

RICORSO N.7716

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N.53/20

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 |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Francesco Antonio Genovese;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ALESSANDRO ENRIQUEZ

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * * * * * *

Rilevato che in data 27 novembre 2014 il Sig. ALESSANDRO ENRIQUEZ ha depositato la domanda di marchio n. MI2014C010951 relativamente al segno,



domanda pubblicata in data 22 aprile

2015 per i prodotti della:

- **Classe 18:** *"astucci per chiavi (pelletteria); bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti "vanity cases"; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare i bambini; borse da spiaggia; borse da viaggio (in pelle); borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse per utensili vuote; borsellini; borsette; buffetteria; cartelle (articoli di pelle); cartelle per scolari; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone cuoio; casse in fibre vulcanizzate; cinghie di cuoio; pelli conciate; coperte in pelle (pellicce); cordoni (in cuoio); cuoio grezzo o semilavorato; custodie per vestiti per il viaggio; ferri di cavallo; finimenti per animali; finta pelle (imitazione del cuoio); foderi per ombrelli; gualdrappe (equitazione); guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli in pelle; impugnature per bastoni da passeggio; indumenti per animali; pelli di animali; porta-documenti; portafogli; portamonete; sacchi a mano; sacchi da campeggio; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli; sciarpe per portare i bambini; articoli da selleria; valige; valigette; valigette per documenti; zaini"*.

- **Classe 25:** *"articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria"*;

che il 20 luglio 2015 la **THEORY LLC** ha presentato opposizione;

che l'opponente ha invocato l'art. 12, comma 1, lett. d) C.P.I. relativamente ai seguenti diritti anteriori:

- marchio figurativo dell'U.E. **" t h e o r y "** n. 948745 del 9 febbraio 2000, rinnovato in data 13 ottobre 2008, registrato per i prodotti *"articoli di abbigliamento; maglioni, calzature, cappelleria"* della Classe 25;

- marchio denominativo dell'U.E. **"THEORY"** n. 5537816 del 9 novembre 2007, registrato per i servizi *"vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature, cappelleria, borse, pelletteria, occhiali e occhiali da sole, stoviglie, posate, vetreria, servizi da tavola, utensili di cucina e marmitte, ceramica, gioielleria e orologi, prodotti cosmetici, profumi, cosmetici, prodotti per la pulizia, prodotti dopobarba"* della Classe 35;

- marchio figurativo dell'U.E. **" t h e o r y "** n. 1029859 del 24 settembre 2001, rinnovato in data 11 gennaio 2009, registrato per i prodotti *"preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire,*

lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici" della Classe 3, "Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici" della Classe 14 e "cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria" della Classe 18;

che l'opponente ha fatto rilevare che, nella decisione EUIPO n. 011521176, laddove si tratta anche dell'art. 8 CTMR REPUTATION, favorevole al marchio anteriore THEORY, era stata prodotta documentazione attestante la reputazione del marchio (ripresentata anche per questa opposizione, n. 759/2015);

che l'Ufficio ha, tuttavia, osservato che con il procedimento di opposizione, avente natura amministrativa, possono essere fatti valere solo gli impedimenti alla registrazione dei marchi d'impresa o la mancanza del consenso alla registrazione, secondo le tassative previsioni dell'articolo 176, comma 5, CPI, che richiama l'articolo 8 e l'articolo 12, comma 1, lettere c) e d) dello stesso CPI, lasciando fuori, dalla valutazione eseguita in tale sede, la previsione di cui alla lettera e), riferibile al marchio di rinomanza, la cui tutela può essere invocata, perciò, esclusivamente davanti al giudice ordinario;

che, del resto, ha proseguito l'Ufficio, le decisioni espresse in altre sedi (e relative ai conflitti tra marchi identici o simili) non hanno valore vincolante per l'esaminatore, che, infatti, non ha l'obbligo di pervenire alle stesse conclusioni;

che il richiedente, a sua volta, ha fatto presente che - nel mese di settembre 2014 - Theory ha adito il Tribunale di Milano lamentando una interferenza dei marchi del Sig. Enriquez con quelli propri aventi ad oggetto la parola "theory" e che le parti avevano deciso di risolvere transattivamente la controversia;

