

RICORSO N. 7443

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 99/22

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 - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

RAINBOW MAGICLAND SRL a s.u.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

OMNIA CONSULTING s.c.a.r.l.

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 27 aprile 2012 la Omnia Consulting S.c.a.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



(di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. RM2012C002475 per contrassegnare i servizi "educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali" designati nella classe 41 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 13 del 12 luglio 2012.

Il successivo 26 settembre 2012 la Rainbow Magicland S.r.l. a S.U. si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio nazionale n. 1376488 **MAGICLAND**, depositato il 10 giugno 2009 e concesso il 24 settembre 2010 per contraddistinguere i servizi appartenenti alle classi 41 e 43 della Classificazione;
- marchio nazionale n. 1374778 **MAGICLAND**, depositato il 10 giugno 2009 e concesso il 24 settembre 2010 per contraddistinguere i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 e 38 della Classificazione;
- marchio nazionale n. 1389393 **MAGICLAND**, depositato il 26 novembre 2009 e concesso il 15 dicembre 2010 per contraddistinguere i servizi appartenenti alla classe 39 della Classificazione;
- marchio nazionale n. 1386108 **RAINBOW MAGICLAND**, depositato il 2 ottobre 2009 e concesso il 9 dicembre 2010 per contraddistinguere i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41 e 43 della Classificazione;



- marchio nazionale n. 1386109 , depositato il 2 ottobre 2009 e concesso il 9 dicembre 2010 per contraddistinguere i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41 e 43 della Classificazione;
- marchio nazionale n. 1436439 **PARCO VALMONTONE**, depositato il 29 dicembre 2010 e concesso il 23 marzo 2011 per contraddistinguere i servizi appartenenti alle classi 35, 41 e 43 della Classificazione;

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato ed era basata sui seguenti servizi:

- registrazione n. 1376488: *“parchi di divertimenti; gestione di parchi di divertimenti, luna park e sale giochi; servizi di parchi tematici e di divertimenti; pubblicazione di libri e stampati; organizzazione di concorsi, rappresentazioni teatrali e spettacoli”* della classe 41 della Classificazione e *“servizi di ristorazione e servizi di alimenti per asporto; ristoranti, bar, birrerie, pizzerie, caffè, pub, alloggi temporanei e alberghi”* della classe 43 della Classificazione;
- registrazione n. 1374778: *“servizi commerciali di vendita all'ingrosso e al dettaglio, anche via internet, di gadget ed articoli ricordo di parchi di divertimenti; realizzazione e supervisione di programmi bonus e di fedeltà come programmi di fidelizzazione della clientela; pubblicità; sponsorizzazione sotto forma di pubblicità; presentazione di prodotti e servizi su mezzi di comunicazione”* della classe 35 della Classificazione;
- registrazione n. 1389393: *“servizi di trasporto; servizi di operatore turistico; organizzazione e prenotazione di viaggi e vacanze; servizi di agenzia per organizzazione e prenotazione di viaggi”* della classe 39 della Classificazione;
- registrazioni nn. 1386108 e 1396109: *“servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio inclusi in questa classe, anche via internet, di gadget ed articoli ricordo di parchi di divertimenti; realizzazione e supervisione di programmi bonus e di fedeltà come programmi di fidelizzazione della clientela; pubblicità; sponsorizzazione sotto forma di pubblicità; presentazione di prodotti e servizi su mezzi di comunicazione”* della classe 35 della Classificazione, *“trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi”* della classe 39 della Classificazione, *“parchi di divertimenti; gestione di parchi di divertimenti, luna park e sale giochi; servizi di parchi tematici e di divertimenti; pubblicazione di libri e stampati; organizzazione di concorsi, rappresentazioni teatrali e spettacoli”* della classe 41 della Classificazione e *“servizi di ristorazione e servizi di alimenti per asporto; ristoranti, bar, birrerie, pizzerie, caffè, pub, alloggi temporanei e alberghi”* della classe 43 della Classificazione;
- registrazione n. 1436439: *“servizi commerciali di vendita all'ingrosso e al dettaglio, anche via internet, di gadget ed articoli ricorso di parchi di divertimenti, realizzazione e supervisione di programmi bonus e di fedeltà come programmi di fidelizzazione della clientela; pubblicità; sponsorizzazione sotto forma di pubblicità, presentazione di prodotti e servizi su mezzi di comunicazione”* della classe 35 della Classificazione, *“parchi di divertimenti; gestione di parchi di divertimenti, luna park e sale giochi; servizi di parchi tematici e di divertimenti; pubblicazione di libri e stampati; organizzazione di concorsi, rappresentazioni teatrali e spettacoli”* della classe 41 della Classificazione e *“servizi di*

ristorazione e servizi di alimenti per asporto; ristoranti, bar, birrerie, pizzerie, caffè, pub, alloggi temporanei e alberghi” della classe 43 della Classificazione.



