



# Ia~~l~~ut~~e~~ba~~d~~e~~m~~ach~~io~~ ne~~l~~set~~to~~rev~~i~~vin~~co~~b- Foccus~~u~~Marchi Pati~~on~~in~~i~~ci

**SPRINT**  
**4 novembre 2025**

**Marina Lanfranconi**





# Requisiti d'ufficio del marchio e funzione

# Novità-Capacità Distintiva-Licità

**Sulla Capacità distintiva: il marchio indica la provenienza aziendale dei prodotti e consente di distinguerli da quelli di origine e provenienza diversa, oltre ad essere un messaggio di posizionamento**



© 2025 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e KPMG Audit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, KPMG Business Services S.r.l. e KPMG Open Platform S.r.l. SB, società a responsabilità limitata di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

# La registrazione del marchio nel settore dei vini

## **Classe 33 della Classificazione di Nizza**

**La legislazione vigente preclude la registrazione come marchio a:**

- indicazioni riguardanti, ad esempio, “*la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca della fabbricazione del prodotto*”**

**Quindi non possono costituire oggetto di registrazione per un vino parole quali «millesimato», «cuvée», «grigio», «rosso» ecc. o il numero dell'annata in relazione a prodotti quali il vino e affini**

## La registrazione del marchio nel settore dei vini (segue)

### **Classe 33 Classificazione di Nizza**

**Allo stesso modo l'art. 7 del Reg. EU sul marchio (UE 2017/1001) precede che:**

**“non sono registrabili i marchi privi di capacità distintiva”, escludendo dalla registrazione le indicazioni descrittive delle caratteristiche dei prodotti e i segni/indicazioni diventati di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio**

## La registrazione del marchio nel settore dei vini (segue)

### **Classe 33 Classificazione di Nizza**

**L'art. 13 del CPI prevede che non siano dotati di capacità distintiva:**

- a) i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio**
- b) le denominazioni generiche dei prodotti (es. uva per il vino)**
- c) le indicazioni descrittive di caratteristiche dei prodotti**

**Qui rientrano tutti i segni, verbali, grafici o di altra natura, che forniscono in modo immediato e diretto informazioni sulle caratteristiche dei prodotti**

***Ratio: i termini descrittivi devono rimanere di uso comune, evitando che singoli operatori ne monopolizzino l'utilizzo***

## InitiaLaRegistrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici

**Nel settore dei vini, il riferimento al territorio ha un forte rilievo. A causa del collegamento che può esserci tra il territorio e le qualità dei prodotti, la scelta di un toponimo come marchio potrebbe ostacolarne la registrazione, qualora il nome geografico presenti dei profili di descrittività**

**Il divieto esiste solo quando il nome geografico sia percepito come indicativo di un luogo (es. un luogo legato alla produzione dei prodotti)**

# InitiaLaRegistrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici (segue)

## **Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche Registerate**

**Nel nostro ordinamento vige il divieto assoluto di registrare come marchi le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette, per prodotti non conformi ai relativi disciplinari (Regolamenti EU 1151/2012 e n. 1308/2013)**

**In base all'art. 13, 1 (b) del CPI: Non possono essere registrate come marchi le indicazioni sulla provenienza geografica del prodotto**

# l'intialaRegistrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici (segue)

## **Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche Registerate**

**La sovrapposizione tra marchi e indicazioni di origine è esclusa:**

- sia dal divieto di uso decettivo del marchio (ad es. marchio riproducente una DOC/ IGT non corrispondenti al luogo di produzione)
- sia dal divieto di registrazione di marchi a contenuto descrittivo e privi di attitudine distintiva (ad es. marchi coincidenti con la denominazione che contraddistingue l'area geografica della DOC/IGT) (Trib. Roma, ord. 30/4/2014, "Vermentino di Maremma e Moro di Capalbio")

**Attenzione! Se il marchio è depositato, registrato o acquisito con l'uso prima della data di presentazione della domanda di protezione della DOP/IGP è possibile la coesistenza fra i segni (art. 44, co. 2 Reg. CE n. 479/2008)**

## l'intialaRegistrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici (segue)

### **Il Divieto di registrazione dei nomi geografici**

Tale divieto non riguarda luoghi di fantasia, ma riguarda luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentino un nesso con il territorio o le sue caratteristiche per gli ambienti interessati

**Esempio:** Il Tribunale di Firenze ha ritenuto valido il marchio Verrazzano, come marchio per vini, perché designa un modesto podere generalmente sconosciuto come luogo fisico alla maggior parte dei consumatori e pertanto non rischia di ingannarli

**(Trib. Firenze, 18/9/2006, “Verrazzano”)**

## Il concetto di affinità nel settore eno-vinicolo

**Art. 20, 1 (b) CPI - Il titolare di un marchio registrato ha facoltà di farne uso esclusivo e diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni**

- Graduale Evoluzione del concetto di affinità = Percezione di affiliazione con stessa impresa

