

RICORSO N. 8031

UDIENZA DEL 14/12/2022

SENTENZA N. 138/22

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. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente          |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**LIFESTYLE EQUITIES C.V.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**RICCARDO ARIENTA**

\*

\*\*\*\*

\*

6

8031

## IN FATTO


In data 29 agosto 2018 il sig. Riccardo Arienta depositava la domanda di registrazione n. 302018000028210 per il marchio di seguito rappresentato:




per contraddistinguere prodotti delle classi 18 e 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

La Life Stile equities c.v. proponeva opposizione in data 5 dicembre 2018 sulla base dei seguenti preesistenti marchi:

- MARCHIO ANTERIORE DELL'UNIONE EUROPEA n.

015737653 , registrato il 9 gennaio 2017 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza relati alle classi 3,9,14,21,24 e 24 e 25;

- MARCHIO ANTERIORE DELL'UNIONE EUROPEA n.

005482484 , registrato il 28 novembre 2006 e rinnovato il 4 febbraio 2015 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: classi 9 e 25;

L'opponente depositava inoltre successiva memoria del 3 luglio 2019. Sosteneva nel complesso che sarebbe esistito un

4

rischio di confusione ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera d) CPI a causa dell' identità o dell'affinità fra i prodotti e della somiglianza fra il marchio richiesto ed i marchi anteriori.

In particolare , i segni sarebbero stati visivamente identici in quanto entrambi raffiguranti un giocatore di polo a cavallo nella stessa posizione di corsa.

Inoltre i marchi sarebbero stati simili sotto il profilo concettuale per l'evidente riferimento al gioco del polo .Infine in assenza di componente verbale del marchio contestato, non sarebbe stata possibile una comparazione sul piano fonetico; Ciò avrebbe portato i consumatori ad incorrere in un rischio di confusione sull'origine imprenditoriale dei prodotti.

Il richiedente non presentava deduzioni.

L'UIBM, con decisione del 22/3/22, rigettava l'opposizione ritenendo non sussistere rischio di confusione tra i marchi perchè diversi da un punto di vista visivo e concettuale in quanto il marchio dell'opponente rappresentava un modo evidente un giocatore di polo, come confermato anche dalla componente denominative, mentre il marchio del richiedente rappresentava un fantino a cavallo e quindi svolgente una azione del tutto diversa .A livello fonetico sosteneneva poi non sussistere alcuna possibilità di confronto tra i segni .

Per quanto concerne l'identità o affinità dei prodotti l'Ufficio riteneva che sussistessero per tutti i prodotti ad eccezione delle *imitazioni di cuoio; cordoni [in cuoio]; pelle conciata;*

*cartone-cuoio; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe; cuoio grezzo o semilavorato; fili di cuoio; finta pelle; pelle e finta pelle; pelle in poliuretano; cinghia (cuoio -); cuoio sintetico; finimenti in cuoio di classe 18 in quanto **dissimili** dai prodotti dell'opponente individuati in classe 18 e 25 ed altrettanto doveva dirsi per le *corregge in cuoio [selleria]; selleria in pelle; articoli da selleria; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali**

Avverso tale decisione l'opponente ha presentato ricorso innanzi a questa Commissione.

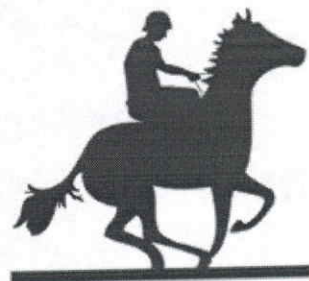
Il richiedente si è costituito con memoria.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premesso che non sussiste alcuna censura alla decisione per quanto concerne l'identità o somiglianza dei prodotti, i segni oggetto di contestazione sono i seguenti .



Marchi anteriori UE nn. 015737653 e  
005482484



9

Va preliminarmente riportata qui di seguito la motivazione su cui l'UIBM ha basato la propria decisione :

*“A livello visivo*

*I marchi sono simili nella misura in cui presentano la medesima figura di un uomo in sella ad un cavallo che si sposta da sinistra verso destra. Entrambe le immagini sono rappresentate di lato.*

*La stecca impugnata dal giocatore di polo dei marchi anteriori, la postura degli uomini in sella al cavallo (nei marchi anteriori l'uomo è raffigurato in posizione eretta, poco prima di sferrare un colpo alla pallina mentre il fantino del marchio richiesto è semplicemente seduto sulla sella) e la componente denominativa “BEVERLY HILLS POLO CLUB” rappresentano i principali elementi di differenziazione dei segni.*

