

*Collegio Italiano dei  
Consulenti in Proprietà Industriale*

---

**PROCEDURE di OPPOSIZIONE EUIPO vs UIBM: una breve panoramica  
tra analogie e differenze e alcuni spunti di riflessione**

---

**La prassi degli Uffici a confronto: spunti e riflessioni sulla casistica nel settore vitivinicolo  
Valutazioni conclusive sugli aspetti migliorabili di entrambe le procedure**

Avv. Elisabetta Guolo  
10 novembre 2022



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS  
INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

**Avv. Elisabetta Guolo**

## UIBM – case study nel settore vitivinicolo

### GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA' TRA I SEGNI – ORIENTAMENTO PRINCIPALE

Nel mercato dei vini in generale la situazione è diversa perché in particolare:



- i vini sono al giorno d'oggi prevalentemente (spesso forniti di indicazioni geografiche protette) prodotti di qualità ed in forte competizione fra loro sul piano delle differenze qualitative e del rapporto qualità/prezzo.
- diversi prodotti costituiscono spesso oggetto di attente e continue valutazioni e classificazioni da parte di esponenti del settore e di pubblicazioni specializzate.
- si tratta di un mercato poco concentrato nel quale operano molti produttori ed ogni anno si registrano molti ingressi ed uscite.
- la maggior parte delle imprese vitivinicole ha piccole dimensioni e, spesso, conduzione familiare.

## **UIBM – case study nel settore vitivinicolo**

### GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA' TRA I SEGNI - ORIENTAMENTO PRINCIPALE

Il problema della confondibilità dei segni non può essere affrontato in tale mercato con gli stessi criteri rigoristici applicati nel caso di offerta di prodotti standardizzati di grande serie e destinati ad acquisti d'impulso.



La diretta conseguenza è che **nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi, purché l'uso degli stessi avvenga poi in modo commercialmente corretto.**

## **UIBM – case study nel settore vitivinicolo**

**OPPOSIZIONE N. 652017000108712**

**Esito: respinta**



**I marchi in esame appaiono “deboli” perché legati concettualmente sia al territorio (corte, colle) sia alla produzione del vino (vigna).**

**Tale circostanza esclude il divieto di utilizzazione di denominazioni simili che, essendo generiche, non possono essere monopolizzate da un solo produttore con l’esclusione dell’utilizzo delle stesse da parte di terzi interessati.**

**Confermata dalla COMMISSIONE DEI RICORSI**



## UIBM – case study nel settore vitivinicolo

OPPOSIZIONE N.  
652018000014643

Esito: respinta

Rientrano tra i cosiddetti marchi patronimici, i quali sono generalmente reputati di forte capacità distintiva data l'assenza di associabilità con i prodotti o servizi che contraddistinguono e, quindi, trovano tendenzialmente protezione anche contro somiglianze minime con altri segni successivi.

CA' MONTINI  
VS  
TRAMONTINI

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

- CONFLITTO TRA MARCHI
  - Rischio di confusione (marchi identici/simili per prodotti o servizi identici/simili)
    - Somiglianza tra marchi
      - Tra marchi denominativi
        - Somiglianza fonetica → **Marchi simili**
        - Somiglianza visiva → **Marchi simili**
        - Somiglianza concettuale → **Marchi differenti**
        - Somiglianza complessiva → **Marchi differenti**
      - Rischio di confusione → **Assenza di rischio di confusione**

(schema tratto dalla banca dati DARTS-IP)

## UIBM – case study nel settore vitivinicolo

OPPOSIZIONE N. 652018000014643



I vini, diversamente di altri beni di consumo rivolti al grande pubblico, sono prodotti in forte competizione sul piano delle differenze gustative, pertanto non sostituibili tra loro solo perché della stessa natura. Dunque, alla luce di tali specificità merceologiche, può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi patronimici.

