

RICORSO N. 7865

UDIENZA DEL 14/12/22

SENTENZA N. 17/23

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 Ragonese       | - Presidente          |
| 2. dr. Massimo Scuffi          | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**UNIPOL SAI ASSICURAZIONI s.p.a.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**THE TRAVELLERS INDEMNITY COMPANY**

\*

\*\*\*\*\*

\*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 22.6.2017 la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha depositato la domanda n. 30201700000752 per la registrazione come marchio del segno figurativo complesso rappresentante un ombrello iscritto in un riquadro di colore arancione e dalla sottostante parola "PROTEZIONE" scritta in carattere maiuscolo



per prodotti e servizi rientranti nelle classi 35 e 36 della classificazione allegata all'Accordo di Nizza (servizi assicurativi, finanziari, carte di credito, agenzie informazioni, pubblicità, affari immobiliari ecc.).

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 18.12.2017, presentava opposizione la società The Travellers Indemnity Company, invocando il rischio di confusione del segno opposto con i seguenti marchi figurativi anteriori da essa registrati:

- n.005841515, depositato in data 18/4/2007 e registrato in data 11/3/2015 per i prodotti della classe 36:

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or similar character, located in the bottom right corner of the page.



- n. 5841291 registrato nella stessa data del precedente per i prodotti e servizi della classe 36;

- **TRAVELLERS**



- n. 012493921 registrato in data 13/10/2014 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 36 e 41 della classificazione allegata all'Accordo di Nizza.

All'esito del procedimento, l'Ufficio ha accolto parzialmente l'opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione paventato dall'opponente con riferimento ai servizi in classe 36 considerati dentici o affini come quelli assicurativi e finanziari, mentre autorizzava la prosecuzione della domanda di registrazione del marchio opposto in relazione a servizi considerati non affini come quelli relativi alle agenzie di pubblicità, informazioni commerciali, servizi immobiliari, recupero crediti e consulenza in materia commerciale e industriale.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento. Resiste la opponente, la quale chiede invece la integrale conferma del provvedimento impugnato.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Parte ricorrente contesta la valutazione dell'Ufficio in punto di confondibilità tra i due segni facendo leva sul carattere debole del segno figurativo anteriore e sulla presenza

di differenze rilevanti tra i marchi in contestazione che escluderebbero il rischio di confusione per il pubblico anche sotto forma di una loro possibile associazione.

Nessuna di tali argomentazioni merita di essere condivisa.

Nel valutare il grado di somiglianza e di confondibilità tra i due segni, giova anzi tutto ricordare che il giudizio deve prendere in considerazione i marchi nel loro insieme.

Muovendo da tale premessa giova allora rilevare che le caratteristiche grafiche e cromatiche del marchio opposto non appaiono rilevanti sotto il profilo che qui interessa, avendo una funzione meramente decorativa.

Lo stesso è a dirsi per la parola "protezione" scritta in caratteri maiuscoli sotto l'immagine dell'ombrello, che risulta priva di autonoma valenza distintiva in relazione ai servizi oggetto della domanda di registrazione opposta.

Per contro, l'immagine dell'ombrello presente in entrambi i segni costituisce la componente figurativa che appare destinata ad imprimersi nella mente dei consumatori ed a svolgere una funzione distintiva trainante sia nei marchi anteriori registrati dall'opponente, sia in quello opposto.

La tesi secondo la quale tale immagine sarebbe intrinsecamente debole e come tale inidonea a costituire il "cuore" di un marchio dotato di adeguata capacità distintiva non convince ed è stata giustamente disattesa dall'Ufficio.

Al contrario, considerati il grado di somiglianza fra i segni e la identità o affinità, quanto meno parziale, dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio opposto, sembrano da condividere le conclusioni alle quali è giunta la decisione impugnata, la quale ha ravvisato il rischio di confusione derivante da una associazione tra i due marchi agli occhi di un pubblico non particolarmente esperto né avveduto.

Pertanto, la decisione dell'Ufficio di accogliere parzialmente l'opposizione del titolare dei marchi anteriori merita di essere integralmente confermata ed il ricorso dev'essere rigettato.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

- conferma il provvedimento impugnato;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente, che liquida in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

§ § §

Roma, 14.12.2022


Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 26/4/23.....

IL SEGRETARIO

