

RICORSO N. 7671

UDIENZA DEL 7/6/2019

SENTENZA N. 21/19

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. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FREDDY SPA

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

Il 24.9.2014 il Sig. **Francesco CASTAGNA** presentava domanda di registrazione di marchio nazionale n. CT2014C000321 consistente nel seguente segno complesso



formato dalla figura stilizzata di un ballerino al di sotto della quale compaiono, su due livelli, le diciture “Steps of Dance” e “Scarpe da ballo”.

Il segno rivendicava i prodotti nella classe 18 *“cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie (cuoio e sue imitazioni) non compresi in altre classi; pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria”*, nella classe 25 *“Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”*; nella classe 28 *“Giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per gli alberi di Natale”*.

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n.43 del 22.1.2015-.

La società **FREDDY**, in data 16 aprile 2015, presentava un atto di opposizione contro tutti i prodotti della domanda di registrazione nelle classi 18,25 e 28 basandolo su tutti i prodotti dei seguenti marchi anteriori:





-nazionale figurativo registrato il 19.3.1996 con n. 673432, da ultimo rinnovato il 26.1.2015 con n. 1623526 che protegge i prodotti nella classe 25 “*calzature, abbigliamento ed accessori per la danza e la ginnastica non compresi in altre classi*”.



-nazionale figurativo registrato il 9.9.2008 con n. 1138159 che protegge tutti i prodotti nelle classi dell’intera classificazione di Nizza (classi da 1 a 45):



-internazionale figurativo, registrato il 19.3.1996 con n. 653358, con priorità 2.2.1995 – Italia, che protegge i prodotti della classe 25 “*calzature, abbigliamento per la danza e la ginnastica non compresi in*

altre classi” e della classe 28 “articoli per la danza e la ginnastica non compresi in altre classi”.



-comunitario figurativo, registrato in data 8.5.2006 con n. 4438826, che protegge i prodotti della classe 18 *“cuoio e sue imitazioni, oggetti in questi materiali non compresi in altre classi; pellami, bauli e borse da viaggio; ombrelli, parasoli e bastoni; fruste e articoli di selleria”*; della classe 25 *“Abbigliamento, calzature, cappelleria”*; nella classe 28 *“giochi, giocattoli; articoli sportivi e di ginnastica non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale”*.

L’opponente invocava l’applicazione dell’art.12, c.1°, lett. c) e d), del C.P.I. ritenendo sussistente il rischio di confusione/associazione fra i consumatori dovuto all’identità o somiglianza fra i marchi ed all’identità o affinità fra i servizi rivendicati

Oltre all’atto oppositivo, la società Freddy depositava ulteriori argomentazioni a sostegno dell’opposizione trasmesse in data 13.10.2015, Il richiedente non depositava controdeduzioni.

L’Ufficio rilevava , in primo luogo, l’identità dei prodotti rivendicati nella domanda di registrazione nelle classi 18, 25 e 28 e quelli contenuti nelle classi protette dai marchi anteriori: fra l’altro tenendo conto che il marchio

nazionale n. 1138159 protegge i prodotti di tutte le 45 classi della classificazione di Nizza.

Riteneva ,poi ,che i segni erano differenti sotto il profilo visivo, mentre sotto il profilo fonetico non era possibile alcuna comparazione essendo uno dei due puramente descrittivo .

Quanto al profilo concettuale, escludeva ogni somiglianza poiché il marchio dell'opponente non esprimeva un significato preciso mentre il segno del richiedente era chiaramente un ballerino.

In considerazione di ciò, e tenuto conto del carattere di distintività del marchio dell'opponente e del livello di attenzione del pubblico di riferimento, escludeva la possibilità di confusione tra i prodotti.

Avverso tale decisione la società Freddy ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

Il richiedente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione.

La società ricorrente deduce ,in primo luogo, la somiglianza dei segni sotto il profilo grafico assumendo che entrambi rappresentano la figura stilizzata di un ballerino come evidenziato anche dalla descrizione dei propri marchi nelle domande di registrazione .

Esclude poi capacità distintiva alle parole *Step of dance / scarpe da ballo* del segno del richiedente.

Sotto il profilo fonetico osserva che le parole dianzi citate potrebbero anche essere associate al proprio marchio in quanto descrittive della figura.

Rileva poi l'identità concettuale tra i due segni .



Sottolinea inoltre l'identità dei prodotti e la rinomanza del proprio marchio.

Sostiene infine la confondibilità dei segni alla luce anche dell'identità dei prodotti.

Venendo all'esame del ricorso, si osserva, in primo luogo, che non è in discussione l'identità dei prodotti riguardanti le classi 18,25 e 28 della classificazione di Nizza.

Quanto all'esame dei segni, la Commissione ne rileva, sotto il profilo visivo, la diversità.

A tale proposito l'UIBM ha ritenuto che *“Il marchio anteriore, interamente figurativo, è costituito da una figura stilizzata composta da un elemento circolare, da un segmento curvilineo e da un ulteriore elemento di forma cilindrica.*

Il segno contestato è complesso e consiste in una figura stilizzata di un ballerino al di sotto della quale compaiono, su due livelli, le diciture “Steps of Dance” ed, in caratteri più ridotti, “Scarpe da ballo”.