Nell'opposizione la Rainbow Magicland S.r.l. a S.U. contestava che il marchio fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota prot. 224708 del 30 ottobre 2012, l'Ufficio informava la Omnia Consulting S.c.a.r.l. dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio trasmetteva alla Omnia Consulting S.c.a.r.l. la memoria *ex art. 176, co. 4, Cod. Prop. Ind.* depositata dalla Rainbow Magicland S.r.l. a S.U. il 4 novembre 2015 a sostegno dell'opposizione proposta.

Successivamente, l'Ufficio comunicava alla parti la conclusione dell'istruttoria.

Con decisione del 15 aprile 2015, l'Ufficio stabiliva che *“alla luce delle valutazioni sopra svolte, dei principi espressi dalla Commissione dei ricorsi, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l'interdipendenza tra gli stessi, che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l'opposizione debba essere respinta e, conseguentemente, la domanda di registrazione di marchio d'impresa possa proseguire il proprio iter”*.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 16 luglio 2015 la Rainbow Magicland S.r.l. a S.U. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 14 giugno 2021 la Omnia Consulting S.c.a.r.l. depositava la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 16 maggio 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Rainbow Magicland S.r.l. a S.U. contesta la decisione emessa dall'Ufficio assumendo la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in esame in ragione della somiglianza tra gli stessi esistente.

Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, nel caso in esame, sussiste il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in conflitto.

Come noto, la valutazione sull'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere condotta in via globale e sintetica, tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame, che comprendono "il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi designati in questione nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore" (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570). Occorre pertanto verificare gli elementi che caratterizzano i marchi in esame.

Sotto il profilo visivo, si rileva che i marchi anteriori denominativi **MAGICLAND** sono interamente



contenuti nel marchio . Tale ultimo segno presenta alcuni ulteriori elementi verbali, ovvero i lemmi "Valmontone" e "Family Welcome", e la parola "magicland" viene riportata con caratteri di fantasia più piccoli, al di fuori dell'immagine ivi raffigurata (ovvero un cane con un berretto, raffigurato a colori su sfondo giallo).

Queste differenze si riscontrano anche rispetto al marchio denominativo **RAINBOW MAGICLAND**




e al marchio complesso . Peraltro, nel segno complesso viene raffigurato un castello, insieme alle parole "rainbow" in stampatello e "magicland" in corsivo (con lettere M e L in maiuscolo).



Tali segni si differenziano dal marchio per l'immagine a colori in esso contenuta e per la presenza delle parole "Valmontone" e "Family Welcome".

Sempre sotto il profilo visivo, il marchio anteriore denominativo **PARCO VALMONTONE**

presenta come unico elemento in comune con il segno  l'indicazione geografica

"Valmontone". Tale indicazione nel marchio contestato  viene riportata nell'arco superiore dell'immagine con caratteri di fantasia e dimensioni maggiori rispetto alle locuzioni "family welcome" e "magicland".

I due segni si differenziano in quanto il marchio anteriore è denominativo, mentre il marchio



contestato è complesso e contiene una pluralità di elementi verbali riprodotti su tre livelli (ovvero “*Family Welcome*” e “*Magicland*”), oltre che la raffigurazione fantasiosa di un cane con cappello, riprodotti a colori.

Il grado di somiglianza visivo pare quindi essere, in tutti e tre i casi, di tipo medio-basso.



Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi **MAGICLAND** e coincide per quanto concerne il lemma “*Magicland*” e se ne differenzia per le aggiunte “*Valmontone*” e “*family welcome*” contenute nel marchio contestato.



Rispetto al segno le differenze fonetiche con il marchio contestato sono date dai lemmi “*rainbow*” presente nel marchio anteriore e “*Valmontone*” e “*family welcome*” presenti nel segno successivo.

Per quanto riguarda il marchio **PARCO VALMONTONE** si rileva che esso condivide con il marchio



successivo unicamente l’indicazione geografica “*Valmontone*”. Il marchio contestato, infatti, si differenzia dal primo per l’aggiunta dei lemmi “*Family welcome*” e “*Magicland*”.

Il grado di somiglianza fonetica deve ritenersi medio-bassa.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore **MAGICLAND** contiene il termine “*magicland*” che è una parola di fantasia di derivazione inglese, traducibile con la dicitura “*terra magica*” e che può evocare il concetto della magia del parco divertimento e le sue attività ludiche e di intrattenimento.

