

RICORSO N. 7681

UDIENZA DEL 24/06/2019

SENTENZA N. 29/2019

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. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CROSSFIT, INC.

contro

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

*

*

Svolgimento del processo

In data 27 novembre 2015, veniva pubblicata sul Bollettino Marchi, la domanda di registrazione di marchio n. TO2015C001316, presentata dalla sig.ra Nina Catizone, per Servizi in Classe 41.

Avverso tale domanda proponevano opposizione:

la *CrossFit Inc.* (1384/2015) in data 15 dicembre 2015, contro tutti i servizi della domanda di marchio italiano suindicata sulla base del marchio anteriore europeo n. 5049192;

la *Icon Health & Fitness Inc.* (134/2016), in data 23 febbraio 2016, contro tutti i servizi della domanda di cui sopra, sulla base dei seguenti diritti anteriori europei: i) marchio n. 1094325; ii) marchio n. 1340918; iii) marchio n. 3617115.

Le opposizioni, in quanto dirette avverso la medesima domanda di registrazione, venivano riunite.

Per ragioni di economia processuale veniva presa in esame la sola opposizione n.134/2016, e con riferimento a tale opposizione, il solo diritto anteriore costituito dal marchio n. 3617115; l'opposizione n.1384/2015 veniva invece riservata alla decisione ai soli fini della liquidazione delle spese.

I marchi venivano individuati come segue:

iFIT

Il marchio anteriore



Il marchio impugnato

L'esaminatore, procedendo al giudizio di comparazione dei rispettivi servizi, premetteva che quelli sui quali era fondata l'opposizione erano:

Classe 41: *Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali, servizi d'istruzione, ovvero conduzione d'allenamento personale nei settori di salute e fitness* mentre quelli contestati erano:

Classe 41: *centri fitness (esercizio ginnico); club di fitness; corsi di fitness cumulativi; fornitura di informazioni educative in materia di salute e fitness; fornitura di informazioni educative in materia di fisica e fitness; gestione di centri di fitness; istruzioni di fitness per il golf; lezioni di fitness; servizi di centri di fitness; servizi di club del benessere (salute e fitness); servizi di club di salute e fitness; servizi di personal trainer (fitness); servizi resi da centri di benessere (fitness) sport e fitness*

Stabiliva, quindi, che i servizi del marchio anteriore *Formazione e servizi d'istruzione* comprendevano come ampie categorie i servizi contestati *fornitura di informazioni educative in materia di salute e fitness; fornitura di informazioni educative in materia di fisica e fitness; istruzioni di fitness per il golf* ed erano da ritenersi identici ai sopra citati servizi del marchio del richiedente.

Il servizio *attività sportive* del marchio anteriore era poi affine a tutti gli altri servizi del marchio contestato, attinenti la gestione e la fornitura di corsi *di fitness* ed in generale attività fisiche per la salute ed il benessere.

Tali attività condividevano con le attività sportive, le finalità (mantenimento della forma fisica e distrazione), i luoghi di fornitura (palestre, centri sportivi), i consumatori ed i fornitori, dovendosi quindi ritenere simili ad un livello alto.

Passando al confronto tra i segni, l'esaminatore rilevava che il marchio anteriore era un segno figurativo, in bianco e nero, costituito da una parola di 4 lettere, in carattere standard, "iFIT", con la prima lettera minuscola ed il resto in maiuscolo.

Il marchio opposto, anch'esso figurativo, era invece costituito dall'immagine di un cerchio, con all'interno le scritte su tre livelli, leggermente inclinate verso sinistra, "iFIT", con la prima lettera "i" minuscola in viola, con il puntino rosso (che usciva leggermente dalla cornice circolare), e le altre maiuscole, rispettivamente la "F" in rosso, con una linea orizzontale in verde, la "I" in giallo, e la "T" in blue; al di sotto di tale scritta compariva l'espressione, in carattere standard più ridotto in blue, "wellnessbeauty", con le ultime 6 lettere in carattere più marcato.