che l'accordo raggiunto prevedeva il ritiro da parte del Sig. Enriquez dei titoli contestati da Theory e il deposito, subordinato all'approvazione dell'opponente, di un nuovo marchio;

che, in particolare, il Sig. Enriquez avrebbe provveduto a ritirare i propri marchi e avrebbe prodotto in giudizio la raffigurazione della nuova proposta di marchio da registrare (corrispondente al marchio contestato, in questa sede oggetto di opposizione); che vi era stato il consenso di Theory e che il Giudice aveva conseguentemente dichiarato l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;

che, pertanto, in questa sede sostiene: *"l'opposizione presentata da Theory costituisce una palese violazione dell'accordo assunto avanti al Giudice. Il marchio contestato è stato preventivamente esaminato e valutato da Theory che ben avrebbe potuto proporre tutte le modifiche del caso se solo avesse ritenuto possibile un qualsivoglia rischio di confusione e/o associazione con le proprie privative. Al contrario, Theory ha acconsentito alla registrazione del marchio del*

Sig. Enriquez, destituendo, così, di ogni fondamento le fumose argomentazioni addotte a base della opposizione”;

che la documentazione in atti di parte richiedente riguarda i verbali di udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Milano (nelle date del 25.11.2014 e 17.12.2014);

che dalla detta documentazione, tuttavia, secondo l’Ufficio, non si evincerebbe se vi era stato un accordo transattivo tra le parti, né quali fossero stati i termini di esso; e che non si evincerebbe nemmeno un consenso dell’opponente in ordine al marchio MI2014C010951 ma solo che vi era stata una rinuncia all’uso dei marchi in contestazione (espressamente citati in MI2013C011081 e in BA2014C000503) e che l’opponente - alla luce dei fatti intervenuti (il ritiro delle due domande di marchio in contestazione e l’impegno assunto in relazione al non uso si detti marchi) - avrebbe dichiarato di non aver più interesse ai provvedimenti richiesti e ha chiesto (e quindi ottenuto) l’estinzione del procedimento;

che, con nota del 9 ottobre 2017, l’opponente ha prodotto la documentazione relativa alla prova d’uso, consistente in:**1.** fatture a campione attestanti la commercializzazione dei prodotti a marchio *THEORY*, con una copertura geografica rappresentativa delle varie regioni italiane (docc. da 1 a 54) ed a livello europeo (docc. da 55 a 94); **2.** documentazione relativa ai punti vendita dove sono commercializzati i prodotti *Theory* con la lista dei principali rivenditori in Italia (doc. 95) e con la documentazione a livello europeo per due “*flagship*” stores a Londra e a Parigi (docc. 96, 97 e 98); **3.** schermate tratte dai principali siti di *e-commerce* di moda, ove è presente e offerto al pubblico italiano ed europeo il campionario di prodotti *Theory* (doc. 99 per *Yoox* e doc. 100 per *Farfotec* e doc. 101 per *Amazon* rivolti ad un pubblico italiano); **4.** estratto di *wikipedia* con la storia di *Theory* risalente al 1997 (doc. 102); **5.** visura della CCCIAA della Società “*LINK THEORY SRL*”, società di diritto italiano attraverso la quale l’opponente opera in Italia (doc. 103); **6.** copia della decisione EUIPO n. 011521176 con la relativa documentazione attestante la reputazione del marchio anteriore (docc. 104 e 105);

che il richiedente, in data 28 febbraio 2018, ha presentato le controdeduzioni relativamente alla prova d’uso, facendo presente che molti dei documenti dell’opponente non sarebbero idonei a provare l’uso effettivo del marchio, nel periodo rilevante, perché non datati, o in lingua inglese, o perché attinenti ad un periodo diverso da quello e perché non risulterebbe *alcun prova dell’uso del marchio theory in relazione ai prodotti di classe 3, 14 e 18, nonché per i servizi di classe 35*”. *Evidenzia che “non avendo provato l’uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti di classe 18, in ogni caso l’opposizione dovrebbe essere rigettata quantomeno con riferimento a tali prodotti sulla base di quanto disposto dall’art. 53, co. 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale”;*

che l'Ufficio ha concluso circa la sufficienza della prova dell'uso effettivo del marchio *THEORY*, nel periodo temporale previsto dall'art. 178, comma 4, del CPI, limitatamente ai prodotti della Classe 25 (articoli di abbigliamento e maglioni) ma non provato l'uso dei rimanenti prodotti della Classe 25 (calzature e cappelleria) e dei prodotti delle Classi 3, 14 e 18 e dei servizi della Classe 35; che venendo all'esame dei segni, l'Ufficio ha rilevato nel confronto di essi

t h e o r y

marchio dell' U.E. n. 948745

Marchio anteriore

(figurativo)



