

RICORSO N. 7842

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 52/21

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 :

ALCE NERO SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

SOCIETA' AGRICOLA IL CAVALIERE S.S.

*

*

IN FATTO

In data 13 maggio 2016 la SOCIETA' AGRICOLA IL CAVALIERE S.S. ha depositato la domanda n. 302016000049363 per la registrazione del marchio qui di seguito rappresentato



IL CAVALIERE

per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 29 e 30 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 68 del 1 marzo 2017.

Nei confronti della citata domanda, la., ha depositato in data 1 giugno 2017 un atto di opposizione, basato sui seguenti marchi anteriori:

64



Marchio nazionale n. 302011901932028 su domanda depositata il 4 aprile 2011, registrato il 13 aprile 2011 (data ultimo rinnovo), per contraddistinguere, tra l'altro, i prodotti appartenenti alle classi 29 e 30 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.



Marchio U.E. n. 009859471 su domanda depositata il 1 aprile 2011, registrato il 26 luglio 2011, per contraddistinguere, tra l'altro, i prodotti appartenenti alle classi 29 e 30 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opponente, evidenziava l'esistenza di un rischio di confusione e associazione, argomentando che i segni coincidevano sia sul piano concettuale, stante il comune

1

richiamo al cavaliere in sella ad un cavallo che dal punto di vista strettamente stilistico, essendo in entrambi i casi le due figure di colore nero stilizzate. Riguardo al confronto tra i prodotti, sosteneva la sussistenza di identità o affinità tra i prodotti cui i segni di entrambe le parti si riferiscono.

Con la memoria in data 11 gennaio 2018 argomentava più diffusamente le doglianze in questione.

Il richiedente si costituiva nel procedimento con deduzioni del 10 giugno 2019, contestando che tra i segni vi fosse somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

In particolare, egli rilevava che il marchio dell'opponente era costituito da *"un indiano nativo americano sul dorso di un cavallo lanciato al galoppo che impugna una lancia con delle piume tenuta sopra il corpo"*, mentre il proprio marchio consisteva in *"un cavaliere medioevale su un cavallo impennato con una lancia rivolta verso il basso: in basso la scritta IL CAVALIERE"*.

L'UIBM con decisione comunicata il 19.12.2019 rigettava l'opposizione.

Avverso il detto provvedimento la società richiedente ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione notificato alla controparte il 19.2.20 ed illustrato con successiva memoria.

La società Il Cavaliere S Agricola ha resistito con memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata valutazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi.

Con il secondo motivo prospetta l'errata valutazione globale del rischio di confusione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

Va preliminarmente osservato che il segno del richiedente è un segno complesso costituito da una persona a cavallo rappresentata in nero con sotto la scritta IL CAVALIERE mentre i marchi della resistente sono dei marchi figurativi costituiti anch'essi da un persona a cavallo con una rappresentazione in nero

Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni sotto il profilo visivo l'Ufficio ha escluso tale circostanza sulla base della motivazione che segue.

“I due marchi hanno in comune il fatto di essere composti dalla sagoma nera di un cavallo cavalcato da una figura umana.

Tuttavia, sia il cavallo che la persona rappresentati sono assolutamente diversi nell'uno e nell'altro. Infatti, le due figure sono rivolte in direzioni opposte. Inoltre, le stesse si distinguono perché mentre nel segno dell'opponente il cavallo ha una sagoma spessa, è al galoppo, con le zampe divaricate e spesse e con le due orecchie raffigurate sopra la testa, in quello del richiedente il cavallo ha una sagoma longilinea e zampe sottili, è impennato, con il muso rivolto verso il basso, sono visibili un orecchio e due ciuffetti sul capo e le redini.

Con riferimento alle figure umane, le stesse differiscono poiché nel marchio dell'opponente è chiaramente rappresentato un indiano d'America con tanto di coda/treccia al vento che impugna

6

una lancia rivolta verso l'alto, mentre nel marchio del richiedente è raffigurato un cavaliere medievale con tanto di elmo con pennacchio e mantello, che sferra una lancia molto più lunga rivolta verso il basso. Infine, mentre nel marchio del richiedente è presente l'elemento denominativo "il cavaliere", in quello dell'opponente non figura alcun elemento denominativo."

La Commissione giudica che tale comparazione, con la conseguente valutazione di dissimiglianza tra i segni, sia assolutamente corretta, come è agevole constatare dalla semplice comparazione delle due figure in nero.

L'unico elemento infatti che i due marchi hanno in comune è quello di essere composti dalla sagoma nera di un cavallo cavalcato da una figura umana. Ma tale circostanza non è in alcun modo in grado di prevalere sulla sostanziale diversità delle due figure e la stessa quindi non può creare confusione nel consumatore medio tenendo comunque conto che la differenza tra esse, a parte l'identità del colore, è tale che il consumatore non può non percepirne e rammentarne la sostanziale diversità.

A tale ultimo proposito va considerato che incide in maniera rilevante nel caso di specie la diversità concettuale che le figure esprimono. Esse infatti - come correttamente osservato nel provvedimento impugnato - rimandano a due contesti storici e geografici totalmente diversi.

Il segno del richiedente rappresenta un cavaliere dell'Europa medievale, come confermato dalla scritta sottostante "il cavaliere". Al contrario, i due marchi dell'opponente rappresentano in modo chiarissimo un guerriero pellirosse del

Nord America, figura a tutti nota anche per i numerosissimi film che hanno avuto come protagonisti guerrieri di quel popolo .

Sotto il profilo fonetico, infine i segni non sono comparabili avendo solo quello del richiedente una parte verbale (IL CAVALIERE) che in ogni caso vale a creare un ulteriore elemento di differenziazione mancando tale elemento nei marchi dell'opponente.

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 liquidate in euro 3000,00 oltre accessori .

Roma 29.11..21

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 13/12/21

~~LA~~ SEGRETERIA

