

RICORSO N. 7907

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 61/22

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          |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |
| 3. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**STEFANO RICCI s.p.a.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**RETAIL ROYALTY COMPANY**

\*            \*\*\*\*\*            \*



## Svolgimento del processo

La Stefano Ricci s.p.a. ha depositato, in data 22/3/2017, la domanda di registrazione di marchio nazionale figurativo n. 302017000031582, pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 73 del 21/9/2017, di seguito rappresentato:



STEFANO RICCI

I prodotti contestati appartenevano alle seguenti classi :

**classe 14:** orologi a pendolo, orologi da tavolo, orologi da parete orologi da polso, orologi da tasca, cronometri, anelli, bracciali, ferma-cravatte in metallo prezioso, catene ornamentali in metallo prezioso, gemelli, astucci per orologi, tutti i prodotti suddetti essendo per uomo

**classe 18:** coperte per cavalli, articoli da selleria, selle per cavalli, redini [briglie], cavezze, collari per cavalli, ferri di cavallo, astucci per chiavi (pelletteria), bastoni da passeggio, bastoni per ombrelli, bauli da viaggio, borse da viaggio [articoli di pelle], porta carte [portafogli], cartelle, buste [articoli di pelle], pellicce (pelli di animali), cartelle, cuoio (pelli di animali), portafogli, borsellini, valigie, valigette per documenti, zaini, porta abiti per completi da uomo, camicie e vestiti, borse flessibili per indumenti da uomo, tutti i prodotti suddetti essendo per uomo

**classe 25:** pantaloni per neonati maschi, corredini da neonato maschio, calzature per neonati maschi, calzature e stivali per bambini piccoli maschi articoli di abbigliamento, abiti, accappatoi, accappatoi da bagno, costumi da bagno, mutandine da bagno, berretti, biancheria personale, biancheria intima, bluse, bretelle, calzature, calzature per lo sport, calze, calzini, vesti da camera, camicie, cappelli, cappotti, cinture (abbigliamento), cravatte, papillon (cravatte), fazzoletti da taschino (abbigliamento), fazzoletti di seta, foulard, fasce da indossare in vita per smoking e per abiti eleganti, giacche, giubbotti, giacconi, guanti (abbigliamento), impermeabili, indumenti in pelle, maglieria, maglie, maglie con collo alto, maglioni, pullover, mantelli,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. It is located in the bottom right corner of the page.



*pantaloni, pantofole, abbigliamento in pelle, pellicce, pellicce (indumenti), pigiama, sandali, scarpe, sciarpe, costumi da spiaggia, stivaletti, stivali, t-shirt, abbigliamento da golf, abbigliamento da tennis, cappotti da equitazione, abbigliamento da equitazione e da polo, abbigliamento per l'equitazione [tranne i cappelli], giacche da equitazione, Jodhpurs (pantaloni da equitazione), giacche da motociclismo, magliette da ciclismo, camicie da golf, calzoncini da golf, pantaloni da golf, berretti da golf, abbigliamento sportivo, abbigliamento per il tempo libero, abbigliamento da sci, cappelli da sci, giacconi da sci, guanti da sci, pantaloni da sci, scarponi da sci, sciarpe da sci, tute da sci, tute da sci da gara, divise da marinaio, articoli di abbigliamento impermeabili per velisti, mute da surf, pantaloncini da surf, abbigliamento per surf, tutti i prodotti suddetti essendo per uomo tutina integrale per neonati maschi, cappelli per bambini maschi, bavaglino in tela per neonati maschi e bambini maschi, articoli di abbigliamento per bambini maschi*

**classe 26: fibbie e bottoni**

Proponeva opposizione, la Retail Royalty Company, basata sui seguenti marchi:

**Marchio figurativo comunitario n. 011739646**, registrato il 26/8/2013, di seguito rappresentato:



per i seguenti prodotti:

