

RICORSO N. 7785

UDIENZA DEL 20/9/2021

SENTENZA N. 29/21

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. Dr. Vittorio Ragonesi          | - Presidente          |
| 2. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi             | - Componente          |

Sentito il relatore, dr. Francesco Antonio Genovese;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

**FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI spa**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**LA TRINACRIA CORPORATION srl**

\*            \*\*\*\*\*            \*

### *Ritenuto in fatto*

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha respinto (con decisione n. 325 del 2017) l'opposizione proposta dalla **società FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.**, elettivamente domiciliata in Torino, alla via Maria Vittoria, presso lo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx s.r.l., contro **LA TRINACRIA CORPORATION S.R.L.**, elettivamente domiciliata in Castiglione di Sicilia (CT), SS 120 km 194,500 Fraz. Solicchiata, e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 302015000076208 (UA2015C069168) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 66 del 12 gennaio 2017) riguardante il segno denominativo



per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella classe 33: *prodotti vinicoli*.

1.1. L'opposizione era basata sul diritto anteriore, rappresentato dal marchio

## STELLA

nazionale n.1304346 , registrato il 7.06.2010 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza) relativi alla Classe 33: *Vini, alcolici e liquori*.

2. Secondo l'opponente, il marchio oggetto di opposizione sarebbe simile al proprio, ricomprendendolo completamente al suo interno, e rivendicherebbe prodotti identici a quelli rivendicati dal marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha concluso che quelli tutelati dal marchio del richiedente comprendono il vino e i semilavorati derivanti dalle fasi di elaborazione dell'uva per la produzione del vinicola, quali ad

esempio, il mosto, le bucce, le vinacce o i vinaccioli. Tratterebbero, pertanto, di prodotti identici o comunque affini, ad un livello molto elevato, al prodotto (vino) dell'opponente.

### 3.2. Con riferimento ai segni,

**STELLA**

*Marchio anteriore*



*Marchio contro cui viene  
proposta l'opposizione*

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, premesso che il marchio contestato si compone di tre elementi verbali particolarmente stilizzati - STELLA DI CORLEONE - e da un elemento figurativo posto alla destra di quelli verbali, ossia un grifone che sorregge una stella.

Egli ha poi concluso (sull'osservazione che il marchio anteriore sarebbe integralmente contenuto nel marchio richiesto e collocato in posizione sopraelevata, senza godere di autonoma capacità attrattiva sotto il profilo visivo), per una loro somiglianza di grado basso: a livello visivo [atteso che la parola STELLA concorrerebbe - unitamente agli altri elementi verbali e all'elemento figurativo - a determinare l'impressione complessiva del marchio del richiedente] e a livello fonetico [poiché il segno STELLA DI CORLEONE, formato da tre elementi verbali e sette sillabe, si pronuncerà "stelladicorleone"; diversamente che il marchio anteriore, STELLA, che si pronuncerà "stella"; sicché le differenze a livello fonetico sarebbero rilevanti, sia sotto il profilo della lunghezza della fonazione, sia con riferimento all'articolazione del suono, al ritmo e alla cadenza. In pratica, la pronuncia della parola STELLA, ossia la prima parte del marchio contestato, non sarebbe sufficiente per determinare un grado di somiglianza significativo, in quanto la seconda parte del marchio del richiedente, particolarmente lunga - cinque sillabe -, richiederebbe un'articolazione complessa, caratterizzata dalla presenza di tre vocali e da consonanti dentali, palatali e nasali].

**3.2.1.** Infine, anche a livello concettuale, secondo l'esaminatore, i marchi somiglierebbero in grado basso, perché il termine contenuto nel *marchio richiesto* avrebbe ulteriori riferimenti semantici. Infatti, l'elemento figurativo rappresenterebbe un grifone (ossia un "animale favoloso, con testa di aquila e corpo alato con elementi leonini e di altri animali"), mentre la parola CORLEONE

potrebbe essere interpretata da una buona parte del pubblico come un patronimico (ipotesi rafforzata dalla presenza dell'elemento figurativo, il grifone, che rappresenta un tipico esempio di simbolo araldico, al pari del leone, dell'aquila o del giglio, idoneo a richiamare il concetto di casata, discendenza o famiglia), ovvero, da quei consumatori che conoscono il territorio siciliano, come un luogo, o un comune della provincia di Palermo. Sotto il profilo concettuale, pertanto, i due marchi sarebbero simili nella misura in cui condividono il solo concetto di "stella".

**3.3.** L'esaminatore ha perciò concluso per una somiglianza dei segni a livello basso, tenendo conto che gli elementi verbali non potrebbero definirsi dominanti (a causa dello scarso contrasto con lo sfondo scuro e della particolare stilizzazione; sì che la raffigurazione del grifone che regge la stella verrebbe notato più facilmente dai consumatori) così che l'elemento distintivo del marchio, individuato nelle parole STELLA DI CORLEONE (tenuto conto che CORLEONE o cognome o luogo della provincia di Palermo), differenzierebbe i due segni posti in comparazione.

