GIULIA PONTICELLI Firmato da: uibm-ponticelli-2025
Roma, 21/09/2026

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

Spett.le STUDIO LEGALE MORRA
VIA TORQUATO TASSO 480
80127 NAPOLI

A: RETE D IMPRESE I BORGHI MARINARI DI ROMA - RIBOMAR

E-MAIL: IBORGHIMARINARIDIROMA@PEC.IT

Roma, il 21/09/2026

Oggetto: Opposizione 652025000096178 - decisione

Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industrale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Il Dirigente
Giulia Ponticelli

Documento informatico, redatto e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Via delle quattro Fontane, 22 - 00184 Roma
chat: servizionline.uibm.gov.it
e-mail: contactcenteruibm@mise.gov.it
uibm.mise.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UIBM
DIVISIONE VII –
TRASCRIZIONE E ANNOTAZIONI, NULLITA', PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. 652025000096178

La Sig.ra **Francesca Toto e la DMO Borghi Etruschi ETS**, rappresentate dall'Avv. Antonio Morra, presso il cui studio di Napoli sono domiciliate, in qualità di opponenti,

CONTRO

la Rete di Imprese "I Borghi Marinari di Roma" (RI.BO.MA.R.) in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Massimo Castellano**, domiciliata in Civitavecchia, in qualità di richiedente.

L'esaminatore, Francesco Brigo emana la seguente

DECISIONE

- L'opposizione n. 652025000096178 è da accogliere integralmente.

- La domanda di registrazione di marchio n. 302024000168810 è da respingere integralmente per tutti i servizi rivendicati dal segno del richiedente.

- Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dagli opponenti per complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed € 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento.

FATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Sig. Massimo Castellano, in data 13.11.2024, ha depositato domanda di registrazione nazionale n. 302024000168810 per il segno figurativo,



per contraddistinguere servizi di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alle classi nn. 35, 36 e 41.

2. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 1303 del 25.03.2025.

3. Nei confronti della citata domanda, la Sig.ra Francesca Toto e la DMO Borghi Etruschi ETS, in data 24.6.2025, hanno presentato un'opposizione basata,

- sul marchio figurativo nazionale n. 302024000160824,

per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi nn. 16, 35, 36, 39 e 41 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

sul marchio figurativo nazionale n. 302024000160833

per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi nn. 16, 35, 36, 39 e 41 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza.

SUL RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA d)

4. Sussiste un rischio di confusione ex art. 12, co. 1, lett. d) del C.P.I., se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra o, infine, che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

ESAME DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

5. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti e dei servizi includono, *inter alia,* la natura e la destinazione dei servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

6. I **prodotti** e i **servizi** su cui si basa l'opposizione sono i seguenti:

- per il marchio figurativo nazionale n. 302024000160824,

classe 16: *periodici stampati nel settore del turismo;*

classe 35: *pubblicità in materia di turismo e viaggi; amministrazione di programmi di scambi culturali e educativi;*

classe 36: *sponsorizzazioni finanziarie di attività d'intrattenimento, sportive e culturali; sponsorizzazione finanziaria di eventi culturali; pianificazione di finanziamenti per progetti sportivi, culturali e d'intrattenimento;*

classe 39: *informazioni in materia di turismo e viaggi; prenotazione di servizi di trasporto per eventi sportivi, scientifici, politici e culturali;*

classe 41: *fornitura di valutazioni degli utenti a fini di intrattenimento o culturali; fornitura di recensioni degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento; servizi culturali, educativi o di intrattenimento forniti da gallerie d'arte; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; fornitura di corsi d'istruzione relativi all'industria del turismo; organizzazione di spettacoli a scopo culturale; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; organizzazione di mostre di animali per scopi culturali o didattici; conduzione di visite guidate presso siti culturali a scopi didattici; servizi di vendita anticipata di biglietti per eventi ricreativi, sportivi e culturali; organizzazione di attività culturali per campi estivi; servizi di prenotazione di biglietti per eventi culturali;*