Marchio impugnato

(complesso)

che i marchi presentano: A) una somiglianza visiva di grado medio/basso [I segni sono visivamente simili nella misura in cui condividono la parola identica *THEORY* composta da sei lettere "T-H-E-O-R-Y", scritta in entrambi i casi nel medesimo carattere stampatello minuscolo, ed il marchio anteriore è incluso nel marchio contestato. I segni differiscono in quanto nel marchio del richiedente vi sono, nella parte superiore, le ulteriori parole (AN-ITALIAN) che precedono la parola *THEORY*, in quanto queste tre parole sono scritte senza soluzione di continuità; nella parte centrale i due numeri 10 e 10 posizionati in verticale ed intervallati da una X centrale; nella parte inferiore le parole "BY ALESSANDRO ENRIQUEZ". I segni inoltre differiscono per la componente figurativa dei cerchi lineari e puntinati e per altri due numeri 10 di dimensione minore, posti agli estremi orizzontali]; B) una somiglianza fonetica di grado medio/basso [La pronuncia dei segni differisce nel suono delle altre parole presenti nel marchio del richiedente, AN ITALIAN e BY ALESSANDRO ENRIQUEZ, e per i quattro numeri 10 presenti, e per la X di intervallo dei numeri 10 centrali. Inoltre, riguardo all'elemento figurativo dei marchi a confronto va tenuto presente che la comparazione fonetica va operata esclusivamente in base agli elementi verbali e non è influenzata da un'eventuale descrizione orale di tali elementi figurativi presenti nei marchi stessi]; e, solo per la parte di segno in comune ("*THEORY*"), il medesimo contenuto semantico; insomma, tenendo conto delle somiglianze esistenti sul piano visivo, fonetico e concettuale, l'Ufficio ha concluso che i segni oggetto di comparazione siano simili;

che, tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione, il pubblico di riferimento, sarebbe costituito dal pubblico in generale, caratterizzato da un grado medio di attenzione;

che l'Ufficio ha altresì concluso che i prodotti contraddistinti dal segno del richiedente, relativamente alle Classi 18 e 25, sono identici o affini rispetto a quelli del marchio anteriore relativi alla Classe 25, con esclusione dei seguenti prodotti della Classe 18 cartone-cuoio; *finta pelle (imitazione del cuoio)*; *pelli conciate*; *coperte in pelle (pellicce)*; *cuoio grezzo o semilavorato*; *pelli di animali*; *articoli da selleria, ferri di cavallo*; *finimenti per animali*; *gualdrappe (equitazione)*; *guarnizioni per bardatura*; *guinzagli in pelle*; *indumenti per animali*; *casce in cuoio o in cartonecuoio*; *casce in fibre vulcanizzate*; *scatole in cuoio o in cartone-cuoio*; *scatole in fibre vulcanizzate e guarnizioni in cuoio per mobili non affini* e che il pubblico di riferimento è costituito dal grande pubblico, con un grado di attenzione non particolarmente elevato, trattandosi di prodotti di largo consumo, e tenderà, quindi, più facilmente a confondersi;

che, in conclusione, ha rilevato che - per tali prodotti - sussisterebbe un forte rischio di confusione tra i marchi, e anche un rischio di associazione, poiché i consumatori potrebbero supporre che i marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro, rilevando l'elemento distintivo del marchio del richiedente nella parola "THEORY", che corrisponde interamente al marchio anteriore;

che il pubblico potrebbe essere portato ad associare le due imprese ed a ritenere il marchio del richiedente come una variante del marchio anteriore stesso, variante utilizzata per contraddistinguere una specifica linea di prodotti creata e commercializzata in Italia dall'opponente e realizzata da un particolare stilista;

