto che essi non appartengono alla stessa famiglia di bevande alcoliche e che il consumatore li percepisce come prodotti distinti. I prodotti non sono normalmente esposti negli stessi scaffali nelle aree dei supermercati e di altri punti vendita di bevande.

Pubblico di riferimento e grado di attenzione

- I prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

I segni

- Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.
- Il marchio collettivo anteriore "Bolgheri" sarà percepito dal pubblico di riferimento in tutta l'UE come una trasmissione della provenienza geografica dei prodotti rilevanti, vale a dire che i prodotti provengono dalla regione dei Bolgheri in Italia. Questo perché "Bolgheri" è un termine che gode di protezione in tutta l'UE in forza del recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
- Il marchio collettivo anteriore è stato registrato in forza della deroga di cui all'ex articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (attualmente articolo 74, paragrafo 2, RMUE). Tuttavia, il fatto che la sua registrazione fosse consentita ai sensi di detta deroga non implica che la portata della protezione sia più ampia. Deve considerarsi molto debole.
- Per quanto riguarda il segno contestato, una parte del pubblico di riferimento (in Bulgaria, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania ecc., a causa della pronuncia e della prossimità alla parola "Bolgaria" in alcune lingue scandinave e russe) vedrebbe nella parola **BOLGARÉ** un riferimento alla Bulgaria/bulgaro. Per questa parte del pubblico, poiché il segno impugnato sarà considerato riferito a caratteristiche (di origine) dei prodotti di riferimento, si ritiene che esso abbia una limitata capacità distintiva.
- Tuttavia, la restante parte del pubblico percepirebbe il segno contestato come privo di significato e, quindi, come un termine normalmente distintivo.
- Sotto il profilo visivo, i segni coincidono nelle loro prime quattro lettere, "BOLG" e nella penultima lettera "R" e hanno una lunghezza simile. Essi differiscono nelle loro restanti lettere, nella leggera stilizzazione e nell'accento del segno contestato. Considerando che l'inizio dei segni coincide e che, in effetti, i consumatori tendono in genere a concentrarsi sulla parte iniziale di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (come

rivendicato dall'opponente), si ritiene che i segni siano visivamente altamente simili.

- Sotto il profilo fonetico, la richiedente rileva che l'ultima sillaba dei segni in conflitto sarebbe diversa e sottolinea le differenze di pronuncia dovute alla lettera "H" del marchio anteriore e all'accento nel segno contestato. Se è vero che, ad esempio, nella lingua italiana esistono notevoli differenze nella pronuncia dei segni a causa della differenza di accentuazione (nel marchio anteriore lo stress è sulla lettera "O"), tuttavia, le coincidenze nelle prime lettere, il numero di sillabe e la lunghezza simile dei segni portano a un grado almeno medio di somiglianza fonetica mentre in alcune lingue, ad esempio in francese, dove anche l'accentuazione dei segni può coincidere, la somiglianza è persino elevata.
- Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. In virtù del/dei significato/i di almeno uno dei segni in conflitto, come spiegato sopra, essi sono considerati concettualmente non simili.

Carattere distintivo del marchio anteriore

- Secondo l'opponente, il marchio anteriore gode di un elevato carattere distintivo in quanto corrisponde alla nota DOP Bolgheri registrata nell'UE per il vino.
- A sostegno della propria rivendicazione, l'opponente produceva le seguenti prove:
 - **Documento 1:** Estratto del registro della denominazione di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette istituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la denominazione protetta "Bolgheri".
 - **Docc. 2 e 3:** Copia della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, numeri del 26/06/2014 e 09/08/2017 con i Decreto del Ministero rispetto alla DOP "Bolgheri" (in italiano).
 - **Documento 4:** Estratto dell'EUIPO Similarity Tool.
 - **Documento 5:** Estratto del registro della denominazione di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette istituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la denominazione protetta "Bolgheri Sassicaia".
 - **Documento 6:** Documento della Camera di commercio Maremma e Tirreno (autorità pubblica designata per il controllo dei vini a DOP) dal titolo "Balleanza di vini certificati Doc Bolgheri dal 01/01/2016 al 31/12/2016 (in litres)".
 - **Documento 7:** Guida regalo sul vino dal titolo "The allure of High Collectible Bottles" pubblicato nel novembre 2011 nella Gazzetta ufficiale del Wall Street in cui il vino Sassicaia 2008, Tenuta San Guido, Bolgheri, Toscana, Italia è menzionato come vintage altamente apprezzato.

- **Documento 8:** Pubblicazione del 09/03/2015 su Sole 24 Ore che menziona una trasmissione televisiva del sig. Fabio Fazio, nella società del vino internazionale Madonna, potabile Sassicaia e raffigurante una foto di una bottiglia di vino Sassicaia 2011 di Bolgheri Sassicaia.
- **Documento 9:** Pubblicazione (in tedesco, non datata, di origine ignota) che fa riferimento ad alcuni vini Bolgheri, tra cui Ornellaia, Sassicaia e Masseto, come "Bordeaux of Toscanany".
- **Documento 10:** Relazione dell'Institute of Masters of Wine su un viaggio in Toscana, 12-15/05/2014, comprese visite alle aziende vinicole nella regione Bolgheri (v., ad es., Le Serre Nuove dell'Ornellaia, Bolgheri DOC 2011, Poggio ai Ginepri Bolgheri Rosato 2013, 2010 Ca 'Marcanda Bolgheri, IlBruciato 2012, Bolgheri, CONT ore 2012 Bolgheri, Aperieri, IA). La relazione fornisce informazioni sulla storia della regione Bolgheri, sulle caratteristiche della regione (suolo, climatizzazione) e dei vini (si citano i riferimenti alla "tipica" Bolgheri vintage che mostra la densità e la potenza caratteristica) e spiega che la zona viticola di Sassicaia è stata offerta alla propria DOC (Sassicaia DOC) quando Bolgheri ha ottenuto il suo status di DOC nel 1994.
- **Documenti 11-12:** Piani degli stand dell'opponente per Vinexpo 2015 a Bordeaux e ProWein 2015 a Strasburgo.
- **Documento 13:** Si citano il comunicato stampa sulla partecipazione dell'opponente al Vinexpo 2015 in cui sono citati vini quali Argentiera Bolgheri Superiore DOC 2011 (Argentiera), Arnione, Bolgheri Superiore DOC 2011 (Campo alla Sughera) e Grattamacco, Bolgheri Superiore DOC 2011 (Grattamacco).
- **Documento 14:** Brochure dell'evento organizzato da Pandolfina (casa d'aste) nel 2015 a Firenze in cui vengono presentati vini della regione Bolgheri, per esempio:



- L'opponente faceva inoltre riferimento e includeva collegamenti ipertestuali ai propri siti web e a terzi. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nei procedimenti relativi agli impedimenti relativi l'Ufficio si limita all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti e delle richieste presentate dalle parti. Pertanto, la mera indicazione di un sito web attraverso un collegamento ipertestuale non è considerata una prova. L'opponente avrebbe potuto presentare un supporto dati o fornire una versione stampata delle informazioni contenute nei siti web.
- La Divisione di Opposizione ha concluso che le prove presentate dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore abbia acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso.
- Le prove dell'opponente a sostegno della sua rivendicazione di notorietà si concentrano sull'uso e sulla notorietà della DOP "Bolgheri" piuttosto che su

quella del marchio collettivo anteriore. I documenti relativi alla registrazione della DOP, le copie della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e gli ulteriori elementi di prova relativi al vino proveniente dalla regione Bolgheri non forniscono alla divisione di Opposizione informazioni circa l'uso e la notorietà del marchio anteriore.

- Occorre tener conto del fatto che il marchio anteriore è un marchio collettivo UE e la sua funzione essenziale è distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese (ossia garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con tale marchio) e non distinguere tali prodotti a seconda della loro origine geografica.
- D'altro canto, una DOP serve a designare prodotti come provenienti da una particolare origine geografica e dalle particolari qualità ad essa collegate.
- Le prove presentate dall'opponente per dimostrare la notorietà della DOP "Bolgheri" e l'elevata qualità dei vini provenienti dalla regione Bolgheri (Documenti 7-10 e 14) e del documento della Camera di commercio Maremma e Tirreno (Documento 6 che mostra i dati relativi al saldo del vino certificato DOP Bolgheri) non possono servire a corroborare la rivendicazione di notorietà in relazione al marchio collettivo anteriore.
- Occorre altresì ricordare che, per stabilire se un marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto, occorre dimostrare non solo l'uso del marchio, ma anche una certa soglia, in termini di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento. I documenti depositati dall'opponente, vale a dire le prove riguardanti il saldo del vino nel 2016, le poche pubblicazioni e le immagini di stand per due esposizioni, non dimostrano il grado di conoscenza da parte del pubblico di riferimento del marchio anteriore.
- Le prove non sono decisive per quanto riguarda l'effettiva presenza sul mercato del marchio anteriore nel territorio di riferimento e, in assenza di dati aggiuntivi e imparziali (come il numero di visitatori delle esposizioni, la quota di mercato, il volume delle vendite, le spese pubblicitarie, ecc.), non sono certo in grado di corroborare le argomentazioni dell'opponente.
- Le prove non sono decisive per quanto riguarda la notorietà e l'elevato carattere distintivo anche perché non forniscono molte informazioni sulla reale conoscenza del marchio anteriore. In tali circostanze, la Divisione di Opposizione ritiene che l'opponente non abbia fornito prove sufficienti a sostegno della sua rivendicazione di notorietà.
- La valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato molto basso per i prodotti in questione, vale a dire "vini conformemente alle linee guida della DOP Bolgheri".