- per il marchio figurativo nazionale n. 302024000160833,

classe 16: *riviste di cultura generale;*

classe 35: *amministrazione di programmi di scambi culturali e educativi;*

classe 36: *pianificazione di finanziamenti per progetti sportivi, culturali e d'intrattenimento; Sponsorizzazione finanziaria di eventi culturali; Sponsorizzazioni finanziarie di attività d'intrattenimento, sportive e culturali;*

classe 39: *prenotazione di servizi di trasporto per eventi sportivi, scientifici, politici e culturali;*

classe 41: *fornitura di recensioni degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di valutazioni degli utenti a fini di intrattenimento o culturali; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Servizi culturali, educativi o di intrattenimento forniti da gallerie d'arte; Conduzione di visite guidate presso siti culturali a scopi didattici; Organizzazione di attività culturali per campi estivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; Organizzazione di mostre di animali per scopi culturali o didattici; Organizzazione di spettacoli a scopo culturale; Servizi*

di prenotazione di biglietti per eventi culturali; Servizi di vendita anticipata di biglietti per eventi ricreativi, sportivi e culturali;

7. I **servizi contro cui l'opposizione è rivolta** sono i seguenti:

classe 35: *amministrazione di programmi di scambi culturali e educativi;*

classe 36: *sponsorizzazioni finanziarie di attività d'intrattenimento, sportive e culturali;*

classe 41: *organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi.*

Servizi contestati in classe 35

8. I servizi rivendicati dal segno del richiedente in questa classe rientrano tra quelli rivendicati dai marchi dell'opponente e per questo sono da considerarsi in **identici.**

Servizi contestati in classe 36

9. I servizi rivendicati dal segno del richiedente in questa classe rientrano tra quelli rivendicati dai marchi dell'opponente e per questo sono da considerarsi in **identici.**

Servizi contestati in classe 41

10. I servizi rivendicati dal segno del richiedente in questa classe rientrano tra quelli rivendicati dai marchi dell'opponente e per questo sono da considerarsi in **identici.**

BORGHI ETRUSCHI **marchio anteriore n. 302024000160824**	VISIT BORGHI ETRUSCHI **segno contestato n. 302024000168810**
BORGHI ETRUSCHI Destination Management Organization **marchio anteriore n. 302024000160833**	

Confronto tra segni

11. Preliminarmente, per ragioni di economia procedurale, nel confronto, si prenderanno in considerazione soltanto i marchi dell'opponente che, anche tenuto conto della presenza di elementi grafici, appaiono nel complesso avere a prima vista il maggior numero di punti in comune rispetto al segno del richiedente, vale a dire il marchio figurativo nazionale n. 302024000160833.

12. Il segno del richiedente è complesso (misto figurativo e denominativo) e per la componente figurativa è costituito da un pittogramma circolare che raffigura un'onda stilizzata di colore celeste sormontata da un arco semicircolare stilizzato di colore oro/sabbia che avvolge parzialmente il simbolo. Alla destra del pittogramma è presente la dicitura "VISIT BORGHI ETRUSCHI" disposta su tre righe, in cui "VISIT" ed "ETRUSCHI" sono rappresentati a caratteri maiuscoli di colore celeste e "BORGHI" è riprodotto a caratteri maiuscoli in colore oro/sabbia.

13. Il segno dell'opponente è complesso ed è costituito per la parte figurativa posta nella porzione spaziale superiore, da una rappresentazione stilizzata di un borgo, composta da edifici geometrici e volumetrie architettoniche semplificate caratterizzate da tetti spioventi e aperture rettangolari. Al centro della composizione è presente un percorso prospettico che conduce verso gli edifici, creando un effetto di profondità e richiamando l'accesso a un centro storico o a un insediamento urbano. Sullo sfondo compare una forma semicircolare che evoca il sole o un elemento paesaggistico, integrata armoniosamente con il profilo delle costruzioni. L'intera parte grafica è realizzata mediante diverse tonalità di marrone, terracotta e bordeaux. La componente denominativa è costituita dalla dicitura "BORGHI ETRUSCHI", rappresentata in caratteri maiuscoli di grandi dimensioni, disposti su più righe a caratteri maiuscoli neri. Al di sotto compare il verbale "Destination Management Organization", rappresentato a caratteri di dimensioni inferiori neri minuscoli fatta eccezione che per le lettere iniziali "D", "M", "O", che sono maiuscole.

Esame visivo.

14. Per quanto attiene alla componente verbale, i segni presentano una significativa coincidenza costituita dalla sequenza di quattordici lettere complessive "B – O – R – G – H - I – E – T – R – U – S – C – H - I" che è integralmente riprodotta in entrambi. Nel segno del richiedente la locuzione è preceduta dal termine aggiuntivo "VISIT", mentre nel marchio anteriore compare, in posizione subordinata e con caratteri sensibilmente più piccoli, l'espressione "Destination Management Organization".