**classe 9: occhiali da sole.**

**Marchio figurativo comunitario n. 009676321**, registrato il 3/6/2011, di seguito rappresentato:



per i seguenti prodotti:

**classe 14: gioielleria, orologi da polso.**



Marchio figurativo comunitario n. 005066113, registrato il 7/7/2013,  
di seguito rappresentato:



per i seguenti prodotti:

*classe 3: lozioni dopobarba, balsami per labbra non medicati, oli da bagno, polveri da bagno, sali da bagno non medicati, bagnoschiuma, maschere di bellezza, creme per il corpo, oli per il corpo, talco per il corpo, acqua di colonia, profumi, eau de toilette, matite cosmetiche, creme per le mani, creme per gli occhi, creme da notte, creme da barba, creme detergenti per la pelle, creme per la pelle, saponi deodoranti, deodoranti per l'igiene personale, prodotti antisudorifici e deodoranti/prodotti antisudorifici combinati, limette per unghie, oli essenziali per uso personale, trucchi per gli occhi, prodotti struccanti per gli occhi, matite per gli occhi, ombretti, matite per sopracciglia, eyeliner, cipria, esfolianti per il viso, fondotinta, gel da bagno, gel da barba, gel da doccia, lucidalabbra, rossetti, balsami per capelli, gel per capelli, tinture leggere per capelli, spray per capelli, lozioni per la pelle, lozioni per il viso, lozioni per il corpo, trucchi, trucchi per il viso, mascara, oli da massaggio, idratanti per la pelle, smalti per unghie, lacche per unghie, belletto, sacchetti profumati, shampoo per capelli, balsami da barba, lozioni da barba, lozioni detergenti per la pelle, saponi per la pelle, tonici per la pelle saponi liquidi per le mani, il viso e il corpo e cosmetici, compresse ciprie.*

*classe 18: Sacche per l'atletica, sacche multiuso per l'atletica, sacche multiuso per lo sport, zaini, borse a fusto, sacche da spiaggia, borse per scolari, buste, borsoni, borse da palestra, borse per la spesa in pelle, borse a tracolla, borsoni, borse da viaggio, portafogli, portadocumenti, portabiglietti da visita, custodie per schede telefoniche, custodie per carte di credito, ventiquattrore, cartelle per documenti, astucci per chiavi, ventiquattrore, custodie per passaporti, portafogli per passaporti, portacarte di credito, astucci per cosmetici venduti vuoti, bauletti destinati a contenere articoli di toilette detti "vanity case" venduti vuoti, portamonete, borsellini a moschettone, borsellini con chiusura a coulisse, marsupi, borsette, portachiavi in pelle, zainetti, valigeria, etichette per bagagli, libri tascabili,*



portadocumenti, portamonete, zainetti, cartelle, valigie e portafogli da uomo.

**classe 25:** Indumenti ed accessori, ovvero blazer, gilet, maglioni, maglioni a dolcevita, cappotti, gonne, gonne pantalone (set di gonne e pantaloncini), pantaloni, jeans, pantaloncini, camicie, t-shirt, camicie sportive, pullover, bluse, camicette, pagliaccetti, polo, casacche da rugby, corpetti, corpetti prendisole, felpe, pantaloni in felpa ed indumenti in lana; indumenti da bagno; copricostumi; biancheria per la notte; pigiama; vestaglie; biancheria intima, ovvero reggiseni, mutandine, boxer, canotte con reggiseno imbottito e magliette della salute; indumenti esterni, ovvero giacche, gilet, parka, cappotti, giacche da marinaio, pantaloni da sci e giacche da sci, cappotti 3 in 1, pantaloni e giacche da snowboard, anorak, guanti, paraorecchie, sciarpe e muffole; cravatte; cinture; calzature, ovvero calzini, scarpe, pantofole, stivali di pelle, stivali di gomma, solette, sandali, ciabattine infradito, scarpe da ginnastica, zoccoli e pattine e calzetteria; calzature per l'atletica, ovvero scarpe per l'atletica, scarpe e scarponcini da corsa e per escursionismo, scarpe di tela e pattini a rotelle, cappelleria, ovvero cappelli, cappucci, cuffie, berretti da baseball, visiere, visiere parasole, fasce per la testa, foulard per la testa, fasce e polsini tergisudore, foulard, berretti.