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

- I prodotti sono identici, simili e dissimili. L'accresciuto carattere distintivo non è stato dimostrato e il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato molto basso.
- Non ci si può attendere che le somiglianze tra i marchi generino un rischio di confusione alla luce del concetto e del carattere distintivo molto basso del marchio anteriore.
- La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire ai consumatori l'identità di origine dei prodotti contrassegnati dal marchio, consentendo loro di distinguere senza rischio di confusione un prodotto o un servizio da quelli di terzi di altra origine commerciale. Affinché il marchio possa svolgere la sua funzione essenziale nel sistema di concorrenza non falsato che il RMUE intende mantenere, esso deve offrire una garanzia che tutti i prodotti o servizi che mostrano il marchio hanno avuto origine sotto il controllo di un'unica impresa o, a seconda dei casi, di imprese economicamente collegate.
- Tenuto conto della funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire ai consumatori l'identità di origine dei prodotti contrassegnati dal marchio, consentendo loro di distinguere senza rischio di confusione un prodotto o un servizio da quelli di terzi di altra origine commerciale, il pubblico di riferimento normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando si confronterà con il segno contestato sui prodotti in contestazione, sarà in grado di distinguerlo dal vino in conformità con le linee guida della DOP "Bolgheri" commercializzato con il marchio collettivo "Bolgheri". Ciò vale a maggior ragione per i consumatori che percepirebbero un significato anche nel segno contestato. Pertanto, non sussiste rischio di confusione.

Notorietà — articolo 8, paragrafo 5, RMUE

- Le prove presentate dall'opponente per dimostrare la notorietà e l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore sono già state esaminate ai sensi dell'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.
- Al riguardo, occorre ricordare che lo stesso tipo di test è applicato per accertare se un marchio abbia acquisito o meno una notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE o abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, dal momento che l'oggetto della prova in tutti questi casi è sostanzialmente lo stesso, ossia il grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento, ferma restando la soglia richiesta in ciascun caso.
- Si richiamano, pertanto, le considerazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, *che si* applicano *mutatis mutandis* alla valutazione della notorietà del marchio anteriore. Alla luce di tali considerazioni, la Divisione

di Opposizione conclude che le prove presentate dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà anche ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

- È un requisito per l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che il marchio anteriore goda di notorietà. Poiché non è stato provato che il marchio anteriore gode di notorietà, una delle condizioni necessarie di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione deve essere respinta anche nella misura in cui si fonda sull'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Articolo 8, paragrafo 4 bis, RMUE — Denominazioni di origine o indicazioni geografiche

- Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, le indicazioni geografiche potevano costituire la base di un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE come "un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale".

Il diritto ai sensi della legislazione applicabile

- Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini e di altri prodotti vitivinicoli protette ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, RMUE (ora articolo 8, paragrafo 6, RMUE).
- Sono comprese le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo o del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29/04/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Attualmente, le indicazioni geografiche per i *vini* sono protette dalla normativa dell'Unione europea in virtù del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, detto "regolamento sui vini", recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento n. 1308/2013 o regolamento sui vini), che ha sostituito e abrogato il regolamento n. 1234/2007, che aveva integrato, mediante codificazione mediante codificazione mediante il regolamento n. 491/2009, il suddetto regolamento n. 479/2008, che è stato abrogato allo stesso tempo.
- Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protette ai sensi del presente regolamento (cfr. articolo 107 del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013). Il regolamento sui vini protegge le indicazioni geografiche che erano già protette in uno Stato membro il 01/08/2009 (o alla data di adesione di un nuovo Stato membro), fatte salve

ulteriori condizioni, e qualsiasi altra indicazione geografica richiesta e registrata successivamente conformemente al sistema di protezione dell'UE.

- Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, per "denominazione di origine" si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 conforme ai seguenti requisiti:
 - la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed 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; e
 - V) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.

Il diritto anteriore e la titolarità dell'opponente

- Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio non può tenere conto di alcun presunto diritto per il quale l'opponente non fornisca prove adeguate.
- Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente la possibilità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della propria opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che sono già stati presentati unitamente all'atto di opposizione, entro un termine fissato dall'Ufficio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, entro tale termine l'opponente deve presentare anche la prova dell'esistenza, validità e portata della protezione dei suoi diritti anteriori, nonché le prove del suo diritto a proporre l'opposizione.
- In particolare, ove disponibile, l'opponente deve fornire all'Ufficio copie della pubblicazione e della registrazione della DOP nella Gazzetta ufficiale (o un riferimento alla fonte online riconosciuta dall'Ufficio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RDMUE) e, se tali documenti non sono disponibili o mancano informazioni sui diritti dell'opponente, devono essere presentati ulteriori documenti comprovanti il diritto di proporre l'opposizione in qualità di persona autorizzata a esercitare i diritti derivanti da una DOP (articolo 46, paragrafo 1, lettera d), RMUE, e articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE).
- Tale prova deve essere fornita entro la scadenza del termine per la motivazione che, nel caso di specie, è scaduto in data 14/12/2017.
- Gli oppositori che intendono fare affidamento sulle DOP pertinenti devono fornire qualsiasi mezzo di prova atto a comprovare il loro diritto e altre indicazioni pertinenti della DOP, comprese le leggi nazionali o le decisioni

amministrative che concedano la protezione di DOP in vigore al momento dell'estensione automatica della protezione dell'UE. Inoltre, le prove sono redatte nella lingua procedurale o accompagnate da una traduzione in tale lingua. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, le osservazioni o i documenti non presentati o tradotti entro il termine stabilito non sono presi in considerazione.

- L'opponente afferma di essere l'organismo ufficiale riconosciuto dal Ministero italiano dei Prodotti alimentari e delle politiche forestali quale autorità per la protezione e promozione delle denominazioni d'origine protette Bolgheri e Bolgheri SASSICAIA. Secondo l'opponente, le principali funzioni ad esso attribuite riguarderebbero la protezione e promozione del prodotto e, in particolare, la conformità sia in termini di produzione sia in termini di commercializzazione al disciplinare di produzione. Nelle sue osservazioni depositate entro il termine per la motivazione, l'opponente fa riferimento alla versione inglese del disciplinare di produzione e alla traduzione in inglese delle Legdini del Consorzio, entrambi collegamenti al proprio sito Internet dell'opponente.
- Per quanto riguarda la legittimazione a proporre l'opposizione, l'opponente fa riferimento agli estratti della Gazzetta ufficiale del Ministero n. 29525 del 05/06/2014 recante nomina del Consorzio per promuovere e proteggere le DOP "Bolgheri" e "Bolgheri SASSICAIA" (Documento 2) e al Decreto del Ministero n. 19/07/2017 che conferma tale designazione per 3 anni (Documento 3). Per il testo integrale di detto decreto, l'opponente fa riferimento anche alla banca dati ufficiale italiana delle leggi e dei regolamenti pubblicati <http://www.gazzettaufficiale.it> (accessibile solo in italiano).
- Nelle sue osservazioni, l'opponente fornisce una traduzione nella lingua del procedimento dell'articolo 1 del Decreto depositato come Doc 3, come segue:

*"1. È confermato per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presentedecreto, l' assegnazione concessa con il Decreto ministeriale 5 giugno 2014 n. 29525 al**Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione d'origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede a Castagneto Carducci (LI),c/o casa comunale tramite Carducci, n. 1, per svolgere le funzioni di tutela, promozione, miglioramento, informazione e assistenza al consumatore**del paragrafo 1, dell'art 41. (sottolineatura aggiunta).*
- Tuttavia, l'opponente non ha presentato copia della legge per la DOP "Bolgheri" di cui al suddetto articolo 1.
- Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il riferimento alla banca dati ufficiale italiana delle leggi e dei Decreti pubblicate può essere accettato come fonte online riconosciuta dall'Ufficio. Lo stesso non vale, tuttavia, per quanto riguarda il sito web dell'opponente e i riferimenti alle versioni in lingua inglese dello statuto e del disciplinare di produzione dell'opponente, in

quanto l'opponente è un Consorzio volontario (e non un organo ufficiale del rispettivo Stato membro).