15. Per quanto riguarda gli elementi figurativi di entrambi i segni, emergono differenze evidenti: il segno contestato utilizza un simbolo astratto rappresentato da un'onda celeste

associata ad un arco oro/sabbia, con una struttura grafica essenziale e moderna; il segno anteriore raffigura invece un borgo stilizzato con edifici, prospettive architettoniche e cromie nelle tonalità del marrone e del terracotta.

16. Sotto il profilo mnemonico-percettivo, i segni presentano rilevanti elementi di contatto, riconducibili soprattutto alle rispettive componenti denominative. Sebbene gli elementi figurativi differiscano chiaramente per forma, colori e impostazione compositiva, le diverse soluzioni grafiche adottate non risultano idonee a distanziare in misura significativa l'impressione complessiva prodotta dai marchi. In entrambi i segni, infatti, sono immediatamente percepibili e riconoscibili le medesime parole «BORGHI» ed «ETRUSCHI», integralmente riprodotte in caratteri maiuscoli e disposte su più righe. Le differenze relative al carattere tipografico, alle dimensioni, ai colori e alla specifica disposizione grafica delle diciture assumono un rilievo secondario, in quanto il consumatore medio, che normalmente percepisce il marchio nel suo complesso e ne conserva una memoria imperfetta, tende a ricordarne soprattutto la componente denominativa piuttosto che i dettagli ornamentali della sua rappresentazione. Nel complesso, pertanto, la riproduzione integrale della sequenza verbale «BORGHI ETRUSCHI», chiaramente leggibile e riconoscibile in entrambi i segni, assume un peso prevalente rispetto alle differenze derivanti dall'aggiunta del termine «VISIT» nel segno contestato e dalla presenza della dicitura secondaria «Destination Management Organization» nel marchio anteriore e rispetto alle differenti componenti figurative. Per questi motivi i segni a confronto sono da considerarsi **simili in grado medio-alto**.

Esame fonetico.

17. Sotto il profilo **fonetico** gli elementi figurativi dei segni non sono suscettibili di pronuncia, sicché il confronto deve essere condotto sulle rispettive componenti verbali. Il segno anteriore sarà normalmente pronunciato dal consumatore italiano /ˈ*bɔr - gi - e*ˈ*tru – schi* /, per complessive cinque sillabe e con accento principale sulla prima sillaba di "BORGHI" e sulla seconda sillaba di "ETRUSCHI". Il segno contestato sarà invece pronunciato verosimilmente dal pubblico italiano di riferimento /ˈvɪ - zɪt ˈbɔr - gi - eˈ - tru - ski/ per complessive sette sillabe. Entrambi i segni condividono dunque integralmente, nella medesima successione, i cinque nuclei sillabici /ˈ*bɔr - gi - e*ˈ*tru – schi* /caratterizzati dalla stessa articolazione consonantica e vocalica e dalla medesima collocazione degli accenti tonici. La parola aggiuntiva «VISIT», posta all'inizio del segno contestato, determina una differenza nella fase iniziale della pronuncia, allungandone il ritmo e introducendo un ulteriore accento; tuttavia, una volta pronunciato tale elemento, la parte restante dei segni coincide integralmente ed in maniera fortemente impattante nell'impressione fonetica generale. La dicitura sottostante «Destination Management Organization», per le

dimensioni sensibilmente ridotte e la posizione subordinata, sarà verosimilmente omessa nella comunicazione orale.

18. I segni a confronto, considerato il notevole peso degli elementi in comune in termini mnemonico - percettivi, come pure di quelli in cui differiscono, che comunque non sono sufficienti per neutralizzare i primi, sono da considerarsi **simili in grado elevato**.

Esame concettuale.