**classe 35:** Punti vendita al dettaglio, commercio elettronico al dettaglio su Internet / World Wide Web, cataloghi di vendita al dettaglio, vendita al dettaglio tramite ordinazione per corrispondenza ed ordinazione telefonica, tutti in materia di una vasta gamma di fragranze, lozioni dopobarba, balsami per labbra non medicati, oli da bagno, talco da bagno, sali da bagno non medicati, bagnoschiuma, maschere di bellezza, creme per il corpo, oli per il corpo, talco per il corpo, acqua di colonia, profumi, eau de toilette, matite cosmetiche, creme per le mani, creme per gli occhi, creme da notte, creme da barba, creme detergenti per la pelle, creme per la pelle, saponi deodoranti, deodoranti per uso personale, prodotti antisudorifici e combinazioni di deodoranti/antisudorifici, limette per unghie, oli essenziali per uso personale, trucchi per occhi, prodotti struccanti per occhi, matite per occhi, ombretti, matite per sopracciglia, eyeliner, cipria, esfolianti per il viso, fondotinta, gel da bagno, gel da barba, gel da doccia, lucidalabbra, rossetti, balsami per capelli, gel per capelli, tinture leggere per capelli, spray per capelli, lozioni per la pelle, lozioni per il viso, lozioni per il corpo, trucchi, trucchi per il viso, mascara, oli da massaggio, idratanti per la pelle, smalti per unghie, lacche



per unghie, fard, sacchetti profumati, shampoo per capelli, balsami da barba, lozioni da barba, lozioni detergenti per la pelle, saponi per la pelle, tonici per la pelle, saponi liquidi per le mani, il viso e il corpo e cosmetici, compresi portacipria, candele, occhiali da sole, gioielleria ed orologi da polso, cartoleria, manifesti, stampe pittoriche, artistiche e a colori, calendari e diari di viaggio, penne, matite, portafogli, blocchetti per appunti, biglietti d'auguri e carte per appunti, compresi portafogli, borsette, portamonete, borse a tracolla ed articoli di valigeria, cartelle per la scuola, zaini, zainetti, marsupi, borsoni, sacche multiuso per lo sport, sacche per il bucato e portafogli ed ombrelli ed una vasta gamma di indumenti ed accessori d'abbigliamento, compreso abbigliamento, cappelleria e calzature, sacche per l'atletica, sacche multiuso per l'atletica, sacche multiuso per lo sport, borse a fusto, borse da spiaggia, borse per scolari, buste, borse da palestra, borse per la spesa in pelle, borsoni, borse da viaggio, portafogli, valigette portadocumenti, astucci per biglietti da visita, custodie per schede telefoniche, custodie per carte di credito, ventiquattrore, cartelle per documenti, astucci per chiavi, ventiquattrore, custodie per passaporti, portafogli per passaporti, portapassaporti, portacarte di credito, astucci per cosmetici venduti vuoti, bauletti destinati a contenere articoli di toilette detti "vanity case" venduti vuoti, portamonete, borsellini con chiusura a coulisse, portachiavi in pelle, zaini, articoli di valigeria, etichette per bagagli, libri tascabili, portadocumenti, portamonete, zainetti, cartelle, valigie e portafogli da uomo.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti/servizi anteriori e diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti/servizi rivendicati.





L'esaminatore, innanzitutto, raffrontati i prodotti ricompresi nelle varie classi delle parti in causa stabiliva che quelli rivendicati dal richiedente erano tutti identici (o, al più, affini) a quelli dell'opponente. Erano da considerare, invece, diversi i seguenti prodotti:

Orologi a pendolo, orologi da tavolo, orologi da parete in **classe 14**; Coperte per cavalli, articoli da selleria, selle per cavalli, redini [briglie], cavezze, collari per cavalli, ferri di cavallo, pellicce (pelli di animali), cuoio (pelli di animali) in **classe 18**; bavaglino in tela per neonati maschi e bambini maschi



in classe 25.