La parola “*magicland*” è l’unico elemento presente nel marchio anteriore mentre nel marchio




tale parola è accompagnata dai lemmi “*Valmontone*” (che individua un comune italiano) e “*Family Welcome*” (facilmente riconoscibile come accoglienza familiare).


h


Allo stesso concetto (magia) sembra rinvire anche la locuzione “rainbow MagicLand” contenuta nel



Analogamente al caso che precede, il segno successivo  si differenzia dal marchio anteriore per la presenza dei lemmi “Valmontone” (che individua un comune italiano) e “Family Welcome” (facilmente riconoscibile come accoglienza familiare).


Infine, rispetto al marchio **PARCO VALMONTONE** si rappresenta che l’unico elemento in comune

con il segno successivo  è dato dall’indicazione geografica Valmontone.

Il segno successivo  si differenzia dal primo per il concetto di “family welcome”, “magicland” e per la rappresentazione del cane, facilmente riconoscibili dal consumatore.

I marchi, pertanto, presentano un grado di somiglianza concettuale medio-basso.

Con riferimento ai servizi contrassegnati dai marchi in esame, si rileva identità e/o affinità di grado

elevato tra i servizi di “divertimento” rivendicati del marchio  alla classe 41 della Classificazione e i servizi di “parchi di divertimenti; gestione di parchi di divertimenti, luna park e sale giochi; servizi di parchi tematici e di divertimenti” tutelati dai marchi anteriori **MAGICLAND**,

RAINBOW MAGICLAND,  e **PARCO VALMONTONE** nella medesima classe 41 della Classificazione.

Si riscontra inoltre un’affinità di grado medio tra i servizi di “attività culturali, educazione,

formazione” contrassegnati dal marchio  alla classe 41 della Classificazione e i servizi di “pubblicazione di libri e stampati; organizzazione di concorsi, rappresentazioni teatrali e spettacoli” protetti nella medesima classe 41 della Classificazione dai marchi anteriori **MAGICLAND**,

RAINBOW MAGICLAND,  e **PARCO VALMONTONE**.



Di contro, alcuna identità o affinità sussiste tra i servizi contrassegnati dal marchio alla classe 41 della Classificazione (“*educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali*”) e i servizi di:

- “*servizi di ristorazione e servizi di alimenti per asporto; ristoranti, bar, birrerie, pizzerie, caffè, pub, alloggi temporanei e alberghi*” rivendicati dai marchi anteriori **MAGICLAND**,



RAINBOW MAGICLAND e alla classe 43 della Classificazione;

- “*servizi commerciali di vendita all'ingrosso e al dettaglio, anche via internet, di gadget ed articoli ricordo di parchi di divertimenti; realizzazione e supervisione di programmi bonus e di fedeltà come programmi di fidelizzazione della clientela; pubblicità; sponsorizzazione sotto forma di pubblicità; presentazione di prodotti e servizi su mezzi di comunicazione*” rivendicati



dai marchi anteriori **MAGICLAND**, **RAINBOW MAGICLAND**, e **PARCO VALMONTONE** alla classe 35 della Classificazione;

- “*servizi di trasporto; servizi di operatore turistico; organizzazione e prenotazione di viaggi e vacanze; servizi di agenzia per organizzazione e prenotazione di viaggi*” rivendicati dai



marchi anteriori **MAGICLAND**, **RAIBOW MAGICLAND** e alla classe 39 della Classificazione.

Il parametro di riferimento è dato dal consumatore mediamente attento, avveduto e informato.

Il pubblico destinatario dell'offerta dei prodotti non pare essere particolarmente specializzato e il livello di attenzione che i consumatori presteranno nella scelta del prodotto da acquistare sembra essere normale.

Come noto la valutazione in merito all'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere frutto di una valutazione globale che tenga conto del grado di somiglianza dei segni, del rapporto di somiglianza o identità dei prodotti designati, del livello di attenzione del pubblico a cui i prodotti sono destinati e del carattere distintivo forte o debole del marchio anteriore (Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021, n. 37355).

Nel caso di specie i marchi anteriori sono dotati di un carattere distintivo accresciuto, derivante dall'uso degli stessi e dall'acquisita notorietà.

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti e il carattere distintivo dei marchi anteriori – non consente di escludere il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d)* Cod. Prop. Ind. tra gli stessi.

Invero, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati, che caratterizzano il marchio successivo



, non sono sufficienti a differenziarlo dai marchi anteriori atteso il carattere distintivo accresciuto di questi ultimi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Resistente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

Depositata in Segreteria

Addi 31/8/22

IL SEGRETARIO