che l'opposizione è stata accolta parzialmente e la domanda di registrazione di marchio è stata respinta relativamente ai prodotti della Classe 18: borse, borsette; borse a tracolla per portare i bambini; borse da spiaggia; borse lavorate a maglia; borse per utensili vuote; bauli; bauli da viaggio; custodie per vestiti per il viaggio; sacchi da viaggio; borse da viaggio (in pelle); bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti "vanity cases"; sciarpe per portare i bambini; cartelle (articoli di pelle); cartelle per scolari; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; sacchi a mano; sacchi da campeggio; sacchi da sport; sacchi per alpinisti; scatole per cappelli; valige; valigette; valigette per documenti; zaini; astucci per chiavi (pelletteria); buffetteria; cinghie di cuoio; cordoni (in cuoio; porta-documenti; portafogli; portamonete; borsellini, bastoni da passeggio; impugnature per bastoni da passeggio, bastoni per ombrelli; foderi per ombrelli) e agli *articoli di abbigliamento*; *scarpe*; *cappelleria* della Classe 25;

che la domanda di marchio italiano n. MI2014C010951 è stata accolta e fatta proseguire per i rimanenti prodotti della Classe 18 *cartone-cuoio*; *finta pelle (imitazione del cuoio)*; *pelli conciate*; *coperte in pelle (pellicce)*; *cuoio grezzo o*

semilavorato; pelli di animali; articoli da selleria (e per essi ferri di cavallo; finimenti per animali; gualdrappe (equitazione); guarnizioni per bardatura; guinzagli in pelle; indumenti per animali) e casse in cuoio o in cartonecuoio; casse in fibre vulcanizzate; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate e guarnizioni in cuoio per mobili;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso avanti a questa Commissione il signor ALESSANDRO ENRIQUEZ proponendo impugnazione articolata in sei motivi di censura;

che con il primo (*omessa valutazione del consenso manifestato da Theory alla registrazione del marchio opposto*), si duole dell'omessa considerazione, anche in questo giudizio, del fatto relativo al comportamento processuale della controparte implicante l'esistenza del consenso al deposito del marchio opposto (Consenso dato dal fatto che Theory LLC non si è opposta ed, anzi, ha chiesto l'estinzione del giudizio);

che con il secondo (*errata e contraddittoria valutazione del rischio di confusione tra i segni*), si lamenta del fatto che l'Ufficio ha erroneamente condotto l'esame tra i segni, valutando la presenza della sola parola "theory" e non considerando, invece, quale sia la rilevanza grafica, la posizione, la dimensione e il significato che questa occupa nell'economia del marchio complesso opposto, e quindi nella mente e nel ricordo del consumatore; che, infatti, come pacificamente affermato dalle decisioni dell'Ufficio e della Corte di Giustizia, la valutazione del rischio di confusione tra due marchi va condotta con riferimento agli elementi distintivi o a quelli che visivamente attirano l'attenzione del consumatore (Caso *Clinique/DermaClinique; Gancia/Grancia di Romitelli; Fratelli Tallia di Delfino/Talia*); che, in particolare, contrariamente agli insegnamenti di cui sopra, l'Ufficio avrebbe, nel caso che ci occupa, erroneamente focalizzato la propria attenzione solo sulla parte descrittiva e marginale (per dimensione e posizionamento) del marchio opposto, ossia il segno "theory" (che non comparirebbe come parola autonoma, ma all'interno di una parola di fantasia delimitata dalle virgolette ossia "*Anitaliantheory*") non considerando, invece, il vero cuore del marchio, che sarebbe costituito dalla SCRITTA 10X10 e che nulla ha a che vedere con "theory"(né sotto il profilo visivo, né fonetico né concettuale) e che sarebbe arbitraria la conclusione dell'Ufficio tesa a considerare tale ultimo elemento come un riferimento alle taglie dei capi (peraltro sistema non italiano); che facendo un esame delle tabelle redatte con l'indicazione delle note comuni o differenziali (elencate in apposite tabelle sinottiche) sarebbe palese che l'esaminatore è incorso in un grave errore di valutazione; che, a fronte delle numerosissime differenze riscontrate dallo stesso UIBM e di una sola similitudine, il grado di somiglianza visivo e fonetico (così come concettuale) sarebbe infatti bassissimo o inesistente;

che con il terzo (*Errata valutazione dell'aspetto semantico dei segni a confronto*), si censura la decisione impugnata nella parte in cui l'Ufficio afferma che i due segni a confronto avrebbero il medesimo contenuto semantico, con una