19. Sotto il profilo **concettuale**, il segno anteriore richiama immediatamente, per il consumatore italiano, l'idea di una pluralità di centri abitati di interesse storico e territoriale riconducibili alla civiltà etrusca. Il sostantivo "BORGHI" designa, nel linguaggio comune, centri abitati di dimensioni e importanza contenute, mentre l'aggettivo "ETRUSCHI" rinvia all'antica Etruria, collocata nell'Italia centrale e corrispondente, in particolare, all'odierna Toscana e al Lazio settentrionale, nonché alla relativa civiltà, storia e cultura. Tale significato è ulteriormente rafforzato dalla componente figurativa, costituita dalla rappresentazione stilizzata di un borgo con edifici, percorso prospettico ed elemento semicircolare evocativo del sole o del paesaggio. La dicitura subordinata «Destination Management Organization», se compresa dal pubblico italiano, indica un'organizzazione preposta alla gestione e alla promozione di una destinazione; in ogni caso, essa non introduce un concetto autonomo o contrastante, ma conferma il riferimento alla valorizzazione turistica e culturale del territorio evocato dall'espressione principale. Il segno contestato "VISIT BORGHI ETRUSCHI", pur presentandosi nel suo insieme come una formula sintetica e promozionale, non costituisce un'espressione di fantasia priva di contenuto intelligibile. Il termine inglese "VISIT", appartenente al lessico elementare della comunicazione turistica e agevolmente comprensibile dal consumatore italiano nel significato di «visita» o «visitate», si combina con l'espressione italiana "BORGHI ETRUSCHI", formando un messaggio unitario percepibile come un invito a visitare i borghi etruschi oppure come l'indicazione di un'attività diretta alla loro promozione. La circostanza che la combinazione presenti una struttura linguisticamente ibrida, composta da un vocabolo inglese e da due vocaboli italiani, non le conferisce carattere di fantasia, poiché il significato complessivo rimane immediatamente decodificabile. Anche il pittogramma del segno contestato, formato da un'onda stilizzata e da un arco semicircolare, richiama un contesto paesaggistico, territoriale e turistico, con particolare riferimento alla dimensione costiera o marittima, senza tuttavia modificare il nucleo semantico espresso dalle parole. Entrambi i segni si collocano, pertanto, nella medesima area semantica, riferita ai borghi legati alla storia e alla civiltà etrusca, al territorio nel quale tali località sono situate e alla relativa valorizzazione culturale e turistica. La differenza concettuale consiste essenzialmente nel fatto che il segno contestato aggiunge, mediante «VISIT», l'idea dinamica dell'invito alla visita, mentre il marchio anteriore,

attraverso la dicitura «Destination Management Organization», richiama l'organizzazione e la gestione della destinazione turistica. Tali sfumature, tuttavia, sono strettamente connesse e convergono nel comune concetto della promozione e fruizione dei borghi etruschi. Poiché l'espressione "BORGHI ETRUSCHI" è integralmente presente in entrambi i segni, conserva il medesimo significato ed è rafforzata da elementi figurativi coerenti con un contesto territoriale e turistico, deve concludersi che i segni presentano, sotto il profilo concettuale, un grado di somiglianza **alto**.

Esame di sintesi

20. In sintesi i segni a confronto risultano riconoscibili, memorizzabili e ricostruibili in particolare per la componente concettuale che presenta un elevatissimo grado di somiglianza e in misura minore per quelle visive e fonetiche che, comunque sono simili in grado significativo. Tenuto conto dell'interazione tra i tre profili e del peso prevalente assunto dalla componente verbale comune, nonché della particolare incidenza della coincidenza concettuale sul ricordo complessivo lasciato nel consumatore, i segni devono pertanto ritenersi simili in grado **alto**.

21. L'opposizione è stata basata anche sull'altro marchio dell'opponente, il quale presenta ulteriori elementi grafici e verbali di minore rilevanza nell'impressione complessiva; nondimeno, poiché anche in tale segno rimane chiaramente percepibile e riconoscibile la medesima componente denominativa "BORGHI ETRUSCHI", le predette differenze accessorie non sono idonee a modificare l'esito del confronto, sicché il giudizio conclusivo sul grado di somiglianza non può che essere il medesimo.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

22. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione fra due marchi in conflitto deve basarsi sull'impressione di insieme da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conservi in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

23. Nel caso in questione, nel segno del richiedente la componente verbale assume una rilevanza distintiva maggiore rispetto alla componente figurativa, poiché consente al pubblico di identificare, denominare e richiamare più agevolmente il marchio. In particolare, all'interno della dicitura complessiva "VISIT BORGHI ETRUSCHI", la porzione "BORGHI ETRUSCHI" riveste un peso preponderante rispetto al termine "VISIT", il pittogramma circolare, sebbene percepibile per dimensioni e colori, svolge essenzialmente una funzione evocativa del contesto paesaggistico e turistico e non prevale sulla componente

denominativa nell'impressione complessiva. Nel segno contestato non è quindi ravvisabile un unico elemento visivamente dominante al punto da rendere trascurabili tutte le altre componenti.