**3.3.1.** Ma anche tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione e del pubblico di riferimento, che nella specie avrebbe note peculiari. Infatti, non potrebbe sottovalutarsi l'elevata competenza del pubblico italiano in materia di vini o – quantomeno - l'abitudine degli italiani a un consumo di tale bevanda non casuale ma selettivo, orientato in base all'esperienza e alla conoscenza acquisita, essendo l'Italia al primo posto tra i produttori mondiali di vino e al terzo posto per consumo *pro-capite* (fonte: analisi Coldiretti 2018 su dati OIV-Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, organismo intergovernativo di tipo scientifico e tecnico) capace di contare su oltre 300 mila aziende vitivinicole, con oltre un milione e 200 mila addetti (dati 2016, fonte: Osservatorio del Vino, Unione Italiana Vini). Di qui l'attendibilità dell'ipotesi che il pubblico di riferimento abbia una significativa capacità di orientarsi nella scelta dei vini; conseguentemente, il livello di attenzione dovrebbe considerarsi medio-alto.

**3.4.** Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'esaminatore ha escluso che esso abbia un carattere distintivo elevato, in virtù di un ipotetico uso intensivo e dell'acquisita notorietà, atteso che non sarebbe stata fornita alcuna documentazione a sostegno di tale ipotesi.

**3.5.** In conclusione, con riguardo ai prodotti e servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, l'Ufficio ha escluso il rischio di confondibilità tra i segni, compreso quello di associazione, e ha respinto l'opposizione.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione, la **società FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.**, con atto notificato il 10 luglio 2019.

\*\*

4.1. Con il proprio ricorso, l'istante – premesso di non contestare l'identità dei prodotti oggetto di protezione dei due marchi - lamenta l'erronea valutazione da parte dell'Ufficio, con un unico motivo di doglianza, seppure articolato in plurime contestazioni.

4.1.1. In particolare, secondo la ricorrente, i due marchi sarebbero stati erroneamente valutati, in quanto: a) l'esaminatore non avrebbe utilizzato una riproduzione chiara del marchio oggetto di registrazione, falsandone le risultanze; b) avrebbe sottovalutato la presenza del termine STELLA nel segno contestato; c) avrebbe erroneamente valutato il carattere distintivo del marchio STELLA, in senso oggettivamente privo di fondamento; d) e lo stesso anche in relazione al pubblico di riferimento.

5. La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

6. La società **LA TRINACRIA CORPORATION S.R.L.**, ha resistito con memoria e atto di replica.

#### *Considerato in diritto*

1. È posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito



dal segno per i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella classe 33: *prodotti vinicoli*, da parte di **LA TRINACRIA CORPORATION S.R.L.**, e relativa alla domanda di registrazione n. 302015000076208 (UA2015C069168) (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 66 del 12 gennaio 2017) che ha respinto l'opposizione proposta dalla **FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.**, titolare della registrazione del segno nazionale n. n.1304346

# STELLA

, registrato il 7.06.2010 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (ai sensi dell'Accordo di Nizza) relativi alla Classe 33: *Vini, alcolici e liquori*, in ragione del pericolo di confusione (e associazione) tra i segni oggetto di comparazione.

**2.** Osserva la Commissione che il ricorso proposto dalla **società FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.** è infondato e deve essere respinto.

**3.** La ricorrente anzitutto si attarda in una graduazione del livello di somiglianza dei due diversi segni, asserendo che, il relativo grado, avrebbe dovuto «essere ritenuto almeno medio e, a tal proposito, (...) richiama il contenuto della decisione emessa da(l'...) ufficio nel procedimento di opposizione n. 652017000048718 (80612017) "Stella I Stella Flora", procedimento in effetti affine a quello qui in discussione e nel quale la somiglianza tra i segni è stata invece ritenuta nel complesso media».

**3.1.** Contrariamente a quanto la ricorrente suppone, però, il grado di somiglianza tra i marchi posti in comparazione, per la sua relatività, non determina un diverso risultato finale sol perché più alto rispetto a quello rilevato dall'Ufficio, in quanto – indipendentemente dalla qualificazione (bassa o media) del grado di relativa somiglianza – la questione da prendere in considerazione è solo quella di stabilire se tra i medesimi segni si possa o meno creare quella confusione che è stata esclusa dall'Ufficio, almeno come pericolo potenziale.

**3.2.** Lo stesso dicasi in risposta all'identificazione del significato letterale o allegorico della parte grafica del marchio nel suo complesso, e ciò allo scopo di evidenziare la distinzione esistente tra i prodotti commerciati e il loro segni di veicolazione.