Procedendo quindi al confronto tra i segni

	
Marchio figurativo comunitario n. 011739646	
	
Marchio figurativo comunitario n. 009676321	Marchio contestato
	
Marchio figurativo comunitario n. 005066113	

osservava che i marchi condividevano l'immagine di un'aquila (o quantomeno un uccello rapace), ad ali spiegate, rivolto verso sinistra, con gli artigli protesi in avanti. Il marchio precedente presentava caratteri di elevata stilizzazione mentre il secondo evidenziava numerosi dettagli quali il piumaggio, l'occhio, il becco etc. ed era accompagnato dal patronimico "Stefano Ricci", in posizione inferiore. Assumeva che l'impressione globale portava ad accentuare, in via assorbente, la componente figurativa come elemento "eye catching" ed a considerare le parti verbali come puramente complementari per cui due marchi-sul piano visivo- dovevano considerarsi simili in



grado alto.

Escludeva la possibilità di un confronto fonetico perché il primo marchio non presentava elementi denominativi e dall'esame concettuale i due marchi risultavano identici, rappresentando entrambi una aquila.

Rilevava che il primo marchio aveva una distintività di grado normale non essendo stata fornita documentazione adeguata a dimostrarne il grado accresciuto, che i prodotti erano generalmente diretti al grande pubblico normalmente informato e ragionevolmente attento e che la somiglianza dei segni in base all'impressione complessiva - anche alla luce del principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti - portava a concludere per l'esistenza di un rischio confusorio.

Pertanto accoglieva parzialmente l'opposizione

con riferimento ai prodotti: *orologi da polso, orologi da tasca, cronometri, anelli, bracciali, ferma-cravatte in metallo prezioso, catene ornamentali in metallo prezioso, gemelli, astucci per orologi in classe 14; astucci per chiavi (pelletteria), portafogli, borsellini, bastoni da passeggio, bastoni per ombrelli, bauli da viaggio, borse da viaggio [articoli di pelle], valigie, valigette per documenti, zaini, porta abiti per completi da uomo, borse flessibili per indumenti da uomo, porta carte [portafogli], cartelle, buste [articoli di pelle], cartelle, camicie e vestiti in classe 18; pantaloni per neonati maschi, corredini da neonato maschio, calzature per neonati maschi, calzature e stivali per bambini piccoli maschi, tutina integrale per neonati maschi, cappelli per bambini maschi, articoli di abbigliamento per bambini maschi, articoli di abbigliamento, abiti, accappatoi, accappatoi da bagno, costumi da bagno, mutandine da bagno, berretti, biancheria personale, biancheria intima, bluse, bretelle, calzature, calzature per lo sport, calze, calzini, vesti da camera, camicie, cappelli, cappotti, cinture (abbigliamento), cravatte, papillon (cravatte), fazzoletti da taschino (abbigliamento), fazzoletti di seta, foulard, fasce da indossare in vita per smoking e per abiti eleganti, giacche, giubbotti, giacconi, guanti (abbigliamento), impermeabili, indumenti in pelle, maglieria, maglie, maglie con collo alto, maglioni, pullover, mantelli, pantaloni, pantofole, abbigliamento in pelle, pellicce, pellicce (indumenti), pigiama, sandali, scarpe, sciarpe, costumi da spiaggia, stivaletti, stivali, t-*



shirt, abbigliamento da golf, abbigliamento da tennis, cappotti da equitazione, abbigliamento da equitazione e da polo, abbigliamento per l'equitazione [tranne i cappelli], giacche da equitazione, Jodhpurs (pantaloni da equitazione), giacche da motociclismo, magliette da ciclismo, camicie da golf, calzoni da golf, pantaloni da golf, berretti da golf, abbigliamento sportivo, abbigliamento per il tempo libero, abbigliamento da sci, cappelli da sci, giacconi da sci, guanti da sci, pantaloni da sci, scarponi da sci, sciarpe da sci, tute da sci, tute da sci da gara, divise da marinaio, articoli di abbigliamento impermeabili per velisti, mute da surf, pantaloncini da surf, abbigliamento per surf **in classe 25**; fibbie e bottoni **in classe 26**.