**Esempi: Trib. Milano 1/03/2010: Vino e Olio sono prodotti affini**

**Corte Appello Napoli 31/03/1971 \_ Vino e Uva NON sono prodotti affini**

# EUIPO e Opposizioni sulla base del Rischio di Confusione

## Procedimento R 2013/2020 -1/EUIPO

- domanda di registrazione del marchio denominativo “**ALEGRA DE BERONIA**”, destinato a identificare prodotti della classe 33 (vini)

Vs

- registrazione di marchio “**ALEGRO**”, anteriore nella classe 33, anch’esso riferito al vino
  - base della opposizione ai sensi dell’art. 8,1,b del Reg. Marchio UE): rischio di confusione e associazione tra i consumatori
- L’EUIPO ha rigettato il marchio “**ALEGRA DE BERONIA**” per via della somiglianza tra i segni e dell’identità dei prodotti interessati, confermato anche in Appello alla Commissione di Ricorso. Tribunale dell’Unione Europea, depositando il ricorso il 27 maggio 2021

DIVERSAMENTE...

## EURO e Opposizioni sulla base del Rischio di Confusione (segue)

- Il Tribunale UE ha annullato la precedente decisione della Commissione di Ricorso e ha evidenziato i seguenti aspetti di rilievo nel settore vitivinicolo:
  - (i) “il marchio anteriore ALEGRO si compone di sei lettere, mentre la domanda di marchio ALEGRA DE BERONIA si compone di quindici lettere e nel confronto tra i segni in esame occorre prendere in considerazione anche l’elemento “Beronia”
  - (ii) nel marchio contestato vi è la presenza di elementi non descrittivi, quali “de” e “Beronia”, in grado di ridurre la somiglianza visiva tra i segni

## EURO e Opposizioni sulla base del Rischio di Confusione (segue)

- (iii) è vero che generalmente i consumatori attribuiscono maggiore importanza alla parte iniziale di un segno, ma la somiglianza dei marchi deve tenere conto dell'impressione globale e nel settore degli alcolici i consumatori sono abituati a vedere le bevande contraddistinte da marchio composto da più elementi denominativi, di cui taluni simili e risulta difficile che gli stessi, quali soggetti ragionevolmente informati, attenti e avveduti, possano essere superficiali sulla seconda parte dell'elemento denominativo di un marchio, soprattutto se tale elemento consiste in un termine di fantasia e non è un riferimento geografico o commerciale dei prodotti designati (pertanto, dotato di un alto grado di distintività)

# EURO e Opposizioni sulla base del Rischio di Confusione (segue)

- (iv) ne consegue che, i marchi in conflitto ALEGRO e ALEGRA DE BERONIA hanno una scarsa somiglianza non solo fonetica, ma la somiglianza è stata ritenuta debole anche a livello concettuale

## Partecipazione in vini nel settore viti e vino - CPI

**Art. 20, 1, a e b CPI** - Il titolare di un marchio registrato (...) ha diritto di vietare a terzi di usare un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici o un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se da ciò possa derivare un rischio di confusione per il pubblico

**Art. 21. 1 CPI** - Il titolare di un marchio registrato non può vietare a terzi l'uso conforme ai principi della correttezza professionale del proprio nome. (art. 21 co. 1 c.p.i.)

**Nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi in concreto avvenga secondo i principi di correttezza professionale e non arrechi un indebito vantaggio al titolare o un pregiudizio al valore/reputazione del marchio anteriore**

## Marchi patrimonici nel settore vitivinicolo - CPI (segue)

**Esempio : Castella Claudia vs. Castella Renzo**

**In via di principio, il cuore dei marchi patronimici risiede nel cognome**

**Tuttavia, nel settore vitivinicolo è frequente la presenza di imprese che commercializzano lo stesso prodotto da parte di soggetti pressoché omonimi**

**Ne consegue che il patronimico può avere minor valenza distintiva!**

**La giurisprudenza in più di un'occasione ha ritenuto che non costituisca una violazione del marchio l'utilizzo di un cognome, registrato come marchio, se preceduto dal prenome e accompagnato da un disegno o grafica distintiva (Cass. n. 2191 del 4/2/2016, “Castella”)**

## Marchi patrimonici nel settore evitivi in ob-casistica

**Nel settore del vino, il patronimico può avere minor valenza distintiva e l'inserimento del prenome e/o di altre componenti (es., figurative) può essere sufficiente a differenziare i segni al fine di escludere il rischio di confusione**

**In tal senso, ad esempio, si è espressa la Corte di Appello di Torino nel conflitto tra marchi patronimici identici (con sentenza n. 544/2010), poi confermata poi dalla Suprema Corte di Cassazione (il 4.2.2016 n. 2129)**

## Marchi patrimoniali nel settore enologico-casistica (segue)

Un nuovo pronunciamento della Commissione dei Ricorsi (28 febbraio 2022 n.25), nel contesto di un procedimento di opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio complesso “**Saverio Vacca**” (+fig.), contro i marchi patonomici anteriori “**VACCA**”, registrati, *inter alia*, per contraddistinguere vini

In questo caso la Commissione dei Ricorsi ha riformato la decisione della divisione di opposizione e rifiutato la registrazione del marchio complesso Saverio Vacca (+fig) per i prodotti di cui alla classe 31 e 33