affermazione nascente – ad avviso del ricorrente – da un'artificiosa estrapolazione della parola "theory" dal complesso di segni in cui la stessa è inserita nel marchio opposto, tra i quali il segno 10X10, che sarebbe palesemente prevalente rispetto ad ogni altro elemento; e senza considerare che il segno dell'opponente – costituito dalla sola parola "theory" – avrebbe un significato astratto, privo di rimando alcuno al prodotto o a significati ulteriori; che se si traduce in italiano il primo segno, il consumatore percepirebbe semplicemente l'idea astratta di una "teoria" diversamente dall'altro, laddove ci troveremmo di fronte ad una possibilità alternativa: i. "Anitaliantheory", come una parola unica, in forza della fusione tra le diverse; ii. "Anitaliantheory", come se fosse "an italian theory", nonostante la fusione tra le parole; nel primo caso, una di fantasia, diversa da quella posta in comparazione; nel secondo una frase corrispondente a "un'idea italiana di Alessandro Enriquez";

che con il quarto (*errata e contraddittoria valutazione degli elementi distintivi e dominanti del marchio opposto*), il ricorrente contesta l'affermazione dell'Ufficio secondo cui il marchio del richiedente sarebbe costituito da un "doppio cuore" dato dalla parte centrale 10X10 e dalle "parole AN ITALIAN THEORY, scritte senza soluzione di continuità" e "BY ALESSANDRO ENRIQUEZ" sì che, all'interno del "secondo cuore", sarebbe "la parola THEORY" ad avere maggiore carattere distintivo, in quanto le altre sarebbero indicative della provenienza geografica del prodotto, italiano, e dello stilista del prodotto di abbigliamento, Alessandro Enriquez e, quanto alla componente numerica, il numero 10 risulterebbe meno distintivo in quanto riferibile anche per posizione e forma alla "taglia" di un capo di abbigliamento"; ma tale costruzione sarebbe erronea, perché: a) la parola "theory", presente nel marchio del Sig. Enriquez, non sarebbe raffigurata come parola autonoma, ma come parte finale della parola di fantasia "Anitaliantheory"; b) non sarebbe corretto affermare che il primo dei due cuori del marchio portato alla registrazione sarebbe dato dalla componente numerica 10, poiché la parte centrale e più visibile (per dimensioni e posizionamento) sarebbe costituita dalla scritta "10X10" e non dal numero 10, che sarebbe arbitrario considerare separatamente dal segno "X" e dall'altro segno "10"; c) non si comprenderebbe come la parola "theory", posta come parte finale di una parola di fantasia, riprodotta in una parte marginale del segno, in caratteri ridotti, possa avere portata distintiva e dominante; d) sarebbe poi massimamente contraddittorio ritenere che il marchio in considerazione abbia due cuori e che la parola "theory" sia la parte distintiva del marchio, laddove, come affermato a pag. 15 del provvedimento impugnato, questa è collocata nella parte descrittiva dello stesso (l'UIBM ha affermato che "an italian" sia un aggettivo che, come tale, connota e descrive "theory"); sicché il cuore del marchio sarebbe rappresentato dalla scritta "10X10" che costituirebbe l'elemento dominante del segno, l'elemento *eye-catching* in grado di dominare l'immagine del marchio, determinando un ricordo nella mente dei consumatori;

che con il quinto (*errata valutazione del pubblico di riferimento*), si duole del fatto che il pubblico di riferimento sia stato ritenuto di tipo medio, mentre quello


dei prodotti di moda sarebbe caratterizzato da un grado di attenzione elevato; e che i prodotti contraddistinti dal marchio del Sig. Enriquez sarebbero venduti in *boutiques* di lusso quali, ad esempio: *10Corso Como*, *Biffi*, *Banner*, *laRinascenza* a Milano; *Dell'Oglio* a Palermo, *Parisi* a Taormina, *Luisa Via Roma* a Firenze poiché il target di consumatori di tali prodotti sarebbe molto attento al prodotto e ben informato sul panorama dei *brands*;

