

RICORSO N. 8009

UDIENZA DEL 17/10/22

SENTENZA N. 15/23

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 |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

UNITED STATES POLO ASSOCIATION

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

VAMAR S.R.L.S.

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 2 ottobre 2018 la Vamar S.r.l.s. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito

"Ufficio") la registrazione del marchio nazionale figurativo n. 302018000031092  per contrassegnare i seguenti prodotti:

- *"articoli da selleria, astucci per chiavi, attacchi per selle, bauli da viaggio, borse da sport, borse da viaggio, cinghie di cuoio, collari per animali, coperture per cavalli, fruste, ginocchiere per cavalli, guinzagli in pelle, impugnature di bastoni, impugnature per ombrelli, indumenti per animali maniglie per valigie, portadocumenti, portafogli, portamonete, portamusica, sacchi a mano, sacchi da campeggio, sacchi da sport, selle per cavalli, sottosella per l'equitazione, valigie, valigette, zaini"* della classe 18 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione");
- *"asciugamani in materie tessili, biancheria da bagno, biancheria da casa, biancheria da letto, coperte da letto, copriletti, copriletto, federe per guanciali, lenzuola, tele cerate, tovaglie non di carta, tovaglioli in materie non tessili, tovaglioli in materie tessili, trapunte, zanzariere"* della classe 24 della Classificazione;
- *"abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abiti, accappatoi, accappatoi da bagno, articoli di abbigliamento, berrette, biancheria personale, biancheria personale anti sudorifica, bluse, calzature per lo sport, calzature per sport, calze antisudorifere, calzerotti, calzini, camiciole, cappelli, costumi da bagno, costumi da spiaggia, giacche per pescatori, indumenti da ginnastica, indumenti in finta pelle, indumenti in pelle, leggings, mutande, mutandine, mutandine da bagno, pantaloni, pantofole, pigiama, portamonete, reggiseno, sandali, sandali da bagno, scaldamuscoli, scaldapiedi non elettrici, scarpe da bagno, scarpe da calcio, scarpe da sci, scarpe da spiaggia, scarpe per calciatori, scarpe per sport, slip, sottovesti anti sudorifiche, stivaletti, stivali, visiere, zoccoli"* della classe 25 della Classificazione.

La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 91 del 21 gennaio 2019.

Il 23 aprile 2019 la United States Polo Association si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di:



- marchio dell'Unione Europea figurativo n. 000352245, depositato il 2 ottobre 1996 e registrato il 7 gennaio 1999, atto a designare i seguenti prodotti:
- *“metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici”* della classe 14 della Classificazione;
 - *“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, finimenti e articoli da selleria”* della classe 18 della Classificazione;
 - *“articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”* della classe 25 della Classificazione;



- marchio dell'Unione Europea figurativo n. 004998696, depositato il 6 aprile 2006, registrato il 16 febbraio 2007 e debitamente rinnovato, atto a designare i seguenti prodotti:
- *“orologi da polso”* della classe 14 della Classificazione;
 - *“zaini, portadocumenti, portabiglietti da visita, borsette, astucci per chiavi, borsoni, ombrelli, valigeria”* della classe 18 della Classificazione;
 - *“jeans per donna, uomo e bambino, polo, t-shirt, pantaloni in tessuto spigato, sparati, pantaloni eleganti, calzature, cappelleria, indumenti esterni, calzini, costumi da bagno, magliette, cravatte, biancheria intima, indumenti da notte”* della classe 25 della Classificazione.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti rivendicati dai marchi anteriori ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Nell'opposizione la United States Polo Association 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 del 3 giugno 2019, l'Ufficio informava la Vamar S.r.l.s. 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 Vamar S.r.l.s. la memoria argomentativa depositata dalla United States Polo Association a sostegno dell'opposizione proposta.