- L'opponente, tuttavia, non ha presentato le traduzioni nella lingua del procedimento delle leggi e dei regolamenti italiani pertinenti da essa menzionati, in particolare dei docc. 2 e 3 (ad eccezione del citato articolo 1) e della legge n. 238 del 2016 per la DOP "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia" di cui al precedente articolo 1. Pertanto, ai sensi degli articoli 7 (4) e 7 (5) RDMUE, tali leggi e decrementi non possono essere presi in considerazione.
- Dalla formulazione dell'articolo 1 del Doc. 3 risulta evidente che le funzioni e i poteri dell'opponente derivano, inter alia, dalle prove che non possono essere prese in considerazione. La disposizione dell'articolo 1, come sopra tradotta, non è sufficiente per consentire alla divisione di Opposizione di stabilire e verificare con esattezza le funzioni e i poteri dell'opponente (in particolare, se quest'ultimo ha il diritto di proporre azioni legali dinanzi a organismi/tribunali nazionali e dell'UE, ecc.) e le eventuali condizioni e/o limitazioni nella loro esecuzione. Occorre altresì rilevare che l'opponente stesso spiega che le sue funzioni principali riguardano la protezione e la promozione del prodotto e, in particolare, la conformità sia in termini di produzione sia in termini di commercializzazione al disciplinare di produzione.
- L'opponente non ha fornito prove sufficienti circa la sua legittimazione ad esercitare i diritti derivanti dalla DOP "Bolgheri" e, in particolare, a proporre la presente opposizione.
- A fini di completezza, anche se si dovesse ritenere provato il diritto dell'opponente a proporre la presente opposizione, la presente opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, RMUE non sarebbe accolta per i motivi esposti in appresso.

Sul diritto dell'opponente nei confronti del marchio contestato

- Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1308/2013, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del disciplinare di produzione sono protette contro:
 - (a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione della denominazione protetta; oppure
 - II) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di un'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 possano indurre in errore sulla sua origine;

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

- Se si verifica una di queste situazioni, il marchio dell'Unione europea deve essere respinto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, RMUE (ora articolo 8, paragrafo 6, RMUE).
- L'opponente sostiene che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, in combinato disposto con gli articoli 102-103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i marchi che fanno riferimento a una DOP registrata non dovrebbero essere registrati. Secondo l'opponente, il marchio contestato evoca la DOP "Bolgheri", in quanto sarebbe molto simile a tale DOP sotto il profilo visivo e fonetico. Inoltre, l'opponente fa riferimento alla notorietà della propria DOP, da cui si può dedurre che essa si basa sullo sfruttamento della notorietà della DOP. Diconseguenza, l'opponente intende invocare l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.

Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013

- I segni in conflitto coprono, inter alia, prodotti identici (vini). Come risulta evidente dalla comparazione dei segni effettuata nella valutazione del "rischio di confusione", esiste almeno una somiglianza visiva e fonetica media (o persino elevata, dal punto di vista di una parte del pubblico).
- Si deve tener conto del fatto che la richiedente ha presentato argomenti e prove per spiegare l'etymologia del segno contestato e, in particolare, il suo nesso con (un antico) riferimento alla Bulgaria/bulgaro. In particolare, la richiedente afferma che **BOLGARÉ** sarebbe il nome con il quale i Bulgari sono stati chiamati dai Thraciani e che oggi in alcune delle lingue slavic la Bulgaria è chiamata Bolgaria. Inoltre, secondo la richiedente, è stato utilizzato come designazione della nazione bulgara in libri e pubblicazioni (ad esempio nel 18 e¹⁹ del secolo^{scorso}) e continua ad essere utilizzato nel linguaggio delle opere d'arte (in particolare nel campo della storia o della letteratura pubblica). La richiedente ha fornito elementi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni, quali: pubblicazione di quotidiani del 30/11/2013 dal titolo "Abbigliamento e ricordo, dear Bolgare!"; pubblicazione di quotidiani dell'11/01/2016 dal titolo "Bolgar — un nuovo libro sui segreti d'origine"; pubblicazione del 26/06/2016 su biblioteka.kulturno-nasledstvo-gabrovo.bg con riferimento a un libro dal

1841 intitolato "Ancient Bolgare"; pubblicazione a partire dal gennaio 2013 sulla letteraria uvensviat.com dal titolo "praise Of The Ancient Bolgare And Their Homeland"; pubblicazione su www.europeana.eu contenente la pagina di copertina del libro "Istoriya Bolgarskaya" (la storia bulgara) del 1844 con riferimento a "Bolgare" ecc. Il fatto che tali documenti possano essere vecchi e limitati al territorio bulgaro, come presentato dall'opponente, non li rende irrilevanti.

- Tali considerazioni sono altresì corroborate dalle prove relative all'uso del segno contestato presentate dall'opponente nel suo ultimo ciclo di osservazioni (rappresentazioni di bottiglie di vino recanti il segno contestato, estratti da siti che illustrano la **BOLGARÉ** gamma di vini e sottolineando l'origine bulgara), il che inficia il rapporto tra l'origine del segno contestato e la Bulgaria e porta alla conclusione che la somiglianza visiva e fonetica tra i segni è, effettivamente, aleatoria.
- Quanto sopra, unitamente all'assenza di somiglianza concettuale tra i segni, porta a ritenere che le coincidenze tra i segni non siano sufficienti a evocare nella mente del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando si confrontano il marchio individuale contestato sui prodotti in contestazione, vini della regione Bolgheri.
- Ne consegue che la domanda MUE contestata non costituisce evocazione della DOP anteriore ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.

Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013

- L'opponente argomenta altresì che il marchio contestato sfrutterebbe la notorietà della DOP Bolgheri. Presenta prove della notorietà, elencate in parte sul "rischio di confusione". Nel caso di specie, la Divisione di Opposizione ritiene che non sia possibile concludere che il marchio contestato sia in grado di sfruttare la notorietà della DOP ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, in quanto, nonostante la somiglianza dei segni, il segno contestato non porta il pubblico di riferimento ad associare tale marchio o i vini per i quali è richiesto alla DOP Bolgheri (v., in tal senso, Port Charlotte, C-56/16 P, ECLI:EU:C:2017:693, § 115). In altre parole, se il marchio contestato non è in grado di determinare il nesso nella mente del consumatore con la DOP invocata, non può sfruttare la notorietà di tale DOP. Inoltre, l'opponente si limita ad affermare che il marchio contestato sfrutterebbe la notorietà della DOP, ma non avanza argomenti convincenti come si verificherebbe lo sfruttamento della notorietà.
- Ne consegue che la causa di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 1308/2013 deve essere respinta.

- Ladisposizione di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 si riferisce a qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una DOP o di un'IGP e le protegge contro tale uso, sia per quanto riguarda prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione della denominazione protetta sia per prodotti che non sono comparabili, nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di tale DOP. L'estensione di una tutela del genere risponde all'obiettivo, confermato al considerando 97 del regolamento n. 1308/2013, di tutelare le DOP e le IGP dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi.
 - Secondo le direttive dell'Ufficio, "uso diretto" di una DOP/IGP come MUE si riferisce a situazioni in cui il marchio consiste unicamente del nome della DOP/IGP o in cui l'intera denominazione della DOP/IGP è riprodotta nell'EUTMA insieme ad altri elementi. D'altro canto, vi è "uso indiretto" di una DOP/IGP, ad esempio quando la DOP/IGP compare in un marchio complesso (ad esempio la rappresentazione di un'etichetta) in caratteri più piccoli come informazioni sull'origine o sul tipo del prodotto o come parte dell'indirizzo del produttore. In ogni caso, deve esserci una separazione logica della DOP/IGP dal resto del termine affinché sia identificabile e possa essere considerato come uso indiretto.
 - La domanda MUE contestata non riproduce l'intera DOP "Bolgheri"; essa non è composta unicamente dalla DOP "Bolgheri", né contiene l'intera DOP oltre ad altri elementi verbali e figurativi. Di conseguenza, non vi è uso commerciale diretto o indiretto della DOP protetta nella domanda MUE contestata e, pertanto, la rivendicazione dell'opponente ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 non può essere accolta.
 - Pertanto, l'opposizione non è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, RMUE (ora articolo 8, paragrafo 6, RMUE).
- 11 Il 14 novembre 2019, l'opponente ha presentato ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 20 gennaio 2020.
- 12 Con la sua risposta ricevuta il 28 aprile 2020, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

- 13 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come segue:
- Non era necessaria una traduzione in lingua inglese del testo completo di supporto ai Doc. 2 e 3 (Decreto del ministero n. 29525 del 5/6/2014 relativo alla nomina del Consorzio per la protezione dei vini Bolgheri DOP e del Decreto del ministero n. 185/2017 Conferma del Consorzio per la

protezione dei vini Bolgheri DOP), in quanto il diritto dell'opponente si basa unicamente sull'articolo 1 del Decreto del ministero n. 185/2017, per il quale è stata presentata una traduzione, come segue:

