

RICORSO N.7939

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 8 /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. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente/relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**CRISTIAN SARCINELLI**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**




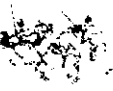
e nei confronti di

**THE POLO/LAURENT COMPANY, L.P.**

## Svolgimento del processo

Il Sign. Cristian Sarcinelli depositava domanda di registrazione di marchio figurativo contenente la dicitura "BEST POLO ENGLAND", per contraddistinguere i prodotti rientranti nelle classi 18 ( bastoni da passeggio, bauli e valigie, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, fruste e articoli di selleria, ombrelli e ombrelloni, pelli di animali, pelli di animali ) e 25( articoli di abbigliamento, cappelleria, scarpe).

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. depositava un atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione a tutti i prodotti richiesti, basandola sui seguenti diritti anteriori:

- Marchio nazionale figurativo  per la classe 25;
- Marchio UE figurativo  per le classi 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 35;
- Marchio UE verbale "POLO" per le classi 18 e 25;
- Marchio UE figurativo  per le classi 18, 24 e 25;
- Marchio UE  per le classi 3, 9, 18, 20, 21, 24, 25;
- Marchio UE verbale "POLO BY RALPH LAUREN" per le classi 9, 18, 20, 21, 24, 25;
- marchio internazionale verbale "POLO SPORT" per le classi 9, 14, 18, 25 e 35.

Lamentava il rischio di confusione tra i reciproci segni.

L'esaminatore ,posto che l'opposizione si basava su piu' marchi anteriori , prendeva in considerazione per motivi di economia procedurale quello piu' vicino al segno del richiedente ,cioe' il marchio UE figurativo **POLO RALPH LAUREN** registrato per le classi, *inter alia*, 18 e 25.

Constatava che i prodotti sui quali si basava l'opposizione erano in classe 18( 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 )nonche' in classe 25 ( articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria).

Anche i prodotti contestati erano in classe 18 (bastoni da passeggio, bauli e valigie, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, fruste e articoli di selleria, ombrelli e ombrelloni, pelli di animali, pelli di animali)nonche' in classe 25 (articoli di abbigliamento, cappelleria, scarpe).

I prodotti a confronto erano pertanto da considerarsi identici  
Quanto alla comparazione tra i segni sotto raffigurati



**POLO RALPH LAUREN**

(rispettivamente marchio anteriore e marchio contestato), l'esaminatore adduceva che il grado di similitudine visiva era medio basso condividendo essi la dicitura POLO e la raffigurazione grafica di un giocatore di polo a cavallo con la stecca in mano rivolta verso l'alto .

Altrettanto era da dirsi sul piano fonetico essendo identica la pronuncia della dicitura POLO mentre sul piano concettuale entrambi i segni richiavano il gioco del polo.

Rilevava ancora che l'elemento iconico/figurativo del giocatore di polo era quello maggiormente idoneo a restare impresso nel ricordo del consumatore e che il marchio dell'opponente -come da questi esaurientemente dimostrato- era dotato di una capacità distintiva accresciuta in relazione alla longevità, alla diffusione sul mercato di riferimento ed agli investimenti anche promozionali.

La similitudine discendente dal "cuore" dei marchi (POLO con giocatore a cavallo presente su entrambi i segni), la identità dei prodotti contrassegnati, l'operatività della regola di interdipendenza tra i vari fattori inducevano così l'esaminatore a ritenere fondato il rischio di confusione anche in termini di rischio di associazione e ad accogliere l'opposizione rifiutando la registrazione del segno contestato.

Proponeva ricorso Sarcinelli Cristian preliminarmente deducendo la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa non essendo state esaminate le deduzioni inviate all'Ufficio (e contenenti anche la richiesta di prova d'uso ex art.178 cpi) che l'esaminatore aveva dato per mancanti in quanto non presenti nel fascicolo. e che comunque erano riproposte nell'espositiva del ricorso.

IL ricorrente censurava poi la decisione sotto vari profili assumendo la insignificanza distintiva della parola POLO da tempo volgarizzata, l'errata valutazione di identità dei prodotti, la diversa caratterizzazione grafica e figurativa dei rispettivi segni, le

profonde differenze visive e fonetiche che impedivano qualsiasi rischio confusorio da parte del consumatore, il carattere "difensivo" delle registrazioni di controparte che imponevano dimostrazione dell'uso effettivo, l'ingiusta condanna alle spese di procedimento e rappresentanza a sensi dell'art.56 dm 33/2010. L'Ufficio nel replicare alle avverse argomentazioni di cui chiedeva reiezione per infondatezza dava comunque atto che effettivamente le deduzioni di parte non erano state inserite nel fascicolo per cui non ne era stato valutato il contenuto ai fini della decisione impugnata .

### **Motivi della decisione**

Osserva preliminarmente la Commissione che le deduzioni ex art.178 cpi inviate con raccomandata all'Ufficio il 29.8.2019 e da questi ricevute il 13.9.2019 non sono state allegate al fascicolo e dunque non sono state prese in considerazione dall'esaminatore che nella decisione ha dato infatti atto che non risultava che il richiedente avesse depositato memoria di risposta .

Del resto nel rapporto difensivo depositato in questa fase giurisdizionale l'Ufficio ha riconosciuto che l'esaminatore aveva a disposizione solo il materiale trasmessogli che non includeva le controdeduzioni di parte effettivamente non inserite nel fascicolo. Il rilievo di violazione dei diritti di difesa e del rispetto del principio del contraddittorio e' dunque fondato perche' la decisione impugnata e' stata pronunciata senza esaminare le argomentazioni difensive del richiedente che l'altro contenevano espressa istanza di prova d'uso ex art.178 n.4 cpi per i prodotti e servizi sui quali si fondava l'avversa opposizione .

Trattasi di insanabile *error in procedendo* che impedisce il prosieguo del giudizio determinando la nullita' della decisione .

Natura ed esito delle questioni trattate consigliano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

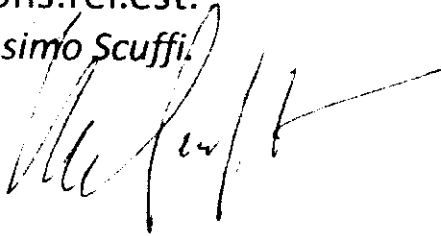
**PQM**

La Commissione annulla la decisione per quanto di motivazione e  
compensa le spese di lite tra le parti.

Roma, 29.11.2021

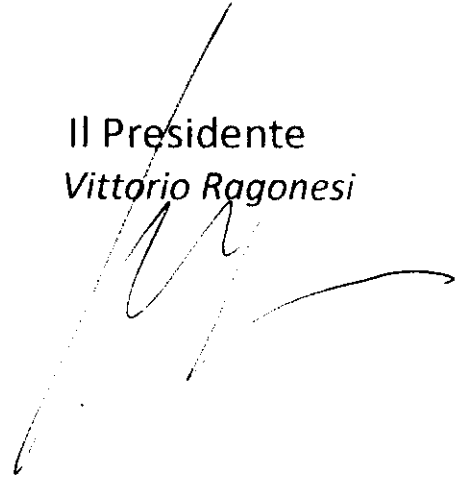
IL Cons.rel.est.

Massimo Scuffi.



Il Presidente

Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 24/1/22 .....

IL SEGRETARIO