Con decisione del 26 novembre 2021, l'Ufficio stabiliva che *“Tutto ciò considerato si ritiene che sussista il rischio di confusione/associazione da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'art. 12, c.1°, lett. d) del C.P.I. Pertanto l'opposizione n. 65201900049558 è parzialmente accolta per i prodotti contestati della classe 18 “astucci per chiavi, bauli da viaggio, borse da sport, borse da viaggio, cinghie di cuoio, impugnature di bastoni, impugnature per ombrelli, maniglie per valigie, portadocumenti, portafogli, portamonete, portamusica, sacchi a mano, sacchi da campeggio, sacchi da sport, valigie, valigette, zaini” e della Classe 25 “abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abiti, accappatoi, accappatoi da bagno, articoli di abbigliamento, berrette, biancheria personale, biancheria personale anti sudorifica, bluse, calzature per lo sport, calzature per sport, calze antisudorifere, calzerotti, calzini, camiciole, cappelli, costumi da bagno, costumi da spiaggia, giacche per pescatori, indumenti da ginnastica, indumenti in finta pelle, indumenti in pelle, leggings, mutande, mutandine, mutandine da bagno, pantaloni, pantofole, pigiami, portamonete, reggiseno, sandali, sandali da bagno, scaldamuscoli, scaldapiedi non elettrici, scarpe da bagno, scarpe da calcio, scarpe da sci, scarpe da spiaggia, scarpe per calciatori, scarpe per sport, slip, sottovesti anti sudorifiche, stivaletti, stivali, visiere, zoccoli”.* La domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302018000031092 è respinta per i suddetti prodotti della Classe 18 e della Classe 25. La stessa può proseguire per rimanenti prodotti della Classe 18 *“articoli da selleria, attacchi per selle, collari per animali, coperture per cavalli, fruste, ginocchiere per cavalli, guinzagli in pelle, indumenti per animali, selle per cavalli, sottosella per l'equitazione”* e per i prodotti della Classe 24 *“asciugamani in materie tessili, biancheria da bagno, biancheria da casa biancheria da letto, coperte da letto, copriletti, federe per guanciali, fodere per guanciali, lenzuola, tele cerate, tovaglie non di carta, tovaglioli in materie non tessili, tovaglioli in materie tessili, trapunte, zanzariere”.* Poiché a seguito della valutazione svolta, avendo accertato la confondibilità sulla base del confronto con il marchio anteriore esaminato, si ritiene tale giudizio assorbente, non viene effettuato analogo giudizio di confondibilità con l'altro marchio dell'opponente. Infatti, l'esito dell'ulteriore confronto, anche se in ipotesi fosse favorevole al richiedente, non sarebbe idoneo a ribaltare il risultato derivante dall'accertata confondibilità”.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 31 gennaio 2022 la United States Polo Association ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 20 settembre 2022 l'Ufficio ha depositato la propria memoria di costituzione, con motivi a sostegno della decisione impugnata, e successivamente il 23 settembre 2022 anche la Resistente ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. chiedendo il rigetto del ricorso avverso.

All'udienza del 17 ottobre 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha accolto solo parzialmente l'opposizione dalla stessa proposta, respingendo la domanda di marchio n. 302018000031092 per i prodotti *“astucci per chiavi, bauli da viaggio, borse da sport, borse da viaggio, cinghie di cuoio, impugnature di bastoni, impugnature per ombrelli, maniglie per valigie, portadocumenti, portafogli, portamonete, portamusica, sacchi a mano, sacchi da campeggio, sacchi da sport, valigie, valigette, zaini”* rivendicati nella classe 18 e i prodotti *“abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abiti, accappatoi, accappatoi da bagno, articoli di abbigliamento, berrette, biancheria personale, biancheria personale anti sudorifica, bluse, calzature per lo sport, calzature per sport, calze antisudorifere, calzerotti, calzini, camiciole, cappelli, costumi da bagno, costumi da spiaggia, giacche per pescatori, indumenti da ginnastica, indumenti in finta pelle, indumenti in pelle, leggings, mutande, mutandine, mutandine da bagno, pantaloni, pantofole, pigiami, portamonete, reggiseno, sandali, sandali da bagno, scaldamuscoli, scaldapiedi non elettrici, scarpe da bagno, scarpe da calcio, scarpe da sci, scarpe da spiaggia, scarpe per calciatori, scarpe per sport, slip, sottovesti anti sudorifiche, stivaletti, stivali, visiere, zoccoli”* contrassegnati nella classe 25 della Classificazione.