che con il sesto (errata valutazione globale del rischio di confusione), si confutano tutte le altre argomentazioni spese dall'Ufficio a cominciare dall'impiego del principio generale enucleato dall'UIBM, che non potrebbe trovare applicazione *tout court* e andrebbe applicato con le dovute cautele; che nel caso che ci occupa, saremmo di fronte a segni palesemente differenti; che nel marchio del Sig. Enriquez, la scritta "10X10" in caratteri sovradimensionati rispetto al resto e posta al centro della figura costituirebbe sicuramente l'elemento dominante che cattura l'attenzione del consumatore senza che si possa compiere una sorta di operazione chirurgica, separando le lettere "*theory*" dal segno "*Anitalianthoery*" che lo stesso Ufficio ha riconosciuto come una parola unica, e quindi confermando rilevanza principale ad un elemento scritto nella cornice del marchio in caratteri molto più piccoli rispetto a "10X10", con evidente l'artificialità del ragionamento dell'Ufficio, palesemente distante dalla reale percezione che un consumatore avrebbe del segno; che la ricorrente richiama alcune pronunce: "la valutazione del carattere dominante della componente del marchio è infatti determinato principalmente dalla sua posizione, dalla sua grandezza, dall'uso dei colori- in rapporto agli altri componenti- incidendo sull'impatto visivofonetico del segno, suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e restare nella sua memoria" (cfr. sentenza comunitaria T-6/0123/10/2002, "*MATRATZEN*", punto 35, sentenza confermata da C-3/03 P, 28/04/2004)";

che, di contro, la **THEORY LLC.** ha chiesto la conferma della decisione impugnata, poiché il consumatore di lingua italiana potrebbe essere indotto a ritenere che il marchio opposto sia una derivazione italiana del noto brand internazionale "*THEORY*" avutasi in ragione della collaborazione con lo stilista designer italiano Alessandro Enriquez; che in relazione alla discussa individuazione del c.d. "cuore del marchio" aderisce alla – a suo dire – corretta interpretazione dell'esaminatore posto che, nella specie, nessun altro elemento se non la parola "*THEORY*" potrebbe essere considerato quale nucleo distintivo dei segni in raffronto (Nello specifico, nel marchio opposto, "*an italian*" non sarebbe distintivo in quanto aggettivale geografico, "*by Alessandro Enriquez*" rappresenterebbe il riferimento allo stilista, "10X10" non possiederebbe capacità distintiva in sé in quanto può sembrare una taglia ovvero altro simile riferimento e, infine, gli elementi grafici circolari, puntinati o continui, non avrebbero di certo autonoma capacità distintiva).

Considerato che sono fondate, nel loro complesso, le doglianze del ricorrente, come proposte con i motivi dal secondo al sesto (con assorbimento del primo)

secondo i quali, erroneamente, l'esaminatore ha affermato l'esistenza di un pericolo confusorio tra i due marchi posti in comparazione che, per comodità vengono riprodotti qui di seguito, in tavola sinottica:

<p style="text-align: center;">t h e o r y</p> <p style="text-align: center;">marchio dell' U.E. n. 948745</p>	
<p style="text-align: center;">Marchio anteriore (figurativo)</p>	<p style="text-align: center;">Marchio impugnato (complesso)</p>

che, infatti, il marchio portato alla registrazione è un marchio complesso (a differenza dell'altro), costituito da un disegno raffigurante un doppio cerchio concentrico il più piccolo dei quali reca al suo interno, un ulteriore cerchio formato da puntini discontinui, e la scritta "10X10" (sulla quale molto ha detto il dibattito *inter partes*); che anche il secondo cerchio reca, stavolta all'esterno altro cerchio puntinato e ulteriore contorno con linea continua anche se imprecisa; che oltre il primo cerchio opera, dunque, una corona circolare (secondo le nozioni definitorie della geometria euclidea) nella quale è posta la scritta, oggetto di contestazione, "Anitalian theory", nella parte superiore e, con l'interposizione di ulteriori due numeri 10 a separarle, anche la scritta "by Alessandro Enriquez";

che il grado di somiglianza fra i due marchi è, perciò, assai basso, per non dire quasi inesistente;

che, infatti, il centro del marchio complesso è dato dalla scritta "10X10", sulla quale si accentra l'attenzione del consumatore: è questo infatti il cuore del segno che colpisce all'occhio e pone immediatamente la distanza iconica e significativa dall'antiorità reclamante;