*"1. Si conferma per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'assegnazione concessa con il Decreto ministeriale 5 giugno 2014 n. 29525 al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione d'origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede a Castagneto Carducci (LI), c/o casa comunale tramite Carducci, n. 1, per svolgere le funzioni di **tutela**, promozione, miglioramento, **informazione e assistenza al consumatore di interesse generale** [41].*

- Il termine "protezione" è una traduzione di "tutela", che ha un significato più ampio e comprende anche "esecuzione".
- Forse per le virgolette mancate (ora tra parentesi quadre sopra), la Divisione di Opposizione avrebbe potuto ritenere che la legge riguardi la DOC "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia", mentre in realtà si tratta di una legge consolidata che disciplina la coltivazione della vite, la produzione e la commercializzazione del vino in generale.
- Il diritto dell'opponente non è mai stato contestato dalla richiedente.
- L'opponente appare nella banca dati e-Ambrosia come richiedente della DOP "Bolgheri".
- Vi è evocazione.
- Entrambi i marchi consistono in un'unica parola di lunghezza quasi uguale. Anche la divisione Opposizione ha ritenuto che i segni fossero visivamente altamente simili. Anche sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili.
- Il richiedente utilizza spesso il marchio **BOLGARÉ** senza l'accento sull'ultima vocale.
- Sotto il profilo concettuale, il segno opposto non ha alcun significato che possa essere compreso dalla stragrande maggioranza del pubblico di riferimento nell'UE. Pertanto, di fronte a questo segno su una bottiglia di vino, la mente dei consumatori lo assocerebbe immediatamente ai noti vini DOP "Bolgheri".
- La differenza concettuale è stata sovrastimata dalla Divisione di Opposizione. La stragrande maggioranza dei consumatori interessati non comprenderebbe il significato del termine antico "Bolgaré".
- Nella sua recente domanda di marchio negli Stati Uniti, la richiedente ha dichiarato che "la dicitura "bolgare" non ha alcun significato in una lingua straniera.
- La Divisione di Opposizione ha insistito sull'intera decisione sull'eventuale associazione di una minoranza di consumatori dell'UE (parte di quelli in

Bulgaria, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania) del termine "Bolgaré/Bolgare" con il paese della Bulgaria. Per il resto dei consumatori dell'UE, tuttavia, l'unica associazione sarebbe con la famosa DOP "Bolgheri".

- Secondo il punto 22 del regolamento (CE) n. 425/2019-1, un conflitto valutato con riferimento ai consumatori in un unico Stato membro sarebbe sufficiente per far scattare la protezione prevista dal regolamento UE.
- La decisione impugnata sembra prescindere completamente dal punto di vista dei consumatori dell'Unione europea come l'Italia, il Regno Unito, la Spagna ecc., dove il valore semantico di "Bolgaré/Bolgare", se del caso, non sarebbe certo percepito.
- La giurisprudenza Verlados citata dalla Divisione di Opposizione avrebbe dovuto condurre a una constatazione di evocazione. La menzione geografica "Verla" per i consumatori finlandesi non è stata ritenuta sufficiente per escludere l'evocazione.
- Il caso avrebbe dovuto essere deciso secondo le stesse modalità di PORTO/PUERTO FINO (R 831/2018-2).
- È alquanto sorprendente che la decisione impugnata non faccia mai riferimento al consumatore italiano, trattandosi di una DOP italiana. Per i consumatori italiani, il più sicuramente è l'evocazione.
- L'evocazione non è esclusa dalla mancanza di malafede o dalla somiglianza apparentemente casuale tra i segni. Il termine "evocazione" è oggettivo; l'intenzione del titolare del marchio è irrilevante.
- Il fatto che la relazione tra i segni sia o meno casuale è un mero indizio per il giudice nella valutazione dell'evocazione, piuttosto che un requisito necessario per l'evocazione.
- In ogni caso, la scelta del segno non **BOLGARÉ** era casuale. La richiedente è uno dei maggiori produttori ed esportatori di vino bulgaro in Europa. In quanto tale, è certamente a conoscenza della DOP "Bolgheri" e della sua notorietà in tutto il mondo. La scelta di "Bolgaré/Bolgare" è stata certamente effettuata per creare un'associazione con la DOP "Bolgheri" e sfruttarne l'avviamento sul mercato. Tanto più che la linea vinicola **BOLGARÉ** include una salda cabernet e una mercia che sono le principali uve utilizzate anche per i vini DOP "Bolgheri". Non sorprende che la richiedente ometta spesso l'accento **BOLGARÉ**, per avvicinarlo ulteriormente alla DOP "Bolgheri".
- Non era necessario per la richiedente scegliere un nome così vicino alla DOP "Bolgheri" per trasmettere un messaggio sull'origine bulgara dei suoi vini, anche considerando che in molti mercati il riferimento non sarebbe compreso.

- Anche il modo di utilizzo è simile. Il marchio **BOLGARÉ** è utilizzato in grassetto nero, così come nella maggior parte delle etichette Bolgheri. Inoltre, in entrambe le etichette viene dato grande risalto visivo alle parole. Il marchio di vino privato non presenta caratteri di piccola dimensione.



- Per quanto riguarda l'uso diretto/indiretto (articolo 103, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, lettera a), i) o ii), la decisione impugnata ha seguito le direttive dell'Ufficio, le quali non integrano la giurisprudenza più recente in materia di "uso diretto/indiretto".
- Secondo la C-44/17 SCOTCH WHISKY, sussiste un uso commerciale diretto o indiretto di un'indicazione geografica registrata se l'elemento controverso è utilizzato in una forma che è identica a tale indicazione o che è foneticamente e/o visivamente simile. In questo caso "Bolgaré" o "Bolgare" sono foneticamente e visivamente altamente simili a "Bolgheri".
- L'opponente ha depositato numerose prove che attestano la notorietà di "Bolgheri". La Divisione di Opposizione l'ha esaminata solo per escludere la sua rilevanza per dimostrare la notorietà del marchio collettivo dell'opponente.
- Circa l'assenza di rischio di confusione, la maggior parte dei consumatori di vini dell'UE, in particolare i consumatori italiani **BOLGARÉ**, assocerebbe immediatamente una bottiglia di vino, anche concettualmente, ai vini Bolgheri.
- Secondo la Divisione di Opposizione, "Bolgheri" è molto debole perché si riferisce alla provenienza geografica dei prodotti. Bolgheri è un villaggio molto piccolo in Toscana, con soli 131 abitanti. Ciò che il pubblico europeo conosce non è il valore semantico geografico di Bolgheri, bensì i vini famosi provenienti dal territorio Bolgheri. Senza i suoi vini famosi, il villaggio sarebbe sconosciuto. Pertanto, il riconoscimento di Bolgheri come indicazione geografica è determinato dalla notorietà stessa di "Bolgheri" come DOP.

- La giurisprudenza non ha affermato che i marchi collettivi geografici non godono di alcuna protezione o sono necessariamente marchi molto deboli. In caso contrario, la deroga prevista dall'articolo 74, paragrafo 2, RMUE sarebbe priva di significato.
- Estratti alcoolici; le essenze alcooliche e gli estratti di frutta [alcoolici] sono della stessa natura delle bevande alcoliche e del vino o sono ad esse complementari. Essi dovrebbero essere considerati simili almeno in qualche misura.
- La notorietà della DOP riflette la notorietà del marchio collettivo.

14 Gli argomenti presentati in risposta possono essere sintetizzati come segue:

- Il Decreto del ministero italiano dei Prodotti alimentari e delle politiche forestali n. 29525, del 5 giugno 2014, è un atto amministrativo che è stato emesso nella capacità di gestione del Ministro italiano dei prodotti alimentari e delle politiche forestali. Tale decreto non può essere considerato un atto legislativo e non può pertanto stabilire la legge nazionale italiana da cui deriva il diritto dell'opponente a proporre opposizione, come richiesto dall'articolo 7 RDMUE.
- L'articolo 1 di detto decreto fa riferimento all'articolo 41, paragrafi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016. Tuttavia, questo semplice e conciso riferimento non è sufficiente a dimostrare il diritto dell'opponente asseritamente derivante dal diritto nazionale dell'Italia.
- L'opponente non ha mai fornito una copia della legge invocata, vale a dire l'articolo 41, paragrafi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.
- Il link a www.gazzettaufficiale.it riguarda solo il Decreto del ministero. Nelle osservazioni dell'opponente datate 14 dicembre 2017, non vi è alcun riferimento esplicito a un collegamento diretto al rispettivo diritto nazionale. Non è presente nemmeno una traduzione. Tale irregolarità non può essere sanata con il ricorso dell'opponente.
- Anche i riferimenti agli statuti e alle specifiche dei prodotti dell'opponente sono irrilevanti ai fini della determinazione del diritto nazionale applicabile. Il Consorzio è un'entità privata e i documenti di qualsiasi natura pubblicati sul suo sito web non possono essere considerati prove provenienti da una fonte ufficiale riconosciuta dall'Ufficio.
- Non vi è evocazione. Le coincidenze visive e fonetiche tra il termine "Bolgheri" e non **BOLGARÉ** sono sufficienti a far sorgere nella mente dei consumatori rilevanti un nesso immediato e forte tra di esse.
- Il pubblico di riferimento, soprattutto se di lingua italiana, percepirà la differenza nella voce specifica "GH" in "Bolgheri" e nella lettera "G" in **BOLGARÉ**. Il fonetto "GH" è tipico solo in due lingue europee, vale

a dire l'italiano e il rumeno. I consumatori che parlano altre lingue noterebbero anche la differenza tra "GH" e "G", perché la lettera "H" è una consonante che di solito provoca un'infrizione della rispettiva sillaba.