Infine, all'ultimo livello, compariva la scritta in carattere standard ancora più ridotta in nero, "crossfit", con la "c" e la "f" maiuscole.

I marchi in conflitto erano dunque visivamente simili, nella misura in cui la parola che costituiva il marchio anteriore "iFIT", era integralmente riprodotta, anche se con connotazione cromatica diversa, nel marchio opposto.

Per contro, i marchi differivano, oltre che per la presenza della cornice circolare nel marchio opposto, per la presenza nel marchio contestato della parole "wellnessbeauty" e "crossfit".

A livello fonetico i marchi pure somigliano nella misura in cui il marchio anteriore si pronunciava allo stesso modo della prima parola del marchio contestato mentre differivano per la pronuncia delle parole inglesi presenti nel marchio opposto.

A livello concettuale infine l'espressione "iFIT", presente in entrambi non aveva alcun significato in italiano e poteva esser riferita al più all'idea del benessere e della salute fisica .

L'espressione "wellnessbeauty", presente nel marchio anteriore, era l'insieme di due termini, di cui il primo, di origine anglosassone, indicava il benessere, ed il secondo, parola di *basic english*, ("beauty"), indicava la parola italiana "bello".

L'espressione "crossfit", presente nel marchio opposto, era un neologismo, che indicava un "Sistema di allenamento e rafforzamento fisico basato sulla combinazione di esercizi differenti" per cui i marchi erano concettualmente simili, nella misura in cui entrambi facevano riferimento al concetto di benessere fisico.

Osservava ancora l'esaminatore che il marchio anteriore non presentava elementi che potessero essere maggiormente distintivi e/o dominanti ne' ne era stata sufficientemente dimostrata una distintività accresciuta per effetto dell'uso .

Quanto al marchio contestato l'elemento verbale "iFIT", per dimensione e collocazione, appariva invece l'elemento visivamente dominante, in grado dunque di catturare l'attenzione del consumatore medio.

In base a queste considerazioni riteneva pertanto sussistente il rischio di confusione , perche' eventuali differenze tra i contrassegni risultavano attenuati dalla identità e/o grande somiglianza dei servizi rivendicati .

Accoglieva così integralmente l'opposizione 134/16 vietando la registrazione del segno.

Procedendo quindi all'esame dell'opposizione n.1348/2015 ai soli fini della liquidazione delle spese l'Ufficio metteva a confronto i marchi di seguito rappresentati:

| <i>Il marchio anteriore</i> | <i>Il marchio impugnato</i> |
|-----------------------------|---|
| CROSSFIT |  |

Adduceva che il marchio anteriore denominativo era costituito dalla parola di 8 lettere "CROSSFIT", che era integralmente riprodotta nel marchio opposto, al di sotto degli altri elementi verbali ed in carattere più ridotto sicche' assumeva un ruolo del tutto secondario perche' il consumatore prestava minor attenzione alla parte finale dei segni.

Prevalendo perciò le differenze sulle somiglianze anche considerata l'identità dei servizi contraddistinti non era ravvisabile alcun rischio di confusione.

Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione 1384/15 e compensava le spese di lite .

Proponeva ricorso la CrossFit Inc. avverso la decisione dell'esaminatore che aveva rigettato la sua opposizione negando che il proprio marchio anteriore fosse

scarsamente distintivo e di natura descrittiva e piuttosto segnalando trattarsi di segno con oltre 350 registrazioni nel mondo ,che l'azione di nullità per sopravvenuta volgarizzazione promossa contro la registrazione europea era stata rigettata dal Tribunale di Milano ,che la divisione dell'EUIPO aveva riconosciuto profili di distintività alla parola,che il termine Crossfit nel segno avversario -pur in posizione secondaria rispetto ad Ifit -manteneva ancora una dimensione apprezzabile nel contesto d'insieme,che il marchio Crossfit contraddistingueva una attività molto nota in numerosi paesi in tutto il mondo ,che in Italia le affiliate che lo utilizzavano su licenza dietro erano oltre 620 : circostanze tutte destinate ad ulteriormente accrescere il carattere distintivo del segno che meritava dunque adeguata tutela. Chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accoglimento dell'opposizione.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente la Commissione che l'accoglimento dell'opposizione della Icon Health & Fitness Inc. ha portato al rigetto integrale della domanda di registrazione del marchio della parte resistente.