*Considerato che l'elemento denominativo del segno ha generalmente un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo poiché il pubblico farà più facilmente riferimento ad essi utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi, la somiglianza a livello visivo si attesta ad un livello basso.*

*A livello fonetico:*

*Poiché uno dei marchi è puramente figurativo, non è possibile procedere ad un confronto fonetico dei segni.*

*Sotto il profilo concettuale:*

*Il marchio richiesto sarà associato dal consumatore ad un fantino a cavallo.”*


La Commissione ritiene del tutto corretta l'analisi dei segni in conflitto effettuata dall'Ufficio e ne condivide le conclusioni.

Ciò posto, va preliminarmente rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'apprezzamento del giudice del

merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. (Cass , 15840/15 ; ; Cass. 3118/2015;Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005).

In particolare, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante (Cass 1906/10) occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del predetto nucleo con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" Cass.18920/2004).

Nel caso di specie non è dubbio che il marchio della ricorrente, abbia la natura di marchio complesso in quanto costituito dai termini in lingua inglese " Beverly Hills polo Club" e dalla figura di un giocatore di polo a cavallo in atto di colpire con la mazza alzata la palla sul terreno Lo stesso deve inoltre ritenersi di pura fantasia in quanto del tutto privo di alcun riferimento con i prodotti cui si applica ( abbigliamento, tessuti per la casa, utensili, vasellame e altri prodotti per la casa, borse, orologi, articoli per la vista ,profumi etc) ).



Pertanto il marchio in questione deve considerarsi un marchio forte.

In relazione a tale tipo di marchio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il tipo di marchio in esame è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di essi di essi costituenti il c.d. cuore, protetto per la sua originalità . ( Cass 7488/04;Cass 12860/05; Cass 10071/08;Cass 24620/10).

Nel caso di specie non è dubbio che il cuore del marchio della opponente è costituito sia dalla parte figurativa che da quella letterale e , cioè ,l'immagine iconica che riproduce un cavaliere in atto di colpire una palla ( non rappresentata) con una mazza da golf che trova conferma nella parte letterale del segno ove sono riportate le parole “*BEVERLY HILLS POLO CLUB*” che si rapporta rafforzandola all'immagine dianzi descritta in relazione al gioco del polo ed aggiunge altresì un connotato linguistico di ulteriore differenziazione riportando il termine inglese relativo alla località Beverly Hills

Venendo dunque all'esame della confondibilità dei segni, questo va condotto “*con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che*

*va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro"* (Cass.4405/2006).

Ciò premesso, va rammentato che la percezione dei marchio da parte del consumatore avviene di regola in modo unitario complessivo senza un esame specifico dei suoi singoli elementi, alla luce anche della considerazione che solo raramente il predetto consumatore ha la possibilità di procedere al confronto diretto fra i marchi e deve, pertanto, fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto a livello mnemonico.

In ragione di tali considerazioni deve ritenersi che nel caso di specie in relazione al marchio del ricorrente l'attenzione del consumatore sarà attratta non solo dall'immagine del cavaliere in atto di colpire con la mazza la palla da golf ma contestualmente dalla grande scritta "*BEVERLY HILLS POLO CLUB*" dianzi riportata che si integra con l'immagine.

Questi due elementi tra loro combinati comportano che nella memoria del consumatore medio ,che è quello che normalmente acquista i prodotti relativi ai segni distintivi per cui è causa, resterà ben presente che il marchio della ricorrente rappresenta un cavaliere che gioca a golf. Ciò è in grado di evitare ogni rischio di confusione con il marchio del richiedente che rappresenta un



semplice cavaliere a cavallo senza ulteriori elementi distintivi di alcun genere in relazione al quale il consumatore medio non sarà in grado di effettuare alcun riferimento con il gioco del polo .

Del resto, più in generale, non può affermarsi che un marchio che rappresenta un cavaliere a cavallo , quale che sia la raffigurazione di quest'ultimo ed il contesto in cui è inserito, sia di per sé in grado di escludere la registrazione di qualsiasi altro segno rappresentante un cavaliere a cavallo anche se in un contesto ed in una rappresentazione del tutto diversi

Ciò porta a concludere che , nonostante la nature forte del marchio della ricorrente, gli elementi di differenziazione esistenti con il segno del richiedente siano tali da escludere ogni rischio di confusione

Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 4000,00.

PQM

Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4000,00

Roma 14.12.2022

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28 dicembre 22

IL SEGRETARIO

