

RICORSO N. 7482

UDIENZA DEL 03/10/2016

SENTENZA N. 56/16

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

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pres. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Presidente |
| 3. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>             | - Componente |
| 4. Prof.ssa <b>Valeria FALCE</b>           | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentite le parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PIERA MARTELLOZZO S.P.A.**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*            \*\*\*\*            \*

*Ritenuto in fatto*

1. La **Piera Martellozzo S.p.A.** ha presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 10.8.2012, la domanda di registrazione del marchio italiano misto,



rubricato con il numero PD2012C000907 e pubblicato nel Bollettino Marchi n. 17 del 15.11.2012


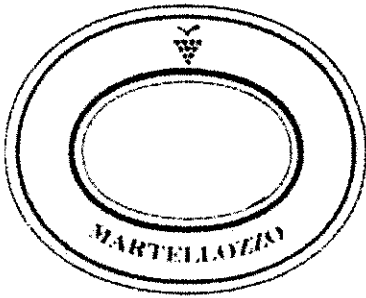
1.1. La predetta domanda è stata proposta con riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 33 dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, ovvero « *vini; bevande alcoliche (eccetto le birre)* ».

2. Nei confronti della citata domanda la **Martell & Co.** in data 12.2.2013, ha depositato un atto di opposizione basato sul marchio denominativo internazionale, ossia la registrazione n. 316232 del 31.8.2010 (data di primo deposito, 1.7.1966):

## MARTELL

3. L'opponente ha invocato, quale base normativa, l'articolo 12, comma 1, lettera d), CPI, ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.

### ESAME SEI SEGNI

	
Marchio anteriore n. 316232	Segno contestato n. PD2012C000907

4. L'Ufficio, anzitutto, ha esaminato l'eccezione della cd. prova d'uso (ossia la prova che il marchio anteriore su cui si fonda detta opposizione sia stato effettivamente utilizzato nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda per i

prodotti e i servizi per i quali è stato registrato) sollevata, ai sensi dell'articolo 178, comma 4 del C.P.I., dalla società opposta.

4.1. Sulla base della regola dell'onere probatorio gravante sulla società opponente, l'Ufficio ha concluso nel secondo che:

a) essa sia stata sufficientemente fornita per i liquori vari;

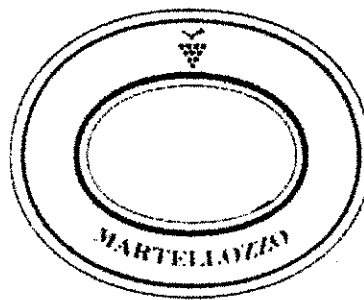
b) non sarebbe stata, invece, fornita per i seguenti prodotti della classe 33: *vini, spumanti, sidro, aperitivi, alcol e grappe; spiriti e tutte le altre bevande*.

4.2. Di conseguenza, l'Ufficio ha proceduto all'esame relativo ai soli prodotti per i quali la prova è stata fornita, ai sensi dell'art 53 del D.M. n. 33/2010, co. 3.

5. Secondo l'Ufficio i prodotti su cui si basa l'opposizione sono i liquori della classe 33.

5.1. I prodotti contestati appartengono alla classe 33 e sono i seguenti: *vini; bevande alcoliche (eccetto le birre)*; peraltro – secondo l'Ufficio - il vino e le bevande alcoliche dovrebbero essere considerate affini ai liquori.

6. Quanto ai segni in esame, la comparazione riguarda, anzitutto il segno della richiedente,



che si presenta come complesso (misto denominativo e figurativo) e la cui componente figurativa è rappresentata da quattro linee ovali concentriche disposte a due a due in modo da riprodurre due figure geometriche ovali che visivamente appaiono poste una dentro l'altra, mentre nella parte superiore e all'interno dell'ovale più grande vi è la rappresentazione di un grappolo d'uva. La componente verbale del segno è costituita dalla scritta "MARTELLOZZO" rappresentata a caratteri stilizzati maiuscoli neri disposti a mezzaluna parallelamente alle linee di contorno e collocata nella parte inferiore dell'ovale più grande.