La Commissione ritiene fondato il primo motivo di ricorso con il quale la Ricorrente ha eccepito l'errata lista dei prodotti contrassegnati dal proprio marchio nella classe 18 della Classificazione. In *parte qua*, la Ricorrente censura che la decisione impugnata si basava su un'errata lista dei prodotti tutelati dai propri marchi nella classe 18 della Classificazione, a causa dell'errata traduzione del



certificato del proprio marchio *“fruste, finimenti ed articoli di selleria”* che non ricomprendeva nella classe 18 anche le

Al riguardo, si rileva che i prodotti *“fruste, finimenti e articoli di selleria”* che l'Esaminatore ha



erroneamente ritenuto non rivendicati dal marchio anteriore sono invece

ricompresi nella lista dei prodotti tutelati da tale marchio, come si evince dall'estratto ufficiale dell'EUIPO (prodotto *sub doc.* 3 dalla Ricorrente).

Con il secondo motivo di ricorso, la Ricorrente lamenta l'erronea valutazione compiuta dall'Ufficio circa l'affinità tra i prodotti rivendicati dal marchio contestato nella classe 24 della Classificazione e quelli contrassegnati nelle classi 18 e 25 dai propri marchi.

Le doglianze mosse dalla Ricorrente sono fondate e devono pertanto essere accolte per tutti i motivi di seguito indicati.

Come noto, il rischio di confusione deve essere valutato *"in via globale e sintetica, vale a dire "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"* (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021 n. 37355).

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che sotto il profilo visivo il marchio



anteriore n. 000352245 ha natura complessa, è infatti composto da un elemento figurativo rappresentante la sagoma di due giocatori di polo a cavallo, con in mano due mazze, di colore nero su sfondo bianco. Nella parte inferiore del segno sono invece posizionati gli elementi verbali, costituiti dai termini *"United States"* e *"Polo Association"*, posti su due piani di scrittura distinti, riprodotti in carattere stampatello maiuscolo su sfondo bianco.



Il marchio anteriore n. 004998696 è invece di tipo figurativo e rappresenta la figura sopra descritta.



Anche il marchio n. 302018000031092 è un marchio figurativo che consiste nella raffigurazione di due giocatori di polo insieme su un cavallo, entrambi con busto e testa girati all'indietro, di colore nero su sfondo bianco.

I marchi in esame hanno in comune la medesima componente figurativa, costituita dalla raffigurazione di due giocatori di polo a cavallo. Le due figure differiscono però per alcuni elementi: *i)* i due giocatori rappresentati nei marchi anteriori cavalcano due diversi cavalli, sono

rivolti verso l'osservatore e sono avversari, come si evince dal diverso colore della maglia e dei caschetti indossati dagli stessi (neri, quelli del giocatore in primo piano, e bianchi, quelli del giocatore sullo sfondo); entrambi i giocatori impugnano una mazza da polo e il giocatore in primo piano è ritratto in posizione atta a eseguire uno *swing*, ovvero un colpo in avanti; *ii*) nel marchio contestato invece l'immagine è meno dettagliata, i due giocatori sono riprodotti di spalle, cavalcano entrambi lo stesso cavallo (come riportato nella descrizione del marchio "*consiste nella raffigurazione di due giocatori di polo insieme su un cavallo entrambi con busto e testa rivolti all'indietro in posizione di attesa*").



Il marchio anteriore  si differenzia inoltre per la sua natura complessa, data dalla presenza degli elementi verbali "*United States Polo Association*".

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio-elevato.



Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore  e il marchio contestato sono marchi figurativi e non verranno pronunciati dal pubblico di riferimento, a differenza del marchio anteriore



 che ha una pronuncia lunga e complessa.

Sotto il profilo fonetico i marchi non risultano pertanto comparabili.



Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore  è composto dai quattro termini di lingua inglese "*United States Polo Association*", di uso e significato comune che congiuntamente indicano la "*Associazione Polo Stati Uniti*".

Anche gli elementi figurativi presenti nel marchio anteriore  e nel marchio  rimandano allo sport del polo.

Sotto il profilo concettuale, i marchi in esame presentano quindi un grado elevato di affinità, dato dal richiamo che gli stessi operano allo sport del polo.

Per quanto attiene ai prodotti, si rileva identità o comunque un elevato grado di affinità tra:

- gli "articoli da selleria, attacchi per selle, cinghie di cuoio, coperture per cavalli, fruste, ginocchiere per cavalli, selle per cavalli, sottosella per l'equitazione" designati dal marchio contestato nella classe 18 della Classificazione e le "fruste, finimenti e articoli da selleria"



contrassegnati dal marchio anteriore nella medesima classe;

- gli "astucci per chiavi, maniglie per valigie, bauli da viaggio, valigie, valigette, borse da viaggio, borse da sport, impugnature per ombrelli, portadocumenti, sacchi a mano, sacchi da sport, zaini" contrassegnati nella classe 18 dal marchio contestato e gli "astucci per chiavi, borsoni, ombrelli,

portadocumenti, valigeria, zaini" designati nella medesima classe dal marchio anteriore ;



- "cappelleria" del marchio anteriore nella classe 25 della Classificazione e "berrette, cappelli, visiere" rivendicati dal marchio contestato nella medesima classe;



- "scarpe" del marchio anteriore nella classe 25 della Classificazione e le "calzature per lo sport, sandali, sandali da bagno, scarpe da bagno, scarpe da calcio, scarpe da sci, scarpe da spiaggia, scarpe per calciatori, scarpe per sport, stivaletti, stivali, zoccoli" contrassegnati dal marchio contestato nella medesima classe;

- "calzini, costumi da bagno, biancheria intima, indumenti da notte" rivendicati dal marchio

anteriore  nella classe 25 della Classificazione e "biancheria personale, biancheria personale anti sudorifica, calze antiodorifere, calzerotti, calzini, costumi da bagno, costumi da spiaggia, mutande, mutandine, mutandine da bagno, pigiami, reggiseno, slip, sottovesti anti sudorifiche" contrassegnati dal marchio contestato nella medesima classe;

- le "impugnature di bastoni" rivendicate nella classe 18 della Classificazione dal marchio



e i "bastoni da passeggio" designati del marchio anteriore nella medesima classe;

- gli "articoli di abbigliamento" contrassegnati nella classe 25 della Classificazione dal marchio



anteriore e i prodotti "abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abiti, articoli di abbigliamento, bluse, camiciole, giacche per pescatori, indumenti da ginnastica, indumenti in finta pelle, indumenti in pelle, leggings, pantaloni" designati dal marchio contestato nella medesima classe, atteso che tali beni rientrano nella più ampia categoria degli "articoli di abbigliamento";

- il "cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi" contrassegnati



nella classe 18 della Classificazione del marchio anteriore e i prodotti "guinzagli in pelle, portafogli, portamonete" designati nella classe 18 dal marchio contestato, atteso che tali prodotti sono frequentemente realizzati con "cuoio e sue imitazioni";

Di contro, non si rileva alcuna identità o affinità tra:

- i prodotti rivendicati dal marchio contestato e i "metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici" contrassegnati nella classe 14 della Classificazione dal marchio



anteriore né tanto meno con gli "orologi da polso" designati nella classe 14

della classificazione dal marchio anteriore ;

- i prodotti rivendicati dal marchio contestato nella classe 18 ("collari per animali, indumenti per animali, portamusica, sacchi da campeggio") e i prodotti rivendicati dai marchi anteriori.