Correttamente l'esaminatore -che per ragioni di economia processuale ha preso in esame solo i diritti anteriori di questa ultima società-una volta accertata la violazione per rischio di confusione ha dichiarato la improseguibilità della domanda rifiutando la registrazione del segno posteriore in conflitto.

Dunque quel segno non ha più ragione di esistere nell'ordinamento giuridico ragione per cui l'esame dell'opposizione riunita della Cross Fit Inc. è stata effettuata unicamente al fine di statuire sul riparto delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale non essendovi ragione ,nell'ambito di quell'unico procedimento, emettere una seconda declaratoria sulla registrabilità o meno di esso.

Se questo è vero è evidente che i motivi di censura dell'odierna ricorrente dovevano incentrarsi più pertinentemente sulla statuizione accessoria dell'esaminatore le cui conclusioni peraltro -pur nell'ambito di una valutazione incidentale (di rigetto dell'opposizione) finalizzata al riparto delle spese - sono alla fine pervenute a non assumere sul punto decisione alcuna in danno dell'odierna ricorrente , vista la mancata presentazione di memoria difensiva da parte della richiedente la registrazione.

Contro questa pronuncia sulle spese doveva al più rivolgersi la domanda della ricorrente anziché impugnare il provvedimento dell'Ufficio sotto autonoma (e superata) angolazione e cioè per contestarne la valutazione di merito onde ottenere un (nuovo) provvedimento positivo di accoglimento della propria opposizione.

Su questa domanda manca chiaramente l'interesse ad agire vista la reiezione della richiesta di registrazione già disposta a seguito della prima opposizione.

Per questa ragione il ricorso va dichiarato improcedibile .

Non è luogo a provvedere sulla spese di questa fase trattandosi di rilievo di ufficio in assenza di attività difensiva di controparte (non costituita in giudizio né comparsa nel procedimento di opposizione).

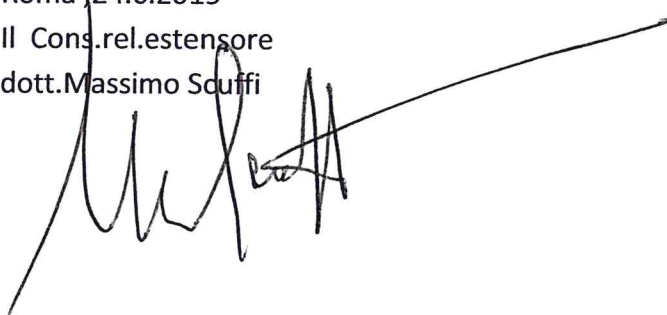
PQM

La Commissione ,dichiara improcedibile il ricorso.Nulla spese

Roma ,24.6.2019

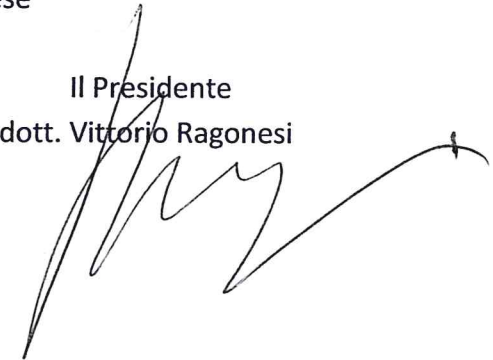
Il Cons.rel.estensore

dott.Massimo Scuffi



Il Presidente

dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi30.07.2019.....

IL V. SEGRETARIO