Rigettava invece l'opposizione in relazione ai prodotti: orologi a pendolo, orologi da tavolo, orologi da parete **in classe 14**; coperte per cavalli, articoli da selleria, selle per cavalli, redini [briglie], cavezze, collari per cavalli, ferri di cavallo, pellicce (pelli di animali), cuoio (pelli di animali) **in classe 18**; bavaglino in tela per neonati maschi e bambini maschi **in classe 25**.

Conseguentemente, disponeva per questi ultimi la prosecuzione dell'iter di registrazione.

Proponeva ricorso la spa Stefano Ricci la quale premetteva che contro la stessa domanda di marchio era stata proposta opposizione per gli stessi prodotti e per identico segno anche dalla Lyle & Scott per cui questa "doppia identità" creava un rischio di confusione *in re ipsa* in violazione dei diritti del consumatore.

Rilevava che l'elemento grafico del rapace doveva essere equiparato ad un mero decoro privo di attrazione distintiva usato in maniera ampia e diffusa sul mercato ed estremamente debole per cui minime correzioni bastavano per accentuare la funzione differenziatrice.

Lamentava che non fosse stato dato il giusto peso alla notorietà del patronimico Stefano Ricci che assumeva valore predominante come riconosciuto in svariate decisioni dell'EUPO, che l'uso dei segni avversi era spesso accompagnato dalle denominazioni identificative American Eagle e Retail Royalty Company, che il confronto fonetico rivelava forti differenze tra i segni a confronto, che la componente figurativa esprimeva forza e regalità che era una costante nella



pubblicita' di "Stefano Ricci",gia' marchio anteriore di fama mondiale,che in ogni modo le sagome dei rapaci erano molto diverse tra loro. Per cui non erano ravvisabili rischi confusori.

Pertanto-previa eventuale riunione dei ricorsi-concludeva per il rigetto dell'opposizione.

### Motivi della decisione

La ricorrente ha chiesto preliminarmente la riunione del presente ricorso con quello proposto in relazione a stessa domanda di registrazione che costituisce-per la verita'-l'unico elemento comune perche' le societa' controinteressate sono diverse e diversi sono i marchi anteriori sui quali si fondano le rispettive opposizioni come pure non risulta vi sia completa coincidenza tra le corrispondenti liste merceologiche .

Pertanto le controversie-anche se coinvolgenti problematiche identiche-meritano trattazione separata non ravvisandosi motivi di connessione tali da consigliare una decisione congiunta .

Tanto premesso,osserva la Commissione che non vi e' contestazione sul giudizio di comparazione dei prodotti rivendicati dalle parti in causa,avendo l'esaminatore piuttosto ravvisato similitudine confusoria tra i segni in conflitto per condividere essi l'immagine di una aquila ad ali spiegate piu' o meno stilizzata con artigli protesi in avanti svolgente una funzione di "eye catching" sul pubblico predominante sulla componente denominativa costituita dal patronimico Stefano Ricci .

Ebbene la rappresentazione grafica di una aquila cosi' conformata-sia in negativo sia con dettagli interni di piumaggio(aspetti questi che non mutano la impressione di insieme)mantiene un connotato di fantasia sicuramente distintivo in relazione ai prodotti e servizi che contrassegna non avendo con essi alcuna attinenza.

