

RICORSO N. 7430

UDIENZA DEL 21/09/2015

SENTENZA N. 05/15

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>Vittorio RAGONESI</b>          | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>             | - Componente |
| 3. Dott. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Componente |
| 4. Prof. <b>Mario LIBERTINI</b>            | - Componente |
| 5. Prof.ssa <b>Valeria FALCE</b>           | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA**

contro

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

\*            \*\*\*\*            \*

## Svolgimento del processo

L'Automobile Club di Brescia ,titolare di 2 marchi "MILLE MIGLIA" registrati per la classe 41 (educazione,formazione,divertimento,attività sportive e culturali)proponeva opposizione alla registrazione del marchio "200 MIGLIA Imola Revival" della sprl Degecom per i servizi della classe 41 (organizzazione di eventi sportivi)sostenendo il rischio di confusione a sensi dell'att 12 c.1 lett.d cpi stante la somiglianza dei marchi e l'identità dei servizi .

L'Ufficio assumeva che il confronto tra attività sportive ed organizzazione di eventi sportivi portava ad una decisa diversità nonostante l'apparente somiglianza dei servizi ,riferendosi entrambi ad eventi sportivi storici ,però l'uno nel campo dell'automobilismo l'altro in quello del motociclismo e dunque a separate manifestazioni ben distinguibili dalle rispettive tifoserie.

Rilevava che i segni in conflitto erano di natura complessa e l'unico elemento somigliante era costituito dalla parola MIGLIA che peraltro si rivelava di scarso valore per controbilanciare la struttura diversificata del resto(numeri 1000 e 200;Imola Revival);e tanto valeva anche per il suono della pronuncia delle parole e per i concetti espressi alludenti a gare sportive motoristiche del tutto differenti .

Precisava che che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo intrinseco ridotto perché riferibile alle attività sportive rivendicate ed il pubblico di riferimento appassionato di gare automobilistiche e motociclistiche ben sarebbe stato in grado di distinguere le rispettive competizioni senza confondere l'una con l'altra.

Pertanto l'opposizione veniva respinta e proseguito l'iter per la registrazione del marchio contestato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l'Automobile Club adducendo che i servizi contrassegnati erano assolutamente identici trattandosi in entrambi i casi di marchi destinati a disegnare eventi sportivi e la loro organizzazione.;in ogni caso affini perché era del tutto frequente che

l'attività di gara sportiva fra auto d'epoca potesse estendersi all'attività di gara sportiva fra moto d'epoca ,potendo così il consumatore ritenere che i servizi provenissero dalla medesima impresa .

Sottolineava –dopo aver censurato la decisione dell'Ufficio di escluder dalla comparazione il primo marchio storico MILLE MIGLIA- la somiglianza dei segni che avevano in comune l'indicazione di una cifra ed il vocabolo MIGLIA ,vero elemento distintivo e dominante ,che non era termine comune se non per la nautica posto che le distanze terrestri vengono misurate in chilometri.

Aggiungeva che il pubblico a cui erano indirizzati i segni in conflitto era molto vasto e variegato perché alle competizioni di veicoli d'epoca era interessato anche chi visitava le bellezze dei luoghi italiani dove si snoda il percorso o voleva ammirare la bellezza di pezzi da collezione,rappresentando questa specie di gare un "fenomeno di costume".

Rilevava che nel comparare i rispettivi marchi e servizi il pubblico era indotto ad un collegamento tra i messaggi che trasmettevano con rischio di confusione consistente anche in rischio di associazione, ribadendo la notorietà e rinomanza del marchio MILLE MIGLIA ,quale segno distintivo dal 1927 di una delle competizioni sportive più rinomate nel mondo

Resisteva il richiedente con memoria difensiva ribadendo i precorsi assunti e chiedendo rigetto dell'opposizione.

### **Motivi della decisione**

L'opponente ha basato la sua opposizione sull'art.12 lett.d del cpi(non entra qui in rilievo il concetto di rinomanza del marchio che non costituisce oggetto di opposizione ex art.176.5 cpi )sul presupposto di un rischio di confusione per il pubblico causa la somiglianza dei segni in contestazione e la identità dei servizi:elementi questi che sono stati svalorizzati dall'esaminatore con ragionamento motivato e condivisibile.

E' ben vero che entrambi i segni contraddistinguono apparentemente identici servizi della classe 41 cioè l'organizzazione di attività sportive ma

il riferimento a manifestazioni sportive "storiche" legate l'una all'automobilismo(mille miglia)e l'altra al motociclismo(200 miglia Imola revival)chiaramente distinguibili dalle diverse tifoserie o comunque dal pubblico appassionato di competizioni del genere preclude i paventati rischi confusori anche a livello di associazione .

Dal punto di vista figurativo i due segni sono entrambi rappresentazioni complesse accomunate unicamente dalla presenza della parola MIGLIA ,termine peraltro estremamente generico e diffuso per la misurazione delle distanze che non costituisce affatto elemento predominante piuttosto da ricercare nell'insieme in cui detto termine si inserisce .

Ebbene nel marchio dell'opponente la parola miglia si colloca all'interno di una freccia preceduta dal numero 1000 ;nel segno del richiedente la stessa parola e' preceduta dal numero 200 in caratteri di fantasia e sovrasta l'espressione "Imola Revival" che suggerisce ,appunto, la rievocazione della storica corsa motociclistica.

Come e' noto il confronto tra segni ,al fine di ricercarne somiglianze confusorie, va effettuato in via globale e sintetica che e' il modo in cui i marchi sono solitamente percepiti dal consumatore,cioe' come un "tutt'uno"che prescinde dai dettagli che non abbiano funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme ed e' destinato a rimanere come tale impresso nella di lui memoria.

Non si puo' dunque parlare di somiglianza visiva , fonetica , concettuale in una valutazione complessiva dei segni di cui si discute dove prevalgono le diversita' terminologiche e le dissonanze d'insieme sufficienti a compensare il riferimento di entrambi ad una comune tipologia di servizi (attivit /organizzazioni sportive).

Del resto ,come evidenziato nella decisione impugnata ,detti servizi si riferiscono nello specifico alla riedizione di eventi sportivi storici ,l'uno nel campo dell'automobilismo, l'altro nel campo del motociclismo conosciuti ed apprezzati dal pubblico degli sportivi interessato a gare rievocative e perfettamente in grado di distinguere le due manifestazioni motoristiche e le rispettive origini.

Non sono state dedotte diversita' particolari nell'antecedente marchio(verbale) Mille Miglia dell'opponente per cui correttamente l'Ufficio -per economia di giudizio-ha ritenuto superfluo estendere anche ad esso l'esame comparativo

Il ricorso va pertanto rigettato e confermata la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte resistente ex DM 55/2014 (tenuto conto dei valori medi di onorario ridotti del 50% per giudizio di valore indeterminato ripartito su 4 fasi)in € 3600,00 oltre accessori di legge..

### PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite liquidate in complessive € 3600,00.

€. 3600

Roma,21.9.2015

Il Cons.estensore  
Dott.Massimo Scuffi



Il Presidente  
Dott.Vittorio Ragonesi



Deposito in Cancelleria  
Addi 05 gennaio 2016  
IL SEGRETARIO  
