

RICORSO N. 7934

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 48 /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-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ENOITALIA SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

ENOTRIA TELLUS DI LUCCHESI FABIO

*

*

In fatto

In data 13/09/2017, la ENOTRIA TELLUS DI LUCCHESI FABIO depositava la domanda di registrazione n. 302017000101243 del marchio di tipo denominativo "TRAMONTINI" di seguito rappresentato in caratteri standard:

TRAMONTINI

per contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza (di seguito anche "Classificazione di Nizza"):

- Vini (Classe 33 della Classificazione di Nizza).

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 76 del 28/12/2017.

Nei confronti della suddetta domanda, in data 06/03/2018, la ENOITALIA S.P.A., per mezzo del suo mandatario, depositava l'atto di opposizione n. 652018000014643, fondato sul marchio anteriore nazionale di tipo denominativo n. 1464620 (domanda n. 302011901967286) "CA' MONTINI" (depositato in data 26/07/2011 e registrato in data 26/09/2011), di seguito rappresentato in caratteri standard:

CA' MONTINI

riferentesi ai seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

- Vini, Spiriti e Liquori (Classe 33 della Classificazione di Nizza).

L'opposizione, basata, su tutti i prodotti del marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti della domanda di registrazione del Richiedente.

G

L'Ufficio ,con decisione 48770 del 23.2.21 rigettava l'opposizione

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso, innanzi a questa Commissione la Enoitalia spa chiedendo il rigetto della domanda di registrazione del segno presentata dalla Enotria Tellus che ha resistito con memoria. Si è altresì costituito l'Ufficio con memoria

In diritto

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l'erroneità sostenendo che nel caso di specie entrambi i marchi in questione non erano costituiti da patronimici in quanto le due parti in causa erano delle società e non persone fisiche e quindi i termini Ca'Montini e Tramontini non si riferivano ai produttori dei vini. In particolare la società ricorrente assume che nel caso di specie non possano trovare applicazione i principi in tema di patronimici nel settore dei vini stabiliti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2191 del 2016.

Il ricorso è infondato.

La Commissione ritiene del tutto corretto l'esame comparativo dei segni effettuato dalla decisione dell' UIBM che di seguito si riporta

“A livello visivo:

Il marchio contestato è un segno denominativo costituito dalla parola di fantasia “TRAMONTINI”.

Il marchio anteriore è un segno denominativo costituito dalla dicitura di fantasia “CA' MONTINI”.

I due segni contrapposti *coincidono*, dunque, *per l'intera porzione verbale "MONTINI"*, nonché *per l'utilizzo delle lettere "AMONTINI"*, poste, in entrambi, nello stesso ordine, mentre si distinguono sia perché l'anteriore è formato da una dicitura composta da due porzioni verbali separate ("CA" e "MONTINI"), mentre quello contestato è costituito da un unico termine ("TRAMONTINI"), sia per la differenza tra le loro rispettive prime sillabe ("CA" nel marchio anteriore e "TRA" nel contestato). Quindi, considerando che, tra i marchi in conflitto sussistono differenze attinenti la parte iniziale degli stessi (ossia quella su cui maggiormente si concentra, in generale, l'attenzione del pubblico nei segni denominativi, dato che questi vengono letti da sinistra a destra), nonostante gli elementi che accomunano i marchi confliggenti coprono quasi integralmente i medesimi (con la sola esclusione, infatti, delle lettere "C" per il marchio anteriore e "TR" per quello contestato), questi possono essere ritenuti visivamente *somiglianti ad un livello normale*.

A livello visivo, pertanto il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio.

A livello fonetico:

Il suono del *marchio contestato* corrisponde alla *pronuncia della parola di fantasia "TRAMONTINI"*.

Il suono del *marchio anteriore* corrisponde alla *pronuncia della dicitura di fantasia "CA' MONTINI"*.

Considerando, dunque, sia l'uguaglianza del suono delle lettere "AMONTINI" presenti nel medesimo ordine in entrambi i segni contrapposti, sia che l'unica differenza fonetica tra di essi è ravvisabile nel suono delle consonanti delle loro sillabe iniziali ("C" del marchio anteriore e "TR" di quello contestato), che è quindi, come tale, meno incisivo rispetto a quello della suddetta porzione verbale che i marchi condividono per intero, essi possono essere ritenuti foneticamente molto somiglianti.

A livello fonetico, pertanto il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado alto.

A livello concettuale:

L'analisi del valore concettuale dei marchi verbali deve sempre tener conto del loro *contenuto semantico* (sentenza CGUE del 11

4

Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma), ovvero di ciò che essi significano.

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, quando due marchi condividono la stessa parola o espressione, separata o comunque distinguibile da altre che vi siano accostate, i marchi saranno concettualmente simili (per tutte, sentenza TUE del 12 Novembre 2008, causa T-281/07, Ecoblue c/ OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).


Nella fattispecie in esame, nel *marchio contestato non è ravvisabile un valore concettuale*, essendo lo stesso *composto unicamente dal cognome italiano "TRAMONTINI"*.

Nel *marchio anteriore*, invece, è identificabile un *carattere evocativo* nella *porzione verbale "CA"*, *abbreviazione dialettale* traducibile in *"casa", "casato" o "famiglia"* è, dunque, *associabile anche ai concetti generali di "familiare" e "tradizionale"*.

A livello concettuale, pertanto il marchio contestato e il marchio anteriore sono diversi."

Premessa dunque la correttezza della dianzi riportata analisi dell'Ufficio, la Commissione ritiene che i segni sono tra loro diversi e non possono indurre confusione tra i consumatori, anche a volere in ipotesi ritenere fondato l'assunto della società ricorrente e, cioè, che nel caso di specie i termini usati in entrambi i marchi non sono dei patronimici i quali comunque non avrebbero potuto, ai sensi dell'art 21 cpi, essere usati nel caso di specie in quanto le parti non sono persone fisiche, trattandosi quindi di termini di fantasia.

Infatti il termine Tramontini, anche a non volerlo considerare come cognome, può indicare, come sostenuto dalla ricorrente: a) gli abitanti del paese Tramonti di sopra o tramonti di sotto; b) creature leggendarie appartenenti alla tradizione popolare del Valdarno Superiore; c) un termine di fantasia magari con riferimento ai tramonti.



Il termine "CA' MONTINI" invece riveste, come ritenuto dall'Ufficio un carattere evocativo nella porzione verbale "CA", abbreviazione dialettale traducibile in "casa", "casato" o "famiglia" e, dunque, associabile anche ai concetti generali di "familiare" e "tradizionale" mentre la parola MONTINI appare associabile al nome di una casata."


Ciò comporta che il consumatore medio, non potrà essere indotto a confondere tra loro i due segni anche tenendo conto della natura di marchio forte del segno della società ricorrente in quanto del tutto scollegato dai prodotti cui si riferisce.

Quella infatti che in ogni caso prevale, a parte le esistenti differenze fonetiche e visive (in particolare che in un caso si tratta di un'unica parola mentre nel secondo sono due termini inframmezzati da un accento), è la diversità concettuale che inevitabilmente induce il consumatore a collegare il termine Tramontini ad una delle quattro ipotesi dianzi indicate mentre il termine Cà Montini viene collegato ad una casata.

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore della resistente Enotria Tellus liquidate in euro 3000,00 oltre accessori.

Roma 6.12..21 | 29/11/2021


Il Presidente est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 1/12/2021

LA SEGRETERIA