24. Nei marchi dell'opponente la dicitura "BORGHI ETRUSCHI", per dimensioni, posizione centrale e immediata leggibilità, unitamente alla raffigurazione stilizzata del borgo, costituisce elemento visivamente distintivo e dominante.

Sul carattere distintivo del marchio anteriore

25. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e verificare se i marchi siano dotati o meno di un carattere distintivo elevato, occorre valutarne globalmente l'idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali sono stati registrati come provenienti da un'impresa determinata, quindi, a distinguere i prodotti o i servizi cui si riferiscono da quelli di altre imprese. In tale valutazione è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del marchio e in particolare le sue qualità intrinseche, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per il quale è stato registrato (sent. Corte di Giustizia 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH Vs Klijsen Handen B.V., par. 28). Il carattere distintivo di un marchio dipende poi dalla sua notorietà in virtù dell'uso e del suo carattere intrinseco senza omettere il giudizio sulla sua forza o sulla sua debolezza (in tal senso la Decisione UIBM n. 32/2012, 27/10/2014, punto 52).

26. Nel caso in questione l'opponente ha invocato l'accresciuta distintività dei propri marchi producendo a tal fine:

- documentazione relativa all'attività istituzionale svolta dagli opponenti con la Regione Lazio;
- corrispondenza intercorsa con gli operatori del settore nel maggio 2021, prodotta a dimostrazione dell'uso pregresso del segno "BORGHI ETRUSCHI";
- comunicazione relativa alla restituzione agli opponenti del nome a dominio "borghietruschi.com" da parte di soggetti che, secondo le allegazioni dell'opponente, sarebbero legati al richiedente;
- documentazione attestante la registrazione del nome a dominio «borghietruschi.it» a decorrere dal 18 aprile 2021;
- documentazione fiscale, promozionale e giornalistica relativa agli investimenti sostenuti dagli opponenti per la promozione del segno "BORGHI ETRUSCHI" nel biennio 2023-2024, comprendente fatture relative all'attività di ufficio stampa, ricevute relative a campagne pubblicitarie effettuate mediante Meta Ads, locandine di eventi, rassegna stampa varia.

27. La documentazione prodotta, valutata nel suo complesso, dimostra un uso continuativo, effettivo e territorialmente qualificato dei marchi anteriori, a partire almeno dal 2021. In particolare, la registrazione dei nomi a dominio, i rapporti istituzionali con la Regione Lazio, la corrispondenza con gli operatori del settore e gli investimenti pubblicitari e promozionali documentati nel biennio 2023-2024 attestano la presenza del segno sul mercato, la durata del suo impiego e l'intensità delle attività dirette alla sua diffusione presso il pubblico di riferimento; le fatture, le campagne promozionali realizzate, le locandine degli eventi e la rassegna stampa confermano, inoltre, che tale uso non è stato episodico o meramente interno, ma si è tradotto in iniziative concretamente rivolte all'esterno. Considerati congiuntamente, tali elementi consentono di riconoscere ai marchi anteriori una capacità distintiva accresciuta e conseguentemente, in quanto **forti**, una tutela più ampia rispetto a quella derivante dal solo carattere distintivo intrinseco.

Sul pubblico di riferimento e livello di attenzione.

28. I servizi rivendicati dai marchi dell'opponente si rivolgono sia al pubblico generale interessato ad attività culturali, educative e di valorizzazione del territorio, sia a operatori professionali quali enti pubblici, associazioni, organizzatori di eventi, operatori turistici e soggetti coinvolti nella gestione o nel finanziamento di iniziative culturali. Il livello di attenzione può variare da medio a elevato in funzione della natura dei singoli servizi, risultando generalmente più elevato per quelli di carattere organizzativo e finanziario.

VALUTAZIONE GLOBALE, ALTRI ARGOMENTI

29. Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive fonetiche e concettuali. Tale valutazione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione in particolare degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Il giudizio deve essere poi condotto valutando l'impressione sul pubblico di riferimento *attraverso un raffronto tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro"* (così Cass. Sez. I, Sent. N. 4405 del 28.2.2006). A tal proposito va evidenziato il fatto che il consumatore medio ha raramente la possibilità di operare una comparazione diretta tra i differenti marchi, dovendo invece fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva in memoria in virtù dei precedenti acquisti. La valutazione globale implica inoltre un certo giudizio di interdipendenza tra fattori che entrano in considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti / servizi. Così un tenue grado di somiglianza tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra segni o viceversa.