Tuttavia, la pronuncia della Commissione dei Ricorsi, non sembra in contraddizione con i principi richiamati in tema di marchi patronimici nel settore vinicolo

## Partecipazione in *caso* nel settore evitivo b-casistica (segue)

**Nel caso in esame, infatti, l'opponente ha invocato e provato che i marchi anteriori non godevano solo della forza distintiva intrinseca propria dei marchi patronimici, ma avevano anche acquisito una particolare, e aggiuntiva, forza distintiva, per effetto dell'ampio utilizzo e accreditamento presso il pubblico**

**In conclusione, in caso di conflitto tra marchi patronimici (identici), se il marchio anteriore è:**

**costituito solo dal patronimico + è provato il rafforzamento della sua forza distintiva per effetto dell'uso, l'aggiunta del prenome (e/o di componenti figurative) non è sufficiente a escludere il rischio di confusione per il pubblico, quantomeno nel contesto di un giudizio in astratto (come quello di opposizione)**

# Partecipazione in causa nel settore evitivo b–casistica (segue)

## EUIPO, Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 28 maggio 2024

<b>NINO FRANCO</b>	
marchio anteriore UE	segno contestato

## Partecipazione in *idem* nel settore evitativo b–casistica (segue)

### **EUIPO, Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 28 maggio 2024**

- Comparazione in relazione al cognome «*Franco*», ritenuto di rilevanza maggiore rispetto a «*Nino*»
- dato il particolare contesto del settore vinicolo, la presenza identica di tale cognome nel marchio contestato potrebbe essere interpretata come denominazione della medesima cantina di origine dei prodotti
- **sussiste pertanto un rischio di confusione per il pubblico di lingua tedesca**

# Marchi presenti in Italia nel settore evitativo b–casistica (segue)

**UIBM, Opposizione n. 652017000110229**

DANTE RIVETTI

**Marchi anteriori  
(nazionale e dell'U.E)**

MARIO RIVETTI CASCINA SERRE

**Marchio impugnato**

## Marchi posti in evidenza nel settore evitivo b–casistica (segue)

### UIBM, Opposizione n. 652017000110229

- i marchi condividono la parola «*RIVETTI*». Differiscono per i nomi di battesimo «*DANTE*» e «*MARIO*» e per la presenza delle ulteriori diciture «*CASCINA SERRE*» presenti nel marchio della richiedente
- il tema della confondibilità dei segni nel mercato vinicolo deve essere affrontato con criteri meno rigoristici di quelli usualmente adottati e può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi avvenga poi in modo corretto (Commissione dei ricorsi 10/10/2016, n. 53 e Commissione dei ricorsi 29/12/2017, n. 83)
- differenze riscontrate escludono il rischio di confusione per il pubblico di riferimento

# Marchi presenti nel settore viti e bob-casistica (segue)

**Tribunale di Venezia, 4 giugno 2025**

**Marchi:**

Attrice	Convenuta
GIUSTIWINE	DEGIUSTI







# Marchi presenti nel settore vitivinicolo – casistica (segue)

## Tribunale di Venezia, 4 giugno 2025

- **il cuore del marchio è «*Giusti*». Unico elemento di differenziazione costituito da «*de*» anteposto a «*giusti*», ritenuto non significativo**
- **le lettere in stampatello «*D*» e «*G*» posizionate sopra il nome costituiscono solo differenze stilistiche nella rappresentazione**
- **soglia del giudizio di confondibilità abbassata nel settore vitivinicolo, ma la differenza fonetica relativa alla pronuncia dell'elemento «*de*» nel marchio richiesto non è sufficiente ad evitare confondibilità**
- **sussiste pertanto un rischio di confusione**



# Grazie per l'attenzione!

Per eventuali  
approfondimenti o domande:

**[milanfranconi@kpmg.it](mailto:milanfranconi@kpmg.it)**



© 2025 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e KPMG Audit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, KPMG Business Services S.r.l. e KPMG Open Platform S.r.l. SB, società a responsabilità limitata di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

# Servizi Studio Associato KPMG in ambito Food Law

**Servizi di assistenza legale nel settore del alimentare, ivi incluso il settore vitivinicolo. Con focus sui seguenti ambiti:**

- **Tutela del marchio**
- **Etichettatura**
- **Liceità di *Claim* pubblicitari e *Green claims***
- **Sicurezza alimentare**
- **Tutela di Forma e *Packaging***
- ***Food law compliance***
- ***Due diligence* e Contrattualistica**
- **Contenzioso nei casi di contraffazione, concorrenza sleale, *look-alike* / *Italian sounding*, inganno del consumatore e pratiche commerciali scorrette**
- **Valutazione dei presupposti per la tutela brevettuale di macchinari e sistemi di produzione, confezionamento e conservazione**
- **Tutela del *know-how***



Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.



[kpmg.com/socialmedia](http://kpmg.com/socialmedia)

© 2025 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e KPMG Audit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, KPMG Business Services S.r.l. e KPMG Open Platform S.r.l. SB, società a responsabilità limitata di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Document Classification: KPMG Public