L'osservatore percepirà l'estrema stilizzazione delle componenti figurative dei marchi ma difficilmente sarà indotto ad individuare nel marchio anteriore, come sostenuto dall'opponente, una figurina antropomorfa; fra l'altro al marchio dell'opponente può essere attribuita anche una diversa immagine come, ad es., quella di un occhio stilizzato. Si aggiunge che l'elemento curvilineo del segno anteriore è in grado di suggerire, seppur vagamente, l'immagine della lettera “U” mentre quello del richiedente può essere interpretato come una particolare forma di “K”.

Tale motivazione appare sostanzialmente corretta.

Invero, i marchi (identici) della odierna ricorrente sono suscettibili di diverse possibili interpretazioni senza che sia possibile rilevare con certezza che gli stessi rappresentino un ballerino.

Oltre, infatti, alle considerazioni già espresse dall'Ufficio , è possibile ritenere che i segni della odierna ricorrente rappresentino semplicemente un uomo con le braccia alzate ovvero siano segni puramente astratti privo di qualsiasi significato concreto.

Per quanto concerne la prima interpretazione si osserva che, ove si interpretasse il segno alla base dei marchi della ricorrente come un uomo con le braccia alzate , lo stesso potrebbe essere interpretato dal consumatore anche come un ginnasta, posto tra l'altro che i marchi si riferiscono oltre che ai prodotti di abbigliamento anche ,nell'ambito della classe 25, ai prodotti per la ginnastica oltre che per la danza .

Tale carattere indefinibile comporta la diversità tra i segni in esame proprio perché ,al contrario, il segno dell'odierno resistente rappresenta sotto il profilo visivo con tutta evidenza un ballerino, essendone la figura stilizzata completamente rappresentata, come è confermato anche dall'elemento denominativo sottostante la figura .

Si aggiunge, per completezza argomentativa, che privo di ogni rilevanza è l'argomento addotto dalla società ricorrente secondo cui il fatto che il segno costituente il proprio marchio rappresenterebbe la figura stilizzata di un ballerino sarebbe attestato anche dalla descrizione contenuta nella domanda di marchio.

E' di tutta evidenza che la valutazione del marchio deve essere necessariamente intrinseca ,posto che il consumatore percepisce

unicamente il segno apposto sul prodotto mentre del tutto ignota gli risulta la documentazione presentata in sede di registrazione del marchio.

Per quanto concerne l'elemento fonetico , i segni non sono tra loro comparabili essendo i marchi della ricorrente puramente figurativi mentre quello del odierno resistente ha la dicitura scritta leggibile “ *Step of dance*” – *scarpe da ballo*”.

Quanto poi all'aspetto concettuale la diversità dei segni deriva necessariamente dalla loro diversità visiva di cui si è detto.

La società ricorrente fa riferimento anche ad altro giudizio che ha in precedenza interessato i marchi della società , ma trattasi di fattispecie relativa a un segno della controparte del tutto diverso conclusasi con un provvedimento d'urgenza , privo di ogni rilevanza nella fattispecie in esame.

La società ricorrente ripropone poi in questa sede la questione della notorietà ovvero della rinomanza dei propri marchi.

La decisione dell'UIBM si è soffermata su tale aspetto escludendo una particolare capacità distintiva rafforzata dei marchi della ricorrente in ragione della documentazione prodotta .

La Commissione osserva a tale proposito che la capacità distintiva rafforzata assume rilievo quando sussistono elementi di possibile confusione tra il segni , ma nel caso di specie ciò deve escludersi per quanto in precedenza detto risultando il segno del richiedente del tutto distinto e non confondibile con quelli della ricorrente.

Deve infatti ritenersi che il consumatore medio che acquista articoli di abbigliamento e, in particolare quelli sportivi e per la danza ,sia in genere



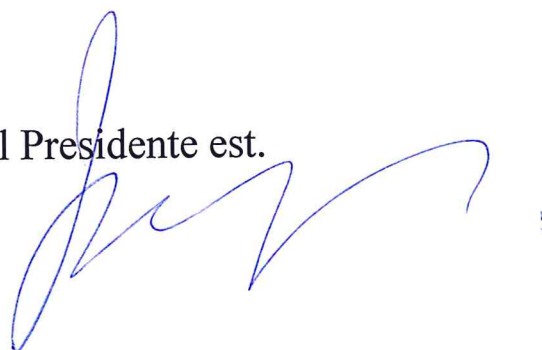
avveduto ed in grado di distinguere i diversi marchi per cui ,stante la
diversità dei segni oggetto della presente controversia ,molto difficilmente
sarà indotto in errore sull'origine del prodotto che si accinge ad acquistare
Il ricorso va in conclusione respinto .Non si procede a liquidazione delle
spese non avendo la parte privata resistente svolto attività difensiva. .

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 7.6.19

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria
Addi 1 luglio 2019

IL SEGRETARIO