30. Nel caso in esame, i servizi rivendicati dal segno del richiedente sono identici a quelli tutelati dai marchi dell'opponente e i segni sono stati ritenuti simili in grado elevato. Dall'analisi dei profili visivo, fonetico e concettuale è infatti emerso che i marchi condividono il medesimo nucleo distintivo e identificativo costituito dall'espressione "BORGHI ETRUSCHI", integralmente riprodotta nel segno contestato. Sotto il profilo visivo, tale locuzione occupa una posizione immediatamente percepibile e riconoscibile in tutti i segni a confronto e mantiene un ruolo centrale nell'impressione complessiva, mentre le differenze concernenti gli elementi figurativi, i colori, i caratteri tipografici e l'impaginazione delle diciture rivestono un'importanza secondaria. Sotto il profilo fonetico, la parte comune è pronunciata in modo identico e con la medesima struttura accentuativa, mentre il termine aggiuntivo "VISIT" non è idoneo ad alterare in misura significativa l'impressione sonora complessivamente prodotta dai segni. Ancora più marcata risulta la vicinanza concettuale, poiché entrambi richiamano immediatamente l'idea dei borghi legati alla civiltà etrusca, al relativo territorio e alla sua valorizzazione culturale e turistica. Il termine "VISIT" introduce esclusivamente una sfumatura esortativa, mentre la dicitura "Destination Management Organization" si limita a evocare l'attività di organizzazione e gestione della destinazione, senza incidere sul nucleo semantico fondamentale condiviso dai segni. Ne consegue che l'espressione "BORGHI ETRUSCHI" costituisce il principale elemento attraverso il quale i marchi saranno identificati, ricordati e richiamati dal pubblico di riferimento, mentre le differenze grafiche e gli ulteriori elementi verbali assumono una funzione meramente accessoria e non sono sufficienti a neutralizzare l'elevata somiglianza complessiva riscontrata.

31. Assume inoltre particolare rilievo il fatto che i marchi anteriori debbano essere qualificati come marchi forti, in ragione dell'accresciuto carattere distintivo riconosciuto sulla base della documentazione prodotta dall'opponente. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i marchi dotati di particolare forza distintiva beneficiano di una tutela più ampia e la coesistenza con segni successivi può essere ammessa soltanto in presenza di differenze dotate di reale ed apprezzabile capacità differenziatrice, tali da rendere non sovrapponibili i rispettivi nuclei espressivi e concettuali fondamentali (Comm. Ricorsi UIBM n. 5/2014; Cass. n. 1487/2007). Nel caso di specie, al contrario, il segno contestato riproduce integralmente la componente verbale che costituisce il cuore distintivo dei marchi anteriori e si colloca nella medesima area semantica e comunicativa, sì da determinare una significativa sovrapposizione dell'identità distintiva complessiva dei segni.

32. I servizi interessati dalla presente opposizione si rivolgono sia al pubblico generale interessato ad attività culturali, educative e di valorizzazione del territorio, sia ad un pubblico professionale composto da enti, associazioni, operatori turistici, organizzatori di eventi e soggetti coinvolti nella gestione o nel finanziamento di iniziative culturali. Il livello di attenzione può pertanto variare da medio a elevato a seconda della categoria di utenti e della natura del servizio considerato. Tuttavia, anche tenendo conto di un pubblico con

livello di attenzione medio o medio - elevato, l'identità dei servizi, l'elevato grado di somiglianza dei segni e la presenza della medesima espressione distintiva "BORGHI ETRUSCHI" sono elementi che possono indurre il consumatore a ritenere che i servizi contraddistinti dai marchi in conflitto provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate, ovvero che esista tra esse un collegamento organizzativo, commerciale o istituzionale.

33. Pertanto, tenuto conto dell'identità dei servizi, dell'elevato grado di somiglianza dei segni e dell'accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori, il rischio di confusione deve ritenersi sussistente.

CONCLUSIONI

34. Ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I , l'opposizione n. 652025000096178 è da accogliere integralmente;

35. La domanda di registrazione di marchio n. 302024000168810 è da respingere integralmente per tutti i servizi rivendicati dal segno del richiedente.

SULLE SPESE

36. Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall'opponente per complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed € 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento. Si precisa che la determinazione dei tempi e la modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientrano nell'ambito dell'autonomia delle parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

L'Esaminatore