- **BOLGARÉ** sarebbe articolati con un ritmo e un'intonazione diversi rispetto a "Bolgheri". Il consumatore ben informato saprebbe di pronunciare "Bolgheri" ponendo l'accento sulla sua seconda sillaba "GHE" in base all'oroepia italiana. **BOLGARÉ** Nell'accento si colpirebbe l'ultima sillaba a causa del marchio accentato sopra la vocale "E".
- Il modo in cui il richiedente usa il marchio è irrilevante. I segni devono essere confrontati nella forma in cui sono protetti (T-623/11, paragrafo 38).
- Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la pronuncia di "ARÉ" è molto diversa dalla pronuncia di "ERI". Questi elementi differiscono in modo significativo.
- Nella causa VERLADOS (C-75/15) si fa riferimento alla somiglianza concettuale tra termini provenienti da diverse lingue. Ciò è rilevante nel caso di specie. "Bolgheri" è una denominazione geografica, il village Bolgheri in Toscana. **BOLGARÉ** d'altro canto, si tratta di un riferimento alla popolazione bulgara.
- In particolare, si tratta di un riferimento alle persone che hanno consumato i terreni della Bulgaria contemporanea a partire dal bassone del secolo scorso dopo il declino degli antichi ani e che oggi formano la nazione bulgara moderna. Dal momento della loro composizione sulla penisola balcanica del VII secolo AD fino a giorni moderni, il nome delle persone che incubano territorio bulgaro è sempre stato formato dall'etnonimo "Bulgar" o "Bolgar". Ciò risulta evidente dall'allegato 1, "Enciclopedia of European Peoples", in cui si afferma che l'etica "Bolgar" è considerata equivalente e intercambiabile con "Bulgar".
- Il termine "Bolgaré" si riferisce al plurale per i Bulgariani, il popolo bulgaro nel suo complesso.
- "BOLGAR" ha mantenuto come radice linguistica la parola "Bulgarians" in alcune lingue europee quali l'ungherese (Bolgárok), la Slovenian (Bolgari), il russo e l'Ukrainian (sentenza Bolgari). Anche il termine in greco è molto vicino.
- I consumatori dell'UE sono bene informati e abituati a comprendere il significato di certe parole di base provenienti da altre lingue esterne all'UE. Pertanto, comprenderebbero "Bolgaré" come un riferimento alla Bulgaria.
- La parola italiana per Bulgarians, "Bulgari" è molto simile sotto il profilo visivo e fonetico a "Bolgaré".

- È altamente improbabile che si stabilisca invece un nesso immediato e diretto con il nome geografico del villaggio Italiano.
- La Bulgaria è altresì famosa per i vini prodotti sul suo territorio.
- Il village Bolgheri non è unico. Vi sono molte altre città e villaggi in Italia con nomi simili, come la Bolgare nella provincia di Bergamo, Borgaro in Piedmont, Borgarello nella provincia di Pavia ecc.
- Non è possibile dimostrare l'esistenza di un nesso concettuale forte e diretto tra i due segni. Il termine "Bolgaré" può essere facilmente collegato sia al popolo bulgaro sia a una regione geografica diversa dal villaggio di Bolgheri.
- Il caso PORTO/PUERTO FINO non è comparabile. I termini "PORTO" e "PUERTO FINO" sono concettualmente simili a causa dell'esistenza di numerose parole equivalenti/semanticamente strette in spagnolo e portoghese dove le lettere "ue" in "o" (Puerto-porto; Puerta-porta; fuego-fogo; Puente-ponte; cuento-conto; escuela-escola). Questo ragionamento non è applicabile al caso di specie.
- Il modo in cui il segno è utilizzato è irrilevante, in quanto, contrariamente alla causa C-44/17, non si tratta di un caso di contraffazione.
- In ogni caso, le **BOLGARÉ** etichette sono dominate da ornamenti tradizionalmente legati alla cultura bulgara a livello mondiale, poiché raffigurano il famoso ricamo della lingua bulgara.
- Non vi è uso diretto o indiretto. La domanda di MUE non **BOLGARÉ** condivide un nesso così stretto con "Bolgheri" in misura tale da far sì che il primo segno possa essere chiaramente associato al secondo. I due segni presentano differenze fonetiche e visive distinte.
- La portata della nozione di "uso commerciale diretto e indiretto" è più limitata rispetto al concetto di evocazione con IG. Pertanto, poiché l'evocazione non può essere accertata, a fortiori non è possibile stabilire "un uso commerciale diretto o indiretto".
- L'opponente non ha dimostrato in che modo la sua presunta notorietà sia sfruttata mediante l'uso di **BOLGARÉ**. Inoltre, non è riuscito a provare che la DOP "Bolgheri" gode di notorietà nell'UE. Infine, in assenza di evocazione, è pressoché impossibile che l'uso del marchio **BOLGARÉ** possa portare allo sfruttamento di un presunto carattere notorio di "Bolgheri"
- Per quanto riguarda il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il marchio collettivo "Bolgheri" è stato registrato in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, conformemente alla deroga concessa dall'ex articolo 66, paragrafo 2, RMUE.

Pertanto, tali marchi collettivi descrittivi, come "HALLOUMI", hanno un carattere distintivo molto debole.

- È stato rivendicato un carattere distintivo accresciuto ma non dimostrato.
- Il livello di somiglianza complessiva tra i marchi **BOLGARÉ** e "Bolgheri" non è tale da stabilire un rischio di confusione anche in relazione a prodotti identici. Esiste una dissomiglianza concettuale. **BOLGARÉ** sarebbe associato al popolo bulgaro.
- Il grado di attenzione è accresciuto. Il pubblico destinatario del vino, in linea con le linee guida della DOP "Bolgheri", è composto da connotazioni vinicole e consumatori con determinate preferenze per il vino.
- Per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, la notorietà non è stata dimostrata. Alcune prove si riferiscono solo alla DOP "Bolgheri" e non al marchio collettivo.
- Il doc. 7 (articolo della Wall Street Journal) si riferisce agli Stati Uniti e non all'UE e si riferisce al villaggio di Bolgheri piuttosto che al marchio.
- Il doc. 8 non contiene alcun riferimento a "Bolgheri".
- Il doc. 9 è un'immagine di origine sconosciuta, in lingua tedesca, senza alcun riferimento a "Bolgheri".
- Il doc. 10 riguarda la regione di Bolgheri solo come luogo geografico.
- Il doc. 11-12 non è datato e sembra fare riferimento alla DOP "Bolgheri" nel contesto di un'esposizione, senza ulteriori informazioni.
- Il doc. 13 è un comunicato stampa di una fonte indeterminabile, contenente informazioni sulla DOP "Bolgheri" in occasione di una mostra a Bordeaux. È in lingua italiana e non è stata fornita alcuna traduzione.
- Il doc. 13 [sic] è un opuscolo denominato "Pandolveri Casa D'Aste", con immagini di bottiglie di vino. Non vengono fornite informazioni sulla distribuzione dell'opuscolo.
- I link a determinati siti web menzionati dall'opponente non possono servire come prova. Si sarebbero dovute presentare copie delle pagine web.

Motivazione

- 15 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. Ed è ricevibile. Inoltre, essa è fondata, per le ragioni qui di seguito esposte.

Sul motivo di opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis , del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 6, RMUE)

- 16 Il regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario (il "regolamento modificativo") ha introdotto l'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 come motivo di opposizione specifico per le indicazioni geografiche. In precedenza, le indicazioni geografiche potevano costituire il fondamento di un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 come "un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale".
- 17 Dato che l'opposizione è stata depositata il 9 agosto 2017, l'opponente ha correttamente invocato l'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009, in vigore all'epoca. Nel frattempo è stato sostituito dall'identico articolo 8, paragrafo 6, RMUE, che recita:

Su opposizione di qualsiasi persona autorizzata ai sensi del diritto di riferimento all'esercizio dei diritti derivanti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica, il marchio di cui si fa richiesta non deve essere registrato nel caso e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale che garantisce la protezione 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 al diritto nazionale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio UE o della data di priorità rivendicata per la domanda, fatta salva la sua successiva registrazione;

II) tale denominazione di origine o indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Per facilità di comprensione, data l'identità delle disposizioni in questione, d'ora in avanti la Commissione farà riferimento solo all' "articolo 8, paragrafo 6, RMUE", anche se l'opposizione era formalmente basata sull'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009.