La figura di aquila -come rilevato dall'esaminatore-e' l'elemento figurativo rilevante e sovrapponibile dei segni contrapposti e non un mero decoro per cui dimensione e posizionamento centrale assorbono ogni aggiunta verbale priva di risalto quale il sottostante patronimico di piccole dimensioni (Stefano Ricci)puramente



complementare e con valenza residuale.

In definitiva la percezione globale del consumatore resta marcata dall'elemento figurativo dell'aquila nel suo profilo caratteristico rivolto a ghermire la preda per cui la ripresa di questo peculiare atteggiamento finisce per dare la sensazione trattarsi di una specificazione o variante rispetto ai marchi anteriori.

Invero-ancorché le parti verbali di un marchio siano quelle più facilmente memorizzabili dal pubblico di riferimento -può sempre accadere-come nel caso -che la parte figurativa assuma connotazioni tali da affievolire la rilevanza dei primi, non esistendo una gerarchia predefinita tra gli elementi distintivi che compongono un marchio.

Va ancora sottolineato che- per il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti -una sostanziale identità o comunque elevata affinità tra i prodotti è sufficiente a compensare anche un ridotto livello di somiglianza tra i segni specie sul piano fonetico dove non è possibile effettuare il confronto per la prevalenza degli elementi figurativi.

La conclamata notorietà del segno del richiedente con riferimento al patronimico associato al simbolo dell'aquila, inoltre, non rileva perché quel che conta è semmai l'estensione di tutela derivata dall'eventuale distintività rafforzata dei contrapposti diritti anteriori (esclusa dall'esaminatore): circostanza questa che non occorre però verificare bastando una capacità distintiva intrinseca di grado normale (quale quella riconosciuta ai segni dell'opponente) per determinare nel caso rischi confusori.

Non entrando in gioco connotati di debolezza dei segni resterebbero comunque influenti varianti anche minime in funzione differenziatrice.

Le asserite associazioni ai marchi figurativi anteriori di sigle denominative appaiono del tutto influenti nella misura in cui risultino estranee alla registrazione e rappresentino solo modalità di uso commerciale.

Quanto alla compresenza dei due marchi sui quali si sono basate le parallele opposizioni non si vede come da una reciproca tolleranza (se non indifferenza) possa ricavarsi un diritto di coesistenza anche del segno del richiedente, contestato per confusività da entrambi



gli opposenti.

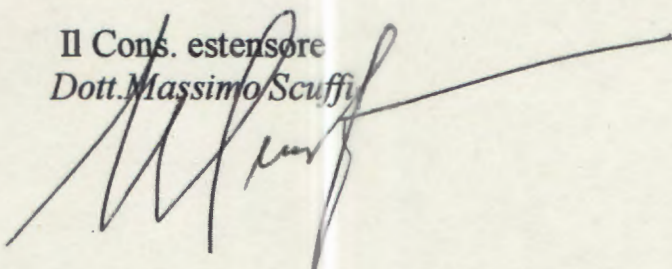
Va pertanto confermata la decisione impugnata con rigetto del ricorso e condanna della ricorrente a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi- in € 3000 oltre accessori di legge .

**PQM**

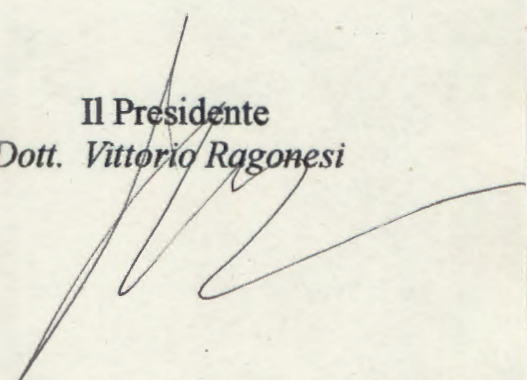
La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate -come da motivazione -in € 3000 oltre accessori di legge.

Roma, 21.7.2022

Il Cons. estensore  
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente  
Dott. Vittorio Ragonesi



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi 31.05.2022

IL SEGRETARIO  