**3.3.** Anche a tale proposito, ove anche si accedesse al significato letterale, che la ricorrente preferisce individuare nel segno opposto, vale a dire quello di «"astro", (ch)e va rapportato specificatamente al prodotto che contraddistingue, vale a dire i vini. In tal senso, oggettivamente non...individua(ndosi) nel termine STELLA alcun significato o collegamento concreto con le caratteristiche dei vini in genere» (rispetto all'altro, segnalato dall'Ufficio, ovvero quello di "grado di eccellenza" del prodotto, nella specie enogastronomico), nulla muterebbe rispetto all'analisi differenziale compiuta, atteso che l'esaminatore ha – condivisibilmente – individuato ulteriori e rilevanti riferimenti semantici. Infatti, l'elemento figurativo – che rappresenta un grifone (ossia quell'*"animale favoloso, con testa di aquila e corpo alato con elementi leonini e di altri animali"*) – si unisce alla parola **CORLEONE**, un termine capace di dar luogo ad una doppia interpretazione: o come un patronimico (ipotesi collegata all'effettiva circolazione di un tale significato, sia nella realtà effettiva, che in romanzi ben noti, e persino portati in versione cinematografica, e comunque rafforzata dalla presenza dell'elemento figurativo, il grifone, rappresentante quell'esempio di simbolo araldico, al pari – come già si è detto – del leone, dell'aquila o del giglio, idoneo a richiamare il concetto di casata, discendenza o famiglia), ovvero, da quei consumatori che ben conoscono il territorio siciliano, come un luogo (o un

comune) della provincia di Palermo, da cui si sono originati anche fenomeni malavitosi associativi, tristemente noti (e persino oggetto di quel turismo del crimine, che si è diffuso negli ultimi anni).

**3.4.** Peraltro, la stessa denominazione *Stella* potrebbe, non irragionevolmente, essere considerata una denominazione a base patronimica, perché ancor più diffusa del cognome *Corleone* (come si desume dal notissimo sito internet *Cognomix*, utile alla ricerca dei patronimici nazionali, dalla cui consultazione emerge una amplissima diffusione del primo nome). In tal caso, la differenziazione sarebbe marcata finanche dal luogo di ascendenza dei possessori di quel patronimico (ossia, gli *Stella* di *Corleone*; con tutte le già richiamate osservazioni riguardanti il corredo del grifone-simbolo araldico).

**4.** Ebbene, a tal proposito, questa Commissione ha già avuto modo di rilevare che il settore vinicolo italiano (che costituisce, per prodotto globale, uno dei primi mercati al mondo, per produzione, scambio e consumo) è caratterizzato da una grandissima frammentazione delle aziende produttrici, che spesso utilizzano anche denominazioni patronimiche per contraddistinguere i loro prodotti, con cognomi che si somigliano e pertanto pongono problemi di necessaria differenziazione nel vasto ambito della concorrenza sul mercato locale o nazionale.

**4.1.** E, nel caso di specie, tale confusione è esclusa dal fatto che il marchio oggetto di registrazione, oltre ad avere un nome parzialmente diverso (per quanto differenziato da una specificazione partitiva: *Stella di Corleone*) reca anche una componente grafica di rilievo che contribuisce ulteriormente a dare specificità all'addizione, e un decoro grafico che reca l'immagine di un animale favoloso (come vuole l'Ufficio) idoneo a differenziare il già non perfettamente coincidente patronimico contenuto nel marchio successivo.

**5.** Ciò rende ulteriormente irrilevante la deduzione, pure svolta dalla ricorrente, circa la medietà del pubblico di riferimento con riguardo al mercato dei vini, non occorrendo che si stabilisca, in questa sede, se esso consenta ormai una capacità di *distinguishing*, che potrebbe ipotizzarsi in relazione al costo del prodotto commerciato (laddove esiste: letteratura specialistica, siti internet, votazioni di prodotti, anche in relazione alle annate, quotazioni di mercato, ecc.).

**6.** In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico (nazionale ed internazionale), deve essere escluso, per le ragioni anzidette.

**6.1.** Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, con l'addebito delle spese alla parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

Respinge il ricorso in opposizione proposto dalla **società FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.**, con atto notificato il 10 luglio 2019, e relativa alla domanda di registrazione del marchio, munito del segno



per contraddistinguere i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza nella classe 33: *prodotti vinicoli*, da parte di **LA TRINACRIA CORPORATION S.R.L.**, (domanda di registrazione del marchio n. 302015000076208 -UA2015C069168- pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 66 del 12 gennaio 2017), in relazione alla decisione UIBM che ha respinto l'opposizione proposta dalla **FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.**, titolare della registrazione del

**STELLA**

marchio nazionale n.1304346 , registrato il 7.06.2010 (per contraddistinguere i seguenti prodotti relativi alla Classe 33: *Vini, alcolici e liquori*).

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso il 20 settembre 2021.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositato in Segreteria

Addì

*[Signature]* 18/10/2021

IL SEGRETARIO