Sul diritto dell'opponente nei confronti della domanda contestata

- 18 Dinanzi alla Divisione di Opposizione, l'opponente ha depositato un estratto del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il "Regolamento vini") relativo alla denominazione protetta "Bolgheri", registrata in Italia come "vino a denominazione di origine protetta — DOP" il 19 febbraio 1999 e protetta ai sensi dell'articolo 107 del regolamento sul vino. La banca dati ufficiale gestita dalla Commissione "*eAmbrosia*" conferma altresì che "Bolgheri" è protetto per "vino" con il numero File DO-IT-A1348 e che è stato trasmesso come IG esistente/consolidata.

- 19 Diconseguenza, l'esistenza della denominazione di origine "Bolgheri" è considerata dimostrata e motivata come un diritto anteriore valido nella misura in cui l'opposizione si fondava sull'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Sulla legittimazione dell'opponente a presentare un'opposizione

- 20 Inoltre, l'opponente doveva altresì dimostrare il proprio diritto a proporre l'opposizione in qualità di persona o entità autorizzata, ai sensi della normativa applicabile, ad esercitare i diritti derivanti da una DOP, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), RMUE.
- 21 Nella decisione impugnata, la Divisione di Opposizione ha ritenuto che l'opponente non avesse depositato prove sufficienti al riguardo, essenzialmente perché ha invocato l'articolo 1 del Decreto del ministero del 19 luglio 2017 (che, secondo la Commissione, costituisce l'unico articolo del decreto), unitamente a una traduzione nella lingua del procedimento, senza fornire il testo o la traduzione degli ulteriori testi legislativi ivi menzionati, ossia gli articoli 41 (1) e 41 (4) della legge n. 238/2016.
- 22 La Commissione non condivide la conclusione della Divisione di Opposizione per le ragioni indicate di seguito.
- 23 In primo luogo, la Commissione osserva che la disposizione rilevante non è l'articolo 1 del Decreto del ministero del 19 luglio 2017, bensì il paragrafo 1 dell'articolo unico ("articolo unico" di cui al decreto). Nella versione italiana originale prodotta dall'opponente, questa disposizione così recita:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 giugno 2014 n. 29525 al Consorzio volontario per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede legale in Castagneto Carducci (LI), c/o Casa municipale via Carducci, n. 1, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 5 giugno 2014 n. 29525, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

- 24 Il testo del paragrafo 1 pertinente è stato tradotto dall'opponente come segue:

È confermato per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'assegnazione concessa con il Decreto ministeriale 5 giugno 2014 n. 29525 al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione d'origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede a Castagneto Carducci (LI) c/o House via Carducci, n.1, per svolgere le funzioni di tutela,

promozione, miglioramento, informazione e assistenza al consumatore del paragrafo 41 del CIEM 1.

- 25 La Commissione condivide l'opinione dell'opponente secondo cui la divisione di Opposizione ha interpretato erroneamente il significato della norma (nella versione italiana originale o nella traduzione). La titolarità dell'opponente deriva specificamente solo dai Decreto Comunitari e non dalla legge n. 238/2016 che, come spiegato dall'opponente nella memoria di motivazione, è una legge consolidata che disciplina la coltivazione della vite e la produzione e commercializzazione del vino in generale. Per completezza, la Commissione ha verificato solo il titolo di questa legge, che è, infatti, "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", come indicato dall'opponente. La legge in questione non menziona affatto l'opponente.
- 26 Inoltre, la Commissione osserva che in casi analoghi, stabiliti dall'EUIPO, in cui l'opponente o il richiedente l'annullamento ha basato la propria azione su una DOP italiana e doveva provarne la titolarità, si fa sempre riferimento a un decreto specifico (come quello citato dall'opponente in questo caso). Ne sono esempi: 05/11/2021, R 1103/2019-1, PERISECCO (fig.)/PROSECCO (altro) et al., § 8, 46, 49, dove la questione è espressamente trattata, e in cui sia la divisione Annullamento sia la Commissione hanno accettato la DOP italiana come debitamente motivata.
- 27 In virtù di quanto sopra, e contrariamente a quanto concluso dalla Divisione di Opposizione, la Commissione è pertanto soddisfatta del fatto che l'opponente sia stato debitamente autorizzato dalle autorità italiane competenti in quanto organismo ufficiale incaricato del dovere di proteggere e promuovere la denominazione di origine "Bolgheri", che include il diritto di proporre opposizione nel caso di specie.

Il diritto ai sensi della legislazione applicabile

- 28 È pacifico che i diritti conferiti dalla DOP protetta dall'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, nel caso di specie sono disciplinati dal regolamento n. 1308/2013 (il "regolamento sul vino"), in particolare dall'articolo 103, paragrafo 2, di detto regolamento, il quale stabilisce che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nonché i vini che usano tali denominazioni protette conformemente al disciplinare di produzione sono protetti contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione della denominazione protetta; oppure

II) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione

o è accompagnata 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 questione, 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.

- 29 Nella sua opposizione, l'opponente ha affermato, inter alia, che il marchio contestato costituisce un'evocazione della DOP "Bolgheri", di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino. Si ricorda che la Divisione di Opposizione ha respinto i motivi di opposizione dell'opponente basati sulla DOP "Bolgheri" per motivi formali (mancanza di motivazione); tuttavia, la decisione impugnata contiene una motivazione "anche se" che respinge i motivi basati su detto diritto anteriore anche nel merito. Questa motivazione sarà presa in considerazione dalla Commissione.
- 30 La Commissione inizierà la propria analisi con l'opponente affermando che il segno contestato costituisce un'evocazione della DOP anteriore "Bolgheri" e procederà a valutare i restanti diritti e motivi anteriori solo se necessario.

Evocazione

- 31 L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino stabilisce le situazioni che violano i diritti derivanti da una DOP. In particolare, una DOP/IGP, nonché il vino che utilizza tale denominazione protetta conformemente al disciplinare di produzione, sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili.
- 32 Al fine di rivendicare l'evocazione, non è necessario che l'opponente provi la notorietà della sua denominazione di origine protetta. In virtù della sua funzione essenziale, che è quella di garantire ai consumatori l'origine geografica del prodotto e le particolari qualità ad essi inerenti, una DOP gode di una protezione assoluta per il solo fatto della sua esistenza (02/02/2017, T-510/15, TOSCORO, EU:T:2017:54, § 48; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147).
- 33 Secondo la Corte, per evocazione si intende "il caso in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di guisa che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare a quella del prodotto la cui denominazione è protetta" (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C-132/05, Commissione/Germania, EU:C:2008:117, § 44 e 21/01/2016, C-75/15, Verlados,

EU:C:2016:35, § 21). Tuttavia, l'inclusione parziale di un'indicazione geografica protetta nel segno in questione non è una condizione essenziale per il verificarsi di un' "evocazione". Inoltre, può esservi evocazione di un'indicazione geografica protetta quando, trattandosi di prodotti che presentano un aspetto simile, le denominazioni di vendita sono foneticamente e visivamente simili (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 48; 21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 33 e giurisprudenza citata). Tuttavia, un'evocazione può sussistere anche in assenza di tali somiglianze fonetiche e visive tra i segni. Infatti, oltre ai suddetti criteri, è necessario, se del caso, prendere in considerazione il criterio della "somiglianza concettuale" tra termini provenienti da lingue diverse, poiché tale somiglianza, come gli altri criteri summenzionati, può anche suscitare nella mente del consumatore un'immagine del prodotto la cui indicazione geografica è protetta, quando si trova di fronte a un prodotto simile recante la denominazione contestata (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS, EU:C:2016:35, § 35 e giurisprudenza ivi citata; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 49-50).

- 34 Il consumatore deve stabilire un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto (vale a dire il marchio contestato) e il prodotto la cui designazione è protetta (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 22;), se è necessario prendere in considerazione l'aspettativa presunta del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La Corte ha chiarito che tale nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto e il prodotto la cui denominazione è protetta deve essere sufficientemente chiaro e diretto e che una semplice associazione con l'indicazione geografica protetta o la relativa zona geografica non è sufficiente (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22; 21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 22, 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Nel valutare l'esistenza di tale nesso, la Corte ha considerato la relazione fonetica e visiva tra i segni e qualsiasi elemento che possa dimostrare che tale relazione tra il MUE e la DOP non è casuale (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 48), nonché il grado di somiglianza dei prodotti interessati, compreso l'aspetto fisico effettivo o gli ingredienti e il sapore dei prodotti coperti dal MUE e dalla DOP (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27).
- 35 Pertanto, al fine di stabilire se sussista o meno un' "evocazione" ai sensi della lettera b), il criterio decisivo è se, quando il consumatore medio europeo si trova di fronte a una designazione contestata, l'immagine che ha un'origine diretta nella sua mente è quella del prodotto la cui indicazione geografica è protetta, questione che deve essere valutata tenendo conto, a seconda dei casi, della presenza parziale di un'indicazione geografica protetta nella denominazione contestata, o, eventualmente, di una somiglianza fonetica e/o visiva, tenendo conto, a seconda dei casi, della loro inclusione parziale nella denominazione contestata, o dell'eventuale presenza di una somiglianza fonetica e/o visiva (v. 07/06/2018, EU:C:2018:415). Nell'esaminare se un segno evochi un segno anteriore, occorre tener conto delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali (v. 28/02/2008, C-132/05, Parmesan, EU:C:2008:117, § 47-48).