7. Il marchio dell'opponente, invece,

**MARTELL**

Marchio anteriore n. 316232

è denominativo e si compone della scritta “*MARTELL*”.

8. Sul piano visivo, secondo l'Ufficio, i segni sarebbero simili nella componente verbale laddove i sette degli undici caratteri (*M - A - R - T - E - L - L*) di cui è composto quello del richiedente, sono in comune e coincidenti con i caratteri di cui è composto quello anteriore; differenziandosi nella misura in cui in quello del richiedente sono presenti alcune componenti grafiche mentre quello anteriore è solo denominativo.

8.1. Peraltro, vi sarebbe una scarsa originalità degli elementi grafici presenti nel segno opposto perché l'utilizzo degli ovali concentrici servirebbe solo per evidenziare l'unica componente verbale presente, mentre la forma stilizzata del *grappolo d'uva* avrebbe un carattere decorativo e descrittivo del prodotto, con la conseguenza che il segno sarebbe ricordato per la componente verbale e solo in piccola parte, decisamente trascurabile, per quella figurativa.

8.2. Secondo l'Ufficio, perciò, l'impressione complessiva sarebbe quella di due segni simili, per effetto della coincidenza della prima parte della scritta (quella notoriamente trattenuta in memoria con più facilità).

8.3. Ecco la ragione per la quale i segni sarebbero da considerarsi simili dal punto di vista visivo.

9. Sul piano concettuale, i segni sarebbero molto simili perché entrambi evocherebbero il medesimo concetto (quello del martello), anche se in quello opposto il contenuto lo evocherebbe in maniera fantasiosa, attraverso una sorta di vezzeggiativo rispetto alla forma tronca ma comprensibile per il consumatore italiano con cui è espresso il segno anteriore.

10. Sul piano fonetico, il segno del richiedente è costituito da una parola di quattro sillabe [*MAR - TEL - LOZ - ZO*], mentre il segno dell'opponente è costituito da una parola di due [*MAR - TELL*], con una immagine sonora identica nella prima parte, ma diversa nelle due ultime sillabe. Perciò da considerarsi mediamente simili per

effetto della coincidenza delle prime due sillabe che a livello mnemonico percettivo verrebbero trattenute più facilmente.

11. In sintesi, i segni a confronto, percepiti e memorizzati soprattutto per la componente concettuale ed in misura minore per quelle visive e fonetiche, sarebbero da considerarsi simili in considerazione soprattutto dell'elevata somiglianza concettuale ed in altra parte della somiglianza visiva e fonetica.

12. L'esaminatore, comparando i segni, si è poi chiesto se vi fosse una componente dominante concludendo che per la mancanza di essa nel marchio dell'opponente (ove non vi sarebbero elementi distintivi o elementi dominanti) e la sua presenza in quello dell'opposta, dove la scritta ("MARTELLOZZO") costituirebbe l'elemento distintivo e, diversamente, l'ovale più grosso (quello delimitato dalle due linee più esterne) l'elemento dominante, in virtù della maggiore dimensione rispetto all'ovale in esso inscritto e alla netta differenza di dimensione rispetto al grappolo d'uva e alla scritta.

13. Il Marchio anteriore, da considerarsi come molto forte, e quindi con un ambito di protezione giuridica particolarmente ampio (come risulterebbe dalla documentazione prodotta, in particolare dagli estratti da siti *web*, da articoli di giornale, da ricerche di mercato) avrebbe un carattere distintivo estrinseco elevato anche in ragione del fatto di essere privo di contenuto ideologico o semantico facente rinvio alla natura o alle caratteristiche dei prodotti contrassegnati.

14. Del resto, i prodotti rivendicati sarebbero considerati come rivolti soprattutto ad un pubblico che si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e che possiede una normale attenzione durante l'acquisto.