Pertanto, nel caso in esame, questo rischio di confusione può dirsi escluso sia dal fatto che i patronimici dei marchi configgenti siano parzialmente diversi (“TRAMONTINI” vs “MONTINI”), sia dalla presenza della separata particella letterale “CA ’ ” nel solo marchio anteriore, la cui origine dialettal-territoriale attribuisce alla stessa una specificità che, di conseguenza, si riflette sul marchio in cui essa compare in via esclusiva.

# EUIPO – case study nel settore vitivinicolo

## OPPOSIZIONE N. B 3 094 761 PETROLO VS



- Somiglianza fonetica → **Marchi simili**
- Somiglianza visiva → **Marchi simili**
- Somiglianza concettuale → **Marchi differenti**
- Somiglianza complessiva → **Marchi simili**
- ▼ Somiglianza tra prodotti/servizi
  - Tra prodotti appartenenti a classi differenti → **Differenti**
- ➤ **Rischio di confusione → Rischio di confusione - Assenza di rischio di confusione**
- ▼ Altri fattori considerati nella comparazione dei segni
  - ▼ Il marchio precedente è dotato di debole capacità distintiva
    - ▼ Elemento denominativo debole
      - **Alcuni elementi denominativi sono deboli (e NON sono ripresi nel marchio del convenuto) → Si**
  - ▼ Il marchio contiene un elemento dominante
    - **Presenza di un elemento dominante: giudizio complessivo → Si**
    - ▼ Elemento dominante classificato per tipo di marchio
      - ▼ Marchio semi-figurativo con elemento/i denominativo/i dominante/i
        - **Marchio con diversi elementi denominativi ma solo alcuni di questi sono dominanti → Si**
      - ▼ Marchio semi-figurativo con elemento/i figurativo/i dominante/i → **Si**

(schema tratto dalla banca dati DARTS-IP)

## **EUIPO – case study nel settore vitivinicolo**

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del **ricordo imperfetto** che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione **sono bevande** e, dal momento che queste sono **spesso ordinate in stabilimenti rumorosi** (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni, che nel caso in esame è almeno sopra la media per le ragioni sopra esposte, è particolarmente significativa (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Inoltre, **il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu** (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38).

Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire **particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione**. Pertanto, nel caso in esame, la lettera "I" dell'elemento "PETRIOLO" del marchio impugnato, che non trova riscontro nel marchio anteriore, passerà con molta probabilità inosservata. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.



# EUIPO – case study nel settore vitivinicolo

OPPOSIZIONE N. B 2 771 445

*De Giusti*

VS ERMENEGILDO GIUSTI

- ▼ CONFLITTO TRA MARCHI
  - ▼ Rischio di confusione (marchi identici/simili per prodotti o servizi identici/simili)
    - ▼ Somiglianza tra marchi
      - ▼ Tra marchio denominativo e marchio figurativo
        - ▼ Tra marchio denominativo e marchio denominativo-grafico
          - ➕ Somiglianza fonetica → **Marchi simili**
          - ➕ Somiglianza visiva → **Marchi simili**
          - ➕ Somiglianza concettuale → **Marchi simili**
          - ➕ Somiglianza complessiva → **Marchi simili**
        - ➕ Rischio di confusione → **Rischio di confusione**



VINCITORE/I		
	VINCE	PERDE
D.M.C.	✓	
vs.		
Società Agricola Giusti Dal Col		✓

63-F-it

Procedimento sul merito

EUIPO Divisione di Opposizione  
Primo Grado

I consumatori in considerazione della presenza in entrambi i segni dell'elemento 'GIUSTI' possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti in questione. La presenza del nome 'Ermenegildo' del segno impugnato non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza.

## Suggerimenti

---

### UIBM

- Mancanza di possibilità di replicare alla prove d'uso di ctp
- Tempi di notifica delle memorie
- Accessibilità alle decisioni UIBM
- Creazione di linee guida sulla prassi dell'Ufficio

# Suggerimenti

---

Grazie!

[elisabetta.guolo@bugnion.eu](mailto:elisabetta.guolo@bugnion.eu)