- 36 È altresì giurisprudenza consolidata (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 26, 42) che una denominazione protetta può essere evocata anche quando non sussiste un rischio di confusione tra i prodotti di cui trattasi e anche quando nessuna protezione UE si estende agli elementi di tale denominazione che riprendono il termine o i termini in questione (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115 26). Inoltre, non è necessario che un termine che evochi una denominazione protetta possa indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o l'origine dei prodotti designati. Infine, al fine di stabilire l'esistenza di un' "evocazione", non si deve tener conto né del contesto in cui si inserisce l'elemento controverso né, in particolare, del fatto che tale elemento sia accompagnato da un'indicazione della vera origine del prodotto di cui trattasi (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 57, 60; 21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 43 e giurisprudenza ivi citata).
- 37 Va inoltre menzionato che le DOP/IGP sono protette in tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la nozione di consumatore di riferimento comprende i consumatori europei e non solo i consumatori dello Stato membro in cui è prodotto il prodotto che dà origine all'evocazione dell'IGP/DOP (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 27). D'altro canto, il concetto di consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere interpretato in modo da garantire una protezione efficace e uniforme delle denominazioni registrate in tutto il territorio dell'Unione. Pertanto, un conflitto valutato con riferimento ai consumatori di un solo Stato membro sarebbe sufficiente per far scattare la protezione prevista dai regolamenti UE (02/05/2019, C-614/17, Manchego formaggio, EU:C:2019:344, § 47, 48, a contrario).
- 38 Infine, occorre sottolineare che l'evocazione non viene valutata allo stesso modo del rischio di confusione. Pertanto, è irrilevante se si possa stabilire o meno un rischio di confusione per stabilire se vi sia evocazione della DOP. Può esservi evocazione anche in assenza di qualsiasi rischio di confusione da parte del pubblico, essendo sufficiente che quest'ultimo stabilisca un nesso con il prodotto che reca la denominazione (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 45; 28/09/2017, T-206/16, TRES TOROS 3, EU:T:2017:673, § 27).
- 39 È alla luce di questi principi che la Commissione deve ora stabilire se la divisione di Opposizione abbia o meno corretto, nella sua motivazione "anche se", escludere l'evocazione nel caso di specie.

I segni in conflitto

- 40 La Corte ha recentemente stabilito che, per valutare l'esistenza di un'evocazione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti e, nell'ambito dell'inclusione parziale di una DOP nel segno contestato, qualsiasi relazione fonetica e/o visiva, o qualsiasi somiglianza concettuale, tra il segno contestato e la DOP (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 58 e giurisprudenza ivi citata). A differenza del requisito di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sul vino, affinché sussista evocazione non

è necessario che i segni siano visivamente o foneticamente molto simili o identici (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 37-39). Piuttosto, per quanto riguarda l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino, è essenziale valutare se il pubblico di riferimento stabilirà o meno un nesso sufficientemente chiaro e diretto tra il segno contestato e la DOP, circostanza che può essere stabilita solo mediante una valutazione globale, di tutti gli aspetti pertinenti (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 39, 59-60).

BOLGHERI	BOLGARÉ
<i>DOP anteriore</i>	<i>Segno contestato</i>

I segni da porre a confronto sono i seguenti:

- 41 La Commissione incentrerà la propria analisi sulla prospettiva del consumatore italiano di riferimento.
- 42 Nella decisione impugnata, la Divisione di Opposizione ha effettuato una comparazione dei segni, affermando, inter alia, che i segni sono visivamente altamente simili. La Commissione ritiene che l'analisi effettuata nella decisione impugnata sia valida anche per il pubblico di riferimento italiano. I segni coincidono nelle prime quattro lettere e nella lettera "R" ultima lettera "R". La lunghezza dei segni è quasi identica, dal momento che la DOP anteriore è composta di 8 lettere, mentre il segno contestato ha 7 lettere. Sebbene **BOLGARÉ** sia un segno figurativo, le sue caratteristiche grafiche sono limitate a un carattere di lettere maiuscole semplici e, pertanto, non contribuiscono a caratterizzare visivamente il segno.
- 43 Come esposto dalla Divisione di Opposizione, esiste altresì un elevato grado di somiglianza dal punto di vista fonetico. Ancora una volta, le quattro lettere iniziali sono identiche in entrambi i segni. Anche il numero di sillabe è identico e la lunghezza complessiva è molto simile. Anche la struttura fonetica dei segni è simile, per cui le sequenze vocali E-I e A-E rappresentano le uniche differenze. In italiano, il suono "GH" nel segno anteriore è pronunciato in modo identico al suono "G" del segno contestato. Per quanto riguarda l'accento posto sulla lettera finale della parola "Bolgare", la Commissione ritiene che essa non sia particolarmente percepibile, da un lato, perché compare alla fine della parola e, dall'altro, perché richiama il suono "E" della DOP anteriore, anch'esso posteriore alla fine della parola.

- 44 Vasottolineato che l'impatto dell'identico inizio "BOLG-" è particolarmente forte perché costituisce la parte iniziale del segno contestato. Secondo la giurisprudenza consolidata in materia di diritto dei marchi, applicabile per analogia in questa sede, la prima parte di un marchio tende ad avere un impatto visivo e anche fonetico maggiore rispetto all'ultima parte (01/10/2021, R 566/2015-2, COLOMBUENO/CAFÉ DE COLOMBIA, § 52; 07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM'S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 62).
- 45 Secondo la Divisione di Opposizione, i segni non sono solo concettualmente simili, ma è proprio per il contenuto semantico della domanda impugnata che può essere escluso un rischio di confusione e, di conseguenza, di evocazione. In particolare, la Divisione di Opposizione ha ritenuto che almeno una parte del pubblico europeo di riferimento, in particolare il pubblico di Bulgaria, ceca, slovacca e lituano, avrebbe un collegamento semantico **BOLGARÉ** con la Bulgaria e sarebbe quindi considerata come riferentesi all'origine dei prodotti rilevanti.
- 46 Si ricorda (cfr. i precedenti punti 7-9) che anche il dipartimento Operazioni dell'EUIPO aveva deciso di riaprire la procedura di esame e si era pronunciato a favore di un'evocazione, ma ha poi scelto di rinunciare all'obiezione in base alla replica della richiedente, sostenendo che il segno **BOLGARÉ** sarebbe associato al nome antico delle persone bulgari.
- 47 Tuttavia, la Commissione non ritiene che tale conclusione — condivisa sia dalla Divisione di Opposizione che dall'esaminatore — sia in alcun modo convincente rispetto al consumatore italiano di riferimento. Infatti, nessuna delle prove prodotte dalla richiedente (sia nella procedura di opposizione che nella procedura di esame riaperta) concernenti la parola "Bolgare" come indicazione di un riferimento mediante il quale i Bulgariani sono stati chiamati dai Thracians sono diretti verso l'Italia. Infatti, le parole italiane per Bulgaria e Bulgarians sono rispettivamente "Bulgaria" e "Bulgari", mentre il popolo bulgaro sarebbe chiamato "popolo bulgaro". A parere della Commissione, e contrariamente a quanto argomentato dalla richiedente, la vocale "U" (anziché "O") posta all'inizio di tali parole distingue chiaramente il concetto di "Bulgaria" o "Bulgarians" dalla struttura del segno richiesto. Inoltre, la Commissione ritiene importante che **BOLGARÉ**, indipendentemente dal suo significato, sia comunque percepito come una parola italiana. In particolare, la sua struttura apparirebbe nota agli oratori italiani, sarebbe facile pronunciare e gli italiani riconoscerebbero la presenza della lettera finale "e" come una parola che termina molto comune nella lingua italiana. Ne consegue che è altamente improbabile che il segno contestato richiama in qualche modo il consumatore italiano di riferimento di un paese estero.
- 48 Diconseguenza, si deve concludere che non solo il segno contestato sarebbe percepito come privo di significato dai consumatori italiani di riferimento, ma anche, a fortiori, non lo legherebbe certamente con la Bulgaria o con il popolo bulgaro. Quindi, sebbene non vi sia effettivamente alcuna somiglianza

concettuale, la Commissione non condivide la successiva motivazione della decisione impugnata, in base alla quale la rilevanza per la Bulgaria o il popolo bulgaro del segno contestato sarebbe chiaramente compresa ed ha una portata tale da escludere l'evocazione.