Quanto infine ai prodotti rivendicati dal marchio contestato nella classe 24 (*“asciugamani in materie tessili, biancheria da bagno, biancheria da casa, biancheria da letto, coperte da letto, copriletti, copriletto, federe per guanciali, lenzuola, tele cerate, tovaglie non di carta, tovaglioli in materie non tessili, tovaglioli in materie tessili, trapunte, zanzariere”*) e nella classe 25 (*“accappatoi, accappatoi da bagno, scaldamuscoli, scaldapiedi non elettrici”*) della Classificazione, si rileva affinità con i prodotti *“articoli di abbigliamento”* contrassegnati nella



classe 25 della Classificazione dal marchio anteriore

Invero, sussiste contiguità tra la classe merceologica dell'abbigliamento (classe 25 della Classificazione) e quella dei tessuti (classe 24 della Classificazione) in quanto i beni ricompresi nelle suddette categorie presentano la medesima origine commerciale, nonché la medesima natura e destinazione e condividono altresì i propri canali di distribuzione (decisione EUIPO del 3 settembre 2021, caso R 1752/2020-1).

Come noto infatti l'affinità tra i prodotti ricorre ogniqualvolta gli stessi *“..siano ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva..”* (Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2015, sentenza n. 4386).

I prodotti designati dai marchi in esame rientrano nella categoria dei beni destinati al pubblico generalizzato, provvisto di un grado di attenzione normale.

Con il terzo motivo di ricorso, l'odierna Ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8, co. 3 Cod. Prop. Ind., sostenendo che i propri marchi presentino carattere notorio.

La fattispecie prevista dalla disposizione richiamata non può tuttavia ritenersi integrata nel caso di specie, dal momento che i marchi anteriori non risultano dotati di una peculiare forza distintiva che li renda incontestabilmente conosciuti, attrattivi e suggestivi per il pubblico interessato.

Ciò nonostante, i marchi anteriori possono ritenersi dotati di carattere distintivo accresciuto in ragione dell'intenso uso che degli stessi è stato fatto sul mercato. Tale osservazione è ulteriormente avvalorata dalla documentazione prodotta anche in sede di opposizione dalla Ricorrente (es. rassegna stampa; estratti dai profili sui social network; dichiarazione del *Chief Financial Officer* della Ricorrente inerente ai risultati economici dell'Associazione).

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che, nella fattispecie in esame, il raffronto dei marchi in conflitto, effettuato globalmente e sinteticamente – e, dunque, valutando tutti i fattori ad essi pertinenti tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti e servizi, il carattere

distintivo del marchio anteriore – porta a riconoscere il rischio di confusione e associazione *ex art.*

12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra il marchio  e il marchio anteriore  limitatamente ai prodotti rispetto ai quali è stata rilevata identità, attesa l'elevata somiglianza visiva e concettuale tra i segni e il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

Quanto poi al marchio anteriore , rispetto a quest'ultimo si deve escludere il rischio

di confusione e associazione *ex art.* 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. con il marchio  in quanto i fattori pertinenti ai marchi in esame sembrano idonei e sufficienti a escludere che il consumatore medio possa essere indotto a confondere i marchi o a ritenere che gli stessi facciano capo a imprese economicamente collegate tra loro.

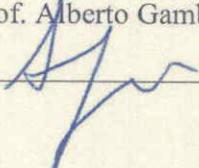
P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, segnatamente accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo motivo, riconoscendo il rischio di confusione e associazione *ex art.* 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra il marchio n. 302018000031092 e il marchio anteriore n. 004998696, limitatamente ai prodotti rispetto ai quali è stata rilevata identità ed escludendo il rischio di confusione e associazione *ex art.* 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. con il marchio anteriore n. 000352245. In ossequio al principio di soccombenza compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2022.

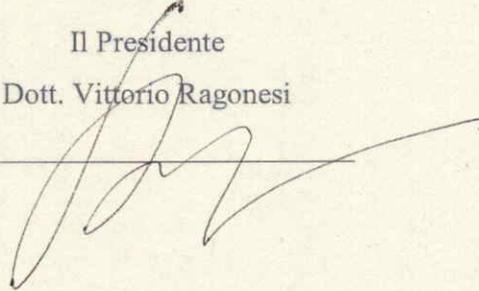
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Ad: 22 marzo '23

LA SEGRETERIA