che, una considerazione complessiva dei segni appena richiamati, mostra tutta la centralità di quello recante la scritta "10X10" sulla superficie del cerchio (con linea continua e linea puntinata) posto all'interno della corona circolare (ove le scritte oggetto di contestazione);

che tali scritte, inserite nella corona circolare, non immediatamente leggibili, sono peraltro distanti da quella recata dal marchio anteriore;

che, infatti, come ha osservato la SC (Sez. I, Sentenza n. n. 6193 del 2008): «*in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato.*»;

che, nella specie, come osserva il ricorrente, nel marchio del Sig. Enriquez, la scritta "10X10", in caratteri sovradimensionati rispetto al resto e posta al centro della figura, costituisce l'elemento dominante che cattura l'attenzione del consumatore senza che si possa compiere una sorta di operazione chirurgica, separando le lettere "theory" dal segno "Anitalianthoery" che lo stesso Ufficio ha riconosciuto come una parola unica, e così assegnando rilevanza principale ad un elemento scritto nella corona circolare in caratteri molto più piccoli rispetto al dominante "10X10", con evidente l'artificialità del ragionamento frazionante, distante dalla percezione che un consumatore ha del segno;

che non può certo dirsi che quell'operazione aritmetica, messa al centro del campo della comunicazione del segno portato alla registrazione, assuma il significato di una taglia dei capi di abbigliamento, se esso è rintracciabile in ognuno di essi, con fissità inesorabile, o se riportato in altre immagini pubblicitarie o comunicative;

che, del resto, la parola "Theory" non è certamente monopolio assoluto di chi l'abbia registrata come marchio, atteso che la sua priorità – pur certificata - viene a cessare ove idonei elementi di differenziazione (come nella specie) abbiano inserito un tale riferimento (assai diluito) in un contesto diversamente significativo;

che, non è affatto inverosimile la narrazione fatta propria dal ricorrente, ossia che il "10X10" sia "una idea italiana dello stilista Alessandro Enriquez";

che, in conclusione, i segni posti in comparazione rivelano la loro differenzialità ed escludono l'ipotizzata confondibilità, sicché il ricorso così proposto deve essere accolto, con l'annullamento del provvedimento impugnato e la necessità della prosecuzione dell'iter di registrazione;

che, il prevalere della tesi del ricorrente (sia pure con le precisazioni argomentative che si sono fatte) non dà luogo alla condanna alle spese della dell'Ufficio che ha pronunciato il provvedimento annullato, atteso che l'UIBM non può considerarsi parte in senso sostanziale della lite mentre la vera controparte (sostanziale di essa, e di fatto soccombente), è costituita dalla società **THEORY LLC**, che deve essere condannata – essa sì - al pagamento delle spese di questa fase (liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge).

PQM

Accoglie il ricorso proposto da **Alessandro Enriquez**, avverso la Decisione n. 223/2018, dell'UIBM, depositata in data 23/05/2018, che ha negato la registrazione di marchio nazionale n. MI2014C010951 relativamente al segno,



domanda pubblicata in data 22 aprile

2015 anche per i prodotti della:

- **Classe 18:** "astucci per chiavi (pelletteria); bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti "vanity cases"; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare i bambini; borse da spiaggia; borse da viaggio (in pelle); borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse per utensili vuote; borsellini; borsette; buffetteria; cartelle (articoli di pelle); cartelle per scolari; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone cuoio; casse in fibre vulcanizzate; cinghie di cuoio; pelli conciate; coperte in pelle (pellicce); cordoni (in cuoio); cuoio grezzo o semilavorato; custodie per vestiti per il viaggio; ferri di cavallo; finimenti per animali; finta pelle (imitazione del cuoio); foderi per ombrelli; gualdrappe (equitazione); guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli in pelle; impugnature per bastoni da passeggio; indumenti per animali; pelli di animali; porta-documenti; portafogli; portamonete; sacchi a mano; sacchi da campeggio; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli; sciarpe per portare i bambini; articoli da selleria; valige; valigette; valigette per documenti; zaini".

- **Classe 25:** "articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria";

che annulla;

decisione pronunciata a seguito dell'opposizione presentata il 20 luglio 2015 da **THEORY LLC.**, che condanna al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate nella misura di € 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2020

Il Presidente

Vittorio RAGONESI

L'Estensore

Francesco Antonio GENOVESE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28-12-2020

LA SEGRETERIA