15. In conclusione, sulle premesse della sostanziale affinità tra i liquori e tutti i prodotti rivendicati dal segno del richiedente, del carattere molto forte del marchio dell'opponente (perché dotato di un elevato carattere distintivo dovuto sia ad una comprovata notorietà acquisita sul mercato italiano, sia ad un carattere distintivo intrinseco elevato, in quanto privo di contenuto ideologico o semantico in grado di rinviare alla natura o alle caratteristiche dei prodotti contrassegnati), l'Ufficio sulla base della rilevata elevata somiglianza concettuale ed una somiglianza visiva e fonetica costruita attorno al un medesimo nucleo semantico (l'elemento verbale "MARTELL / MARTELL – OZZO"), ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.

16. Avverso tale decisione ha proposto ricorso *Piera Martellozzo S.p.A.*, diretto alla Commissione dei ricorsi presso l'UIBM e a **Martell & Co.**, che ha resistito con memoria.



17. Secondo l'opponente, l'Ufficio avrebbe compiuto una pluralità di errori rilevanti:

a) avrebbe ritenuto provato l'uso del marchio dell'opponente in relazione ai «liquori vari» mentre nella specie si tratterebbe di distillati (precisamente di acquaviti) e comunque non di vini, in relazione ai quali soltanto la società ricorrente avrebbe interesse ad affermare la legittimità del proprio segno distintivo;

b) avrebbe compiuto errori valutativi affermando la similarità tra i segni attraverso la enfaticizzazione eccessiva delle somiglianze rispetto alle differenze, con particolare riferimento al rilievo riguardante i segni *Martell* e *Martellozzo* che non avrebbero alcun concetto in comune, trattandosi di due patronimici;

c) avrebbe sottostimato il livello di attenzione del consumatore di Cognac (e dei distillati, in genere), raffinato ed esperto, confondendolo con quello dei liquori, assai più ampio;

d) non si sarebbe avveduto dell'esistenza di numerosi marchi contenenti la parola *Martel* come parte di un nome più ampio o di un segno, già registrati e della giurisprudenza di questa stessa Commissione, che avrebbe opportunamente considerato utili differenziazioni dei patronimici nello stesso settore vinicolo di impiego del marchio opposto;

e) non avrebbe considerato la storia dell'azienda vinicola Martellozzo e del «preuso» del patronimico risalente nel tempo (come da documentazione versata in atti).

17.1. La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento della decisione dell'UIBM.

18. A tale richiesta si è opposta la **Martell & Co.**, con la sua memoria.

*Considerato in diritto*



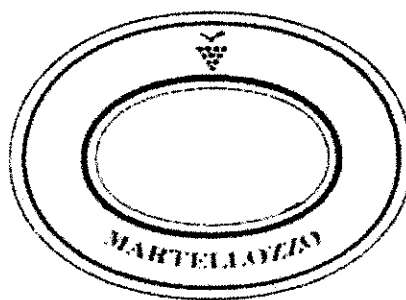
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Anzitutto, la Commissione deve prendere atto della richiesta dell'opponente che ha inteso limitare la propria domanda ad una sola categoria merceologica (quella dei vini) della classe 33, così come formate in base all'accordo di Nizza, essendo la medesima non interessata alla commercializzazione e all'uso del marchio con riferimento alle altre (p. 20 e ss del ricorso), così come del resto la società ricorrente ha – in qualche misura – dimostrato, attraverso l'impiego della denominazione *Martellozzo* in precedenti attività di produzione e commercializzazione di vini e spumanti (cfr. la documentazione allegata al ricorso).

3. Così delimitata, al suo interno, la classe di riferimento della registrazione, diventa agevole escludere gli ipotizzati e ravvisati pericoli di confusione o di agganciamento tra i marchi in conflitto.