- 49 La Commissione dissente, inoltre, dalla Divisione di Opposizione che la richiedente ha provato in maniera convincente di aver costantemente utilizzato il suo segno ponendo l'accento sull'origine bulgara del vino in questione, tanto più che, come già detto, nessuna delle prove depositate riguarda specificamente l'Italia. Come indicato nella memoria contenente i motivi, il segno contestato è utilizzato sulle etichette dei vini come segue:



La Commissione è del parere, ancora una volta, che il consumatore italiano di riferimento non assocerà, alla luce di tali etichette, alcuna associazione con la Bulgaria. Secondo la richiedente, gli elementi figurativi presenti sulle etichette costituiscono un riferimento alla Bulgaria. Sebbene ciò possa effettivamente accadere, questi elementi figurativi non rappresentano un riferimento chiaro e inequivocabile alla Bulgaria, che può essere immediatamente compresa dai consumatori medi di vini che non conoscono precedentemente detto paese o la sua cultura. Pertanto, è molto più probabile che il pubblico di riferimento si concentri in larga misura sul nome del vino "Bolgaré", il quale, come argomentato sopra, è visivamente e foneticamente simile alla DOP "Bolgheri".

- 50 In ogni caso, anche se i consumatori di riferimento dovessero dedurre dalle etichette che il vino proviene dalla Bulgaria (e non dall'Italia, nonostante la denominazione italiana), occorre sottolineare che secondo la Corte può esservi evocazione anche se il segno contestato è utilizzato in modo da indicare la reale provenienza geografica dei prodotti (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 47).

I prodotti contestati

- 51 I prodotti contestati sono:

Classe 33 — Bevande alcoliche [tranne le birre]; estratti alcoolici; essenze alcooliche; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; bevande alcooliche contenenti frutta; anice [liquore]; anice [liquore]; aperitivi; Arack [arrack]; Baijiu [bevanda alcolica cinese distillata]; acquaviti; vino; Kirsch; vodka; amari; bevande distillate; gin [acquavite]; digestivi [alcooli e liquori]; cocktails; sidro di pere; Curaçao; liquori; idromel [carne]; mead [idromel]; alcool di menta; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; alcool di riso; vinello; estratti di frutta [alcool]; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; rum; sidro; sakè; bevande [bevande]; whisky.

- 52 "Vino" è contenuto identicamente nella DOP anteriore dell'opponente. Per quanto riguarda l'ampia categoria generale di "bevande alcoliche [tranne la birra], essa include il vino e non spetta alla Commissione scomporre ex officio questa categoria generale. Inoltre, questa categoria comprende prodotti molto simili e quindi comparabili al vino, come ad esempio le bevande contenenti vino, bevande a base di vino, bevande a base divino, aperitivi a base di vino, cocktail aromatizzati a base di vino, cocktail aromatizzati a base di vino, pertanto, la Commissione ritiene che "vino" e "bevande alcoliche [ad eccezione della birra]" siano identici o strettamente comparabili ai prodotti tutelati dalla DOP "Bolgheri".
- 53 Perquanto riguarda i restanti prodotti, la Commissione osserva che il Tribunale, nella sua recente sentenza "CHAMPANILLO", ha chiarito che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino non fa espresso riferimento a "prodotti comparabili", a differenza della lettera a) dello stesso articolo. In particolare, la Corte ha sottolineato che il regolamento sul vino non contiene alcuna indicazione che indichi che la protezione contro qualsiasi evocazione è limitata ai soli casi in cui i prodotti coperti dalla DOP e i prodotti o servizi per i quali il segno contestato è utilizzato sono "comparabili" o "simili", né indica espressamente che la protezione può essere estesa ai casi in cui il segno si riferisce a prodotti o servizi diversi da quelli tutelati dalla DOP (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 54). In detta sentenza, la Corte sottolinea che la protezione accordata alle DOP dall'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino è ampia e ha lo scopo di estendere a tutti gli usi percepiti come uno sfruttamento della notorietà di cui godono i prodotti coperti da tale DOP. Ne consegue che la nozione di "evocazione" non richiede che il prodotto tutelato dalla DOP e il prodotto o servizio coperto dalla denominazione contestata siano identici o simili (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 50-51).
- 54 Per queste ragioni, la Commissione è del parere che la possibile evocazione della DOP "Bolgheri" da parte del segno contestato **BOLGARÉ** debba estendersi a tutti i prodotti contestati, trattandosi di tutti prodotti contenenti alcol. Rispetto a tutti questi, e tenuto conto dell'elevato grado di somiglianza tra i segni, la Commissione ritiene probabile l'associazione a una DOP per vini (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 66). Più in particolare, esiste una chiara somiglianza tra i prodotti. Poiché contengono alcol, si tratta di prodotti rivolti ai consumatori adulti e consumati in circostanze simili e per ragioni analoghe, vale a dire come accompagnamento di alimenti e/o per il piacere del gusto, nonché come effetti gradevole dell'alcol. È altresì probabile che siano venduti e consumati nello stesso tipo o in esercizi simili (negozi di liquori, negozi di vini, ristoranti, bar). Inoltre, la maggior parte di questi prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni al "vino", come il metodo di elaborazione e/o l'aspetto fisico del prodotto e/o l'utilizzo della stessa materia prima, nonché il pubblico di riferimento, il consumo in occasioni identiche e gli stessi canali di distribuzione e commercializzazione.

Valutazione globale dell'evocazione

- 55 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il consumatore italiano di riferimento possa stabilire un nesso sufficientemente chiaro e diretto tra il segno contestato **BOLGARÉ** utilizzato per contraddistinguere i prodotti in contestazione e il prodotto protetto dalla DOP "Bolgheri". In particolare, quando il consumatore italiano di riferimento dei prodotti in conflitto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si trova di fronte al segno **BOLGARÉ**, l'immagine che ha avuto un impatto diretto nella sua mente è quella del prodotto la cui indicazione geografica è protetta, vale a dire il vino "Bolgheri". Pertanto, almeno dal punto di vista del pubblico italiano, il segno contestato costituisce un'evocazione della DOP anteriore ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino. L'evocazione valutata con riferimento ai consumatori di un solo Stato membro è sufficiente per far scattare la protezione prevista dalla suddetta disposizione.
- 56 La conclusione di cui sopra è in linea con le conclusioni del dipartimento Operazioni dell'EUIPO al momento della riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti alla domanda contestata (cfr. i precedenti paragrafi 7-9). Il fatto che l'obiezione dell'esaminatore includa solo una parte dei prodotti è priva di rilievo, in quanto anteriore alla sentenza C-783/19 Champanillo (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713), la quale, come detto in precedenza, ha chiarito con chiarezza l'applicabilità di un accertamento di evocazione anche a prodotti diversi da quelli espressamente menzionati nell'indicazione geografica protetta che viene evocata.
- 57 Quanto alle argomentazioni della richiedente circa la sua volontà di **BOLGARÉ** associare i consumatori alla Bulgaria piuttosto che alla DOP "Bolgheri", vale a dire la sua "buona fede" nella scelta di quel particolare nome, è importante sottolineare che il termine "evocazione", come definito dall'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino, è oggettivo. Pertanto, è molto probabile che la richiedente non abbia creato intenzionalmente un segno che, per tale ragione, assomiglia a una DOP. Ciononostante, occorre sottolineare che non è necessario che l'opponente dimostri che il titolare del segno contestato operasse con l'intenzione di evocare la denominazione protetta (conclusioni dell'avvocato generale del 17/12/1998, 87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33). Ne consegue che, al momento di scegliere il marchio da adottare, la richiedente avrebbe dovuto effettuare ricerche più approfondite al fine di assicurarsi che detto segno non violi indicazioni geografiche protette esistenti, in particolare quelle che proteggono prodotti identici come il vino nel caso di specie.
- 58 Tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, la Commissione ritiene che l'opposizione sia fondata nella misura in cui si fonda sulla DOP "Bolgheri" dell'opponente e sull'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 [citato in appresso come articolo 8, paragrafo 6, RMUE, a causa dell'identità delle disposizioni]. Pertanto, la domanda di MUE **BOLGARÉ** deve essere respinta integralmente. Poiché il ricorso è accolto in toto sulla base di tale motivo, non è necessario esaminare gli altri segni e motivi anteriori invocati.

Spese

- 59 Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, e dell'articolo 18, REMUE, la richiedente, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
- 60 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale dell'opponente, pari a 550 EUR.
- 61 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, il richiedente è tenuto a rimborsare la tassa di opposizione di 320 EUR e le spese per la rappresentanza professionale dell'opponente, pari a 300 EUR. L'importo totale è fissato in 1 890 EUR.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. La decisione impugnata è annullata;**
- 2. La domanda è respinta in toto;**
- 3. Al richiedente viene ordinato di sopportare le spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di ricorso e di opposizione, per un importo di 1 890 EUR.**

Firmato

S. Stürmann

Firmato

A. Szanyi Felkl

Firmato

C. Negro

Cancelliere:

Firmato

P.O. N. Granado Carpenter