3.1. Infatti, sul piano delle categorie merceologiche, il marchio della società opposta è risultato, all'esito delle prove d'uso, commercializzato nell'ambito delle bevande ad alto tasso alcolico (precisamente: i *cognac*) e non certo tra i vini (come fa invece la società opponente, attraverso l'utilizzazione del proprio marchio).

3.2. In secondo luogo, il marchio oggetto di domanda di registrazione mostra con chiarezza l'esistenza di una certa complessità, non riducibile esclusivamente alla parte denominativa (*Martellozzo*), essendo presente una figura stilizzata di una botte,



*[Handwritten signature]*

ricavabile dai doppi ovali concentrici

che recano, ciascuno, una sorta di cerchiatura, com'è propri delle botti o dei caratelli o degli altri recipienti di legno per la conservazione e l'invecchiamento del vino, idea qui rafforzata dalla presenza di una figura corrispondente al grappolo stilizzato (da cui si ricava il vino non certo il cognac, se non in via assai indiretta), nella parte alta della figura, così come vista in sezione.

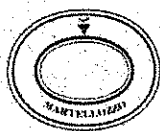
3.3. L'idea iconica che la ricorrente ha inteso registrare non è stata colta dall'esaminatore dell'Ufficio, ma va qui affermata assieme alla giusta osservazione che il suo aspetto denominativo è corrispondente ad un patronimico, ma il cui peso va comunque diluito all'interno della figura complessa sopra riprodotta.

3.4. Nello sguardo d'insieme [necessario, come insegna la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «*In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica.*» (Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 2010)], la componente denominativa, per quanto consista nel cuore del marchio, ha un peso non soverchiante per il suo riferimento all'idea che richiama il contenitore stilizzato dei vini e la figura del grappolo d'uva.

3.5. Coticchè una vera e propria probabilità di agganciamento del preesistente e rinomato marchio *Martell* appare da escludere in considerazione dell'aggancio specifico alla categoria merceologica dei vini, così come emerge dalla loro esclusiva commercializzazione e dalla riconduzione alla parte iconica del marchio.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, risultando assorbiti dal ragionamento così espresso, anche le non molto convincenti osservazioni sugli altri profili (concettuali e segnici) svolte dall'Ufficio e dalla società resistente.

5. Concludendo, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, deve essere disposta la registrazione del marchio italiano misto,



rubricato con il numero PD2012C000907 (pubblicato nel Bollettino Marchi n. 17 del 15.11.2012), con riguardo alla sola categoria merceologica dei «vini» appartenenti alla classe 33 dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957.

6. Tenuto conto della particolarità del caso e della restrizione merceologica richiesta in ricorso dalla società vittoriosa, deve disporsi la compensazione delle spese procedurali e processuali tra le parti.

### PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto, in data 5 aprile 2016, dalla *Piera Martellozzo S.p.A.*, nel contraddittorio con l'Ufficio e con la *Martell & Co.*, e, per l'effetto, accoglie la domanda di registrazione del marchio italiano misto,



rubricato con il numero PD2012C000907 (pubblicato nel Bollettino Marchi n. 17 del 15.11.2012), con riguardo alla categoria merceologica dei «vini» appartenenti alla classe 33 dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957.

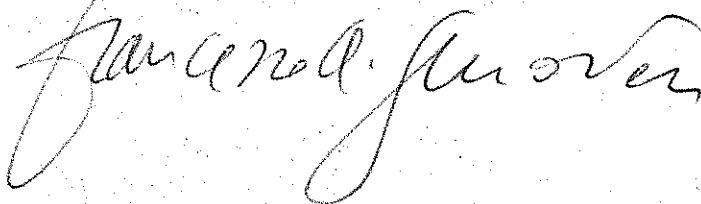
Compensa tra le parti le spese di procedura e dell'odierno giudizio.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 3 ottobre 2016.

Il Presidente estensore

Francesco Antonio Genovese



Depositata in Segreteria

Addi 26 ottobre 2016

IL SEGRETARIO

