

RICORSO N. 7314

SENTENZA N. 12/13

UDIENZA DEL

03/12/2012

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. <b>Vittorio RAGONESI</b>         | - Presidente |
| 2 Dott. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Componente |
| 3. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>            | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Ascoltato il rappresentante della parte ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**Aldo Campione**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

\*        \*        \*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Champion Products Europe Ltd proponeva opposizione alla domanda di registrazione del marchio figurativo CAMPIONE COLLECTIONS depositato da Aldo Campione per i prodotti di classe 18 (cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli e bastoni da passeggio, fruste ed articoli di selleria) e costituito da una componente denominativa (CAMPIONE COLLECTIONS) una componente grafico-decorativa (forma di otto coricato ed interrotto all'incrocio da due occhielli), una componente cromatica (doppio colore nero e grigio)

Deduceva l'opponente la confondibilità con i propri marchi anteriori, cioè il marchio comunitario CHAMPION per i prodotti della classe 18 (valigie, astucci, borse, portafogli, portamonete, zaini, cartelle, corregge, parti per gli articoli summenzionati) e della classe 25 (articoli di abbigliamento, calzatura e cappelleria, parti per gli articoli summenzionati) nonché il marchio italiano CAMPIONE per i prodotti della classe 25.

Premetteva l'Ufficio - quanto ai prodotti contestati in classe 18 - quali cuoio, sue imitazioni e pelli di animali - che si trattava di prodotti dissimili mentre identiche erano le valigie, simili ad alto livello i bauli ed un certo grado di similitudine presentavano pure ombrelli e valigie; dissimili erano invece gli ombrelloni, i bastoni da passeggio, le fruste, gli articoli da selleria.

Osservava - limitando il raffronto comparativo tra marchio impugnato e marchio comunitario anteriore - che la somiglianza visiva era alquanto bassa, la somiglianza fonetica era medio-bassa mentre sul piano concettuale - stante l'assonanza dei termini nelle due lingue e la condivisione per entrambi i segni del riferimento a "Campione" - il grado di somiglianza si presentava medio alto.

Assumeva che il marchio anteriore, costituito da unica parola, non presentava elementi che potessero definirsi maggiormente dominanti o distintivi come pure il marchio contestato non conteneva elementi in grado di catturare l'attenzione visiva più di altri (il termine aggiunto *collections* essendo meramente descrittivo mentre l'elemento figurativo venendo percepito come semplice momento decorativo con impatto molto debole verso il pubblico); di conseguenza la parola Campione

risultava essere la maggiormente distintiva e conservata nella memoria non avendo alcuna attinenza con i prodotti della classe 18 .

Adduceva poi che il marchio anteriore –il cui carattere di rinomanza nel settore dell'abbigliamento sportivo non era stato sufficientemente dimostrato-era dotato di un grado di distintività normale per il pubblico con livello di attenzione media.

Sulla base di tali considerazioni ,ribadendo che la parola Campione costituiva l'elemento maggiormente distintivo del marchio opposto e vi era una certa similarità di pronuncia delle prime lettere dei due segni che indicavano uno stesso concetto espresso in due lingue ,reputava che le somiglianze prevalessero sulle differenze e dunque sussistesse rischio di confusione per i prodotti considerati identici e simili ,per l'effetto accogliendo l'opposizione per questi ultimi e respingendola per quelli dissimili.

Ragioni di economia procedurale portavano l'Ufficio a non prendere in considerazione il marchio nazionale anteriore.

Le spese venivano poste a carico di ciascuna delle parti.

Contro tale decisione ricorreva Aldo Campione eccependo la errata valutazione dell'Ufficio sulla confondibilità del marchio figurativo CAMPIONE COLLECTIONS con quello denominativo CHAMPION ,non essendo stato tenuto presente che il primo era un marchio patronimico legittimamente registrabile (art.21 lett.a cpi) siccome utilizzato in conformità ai principi di correttezza professionale.

Spiegava che l'aggiunta Collections indicava come il marchio contraddistinguesse unicamente le collezioni create da Campione ,che la combinazione figurativa e cromatica escludeva l'identificazione di presunte vanterie o qualità del prodotto ,che il riferimento a Campione non era in alcun modo sovrapponibile nel significato logico- concettuale al termine Champion, trattandosi di marchio complesso dove l'inserimento di componenti grafico-decorativi e cromatici ne accresceva l'originalità del messaggio presso il pubblico

Assumeva che il provvedimento impugnato ,rinvenendo nel termine Campione il nucleo ideologico comune ai marchi comparati ,non teneva conto della polivalenza del sostantivo italiano (che indicava anche un modello di misura)mancante invece nel termine inglese Champion avente un unico ed univoco significato quale quello di vincitore,migliore,paladino ,difensore di ideali e questa era l'unica unica idea che



poteva essere comunicata al consumatore con il contributo della lingua straniera utilizzata .

Ribadiva che le differenze visive e fonetiche dei due segni escludevano il rischio di confusione sull'origine dei prodotti in base all'impressione globale suscitata nei consumatori al di là della presunta identità concettuale tra il termine Champion e Campione .

Segnalava -in subordine- che il provvedimento contestato era illegittimo anche perché violava l'art.13 lett.a cpi che vietava la registrazione dei segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi mercantili ;e nel commercio era prassi comune l'uso delle espressioni Campione/Champion in funzione auto-promozionale (come le parole *deluxe,ideal ,standard,super* etc)per cui il marchio avversario risultava radicalmente privo di capacità distintiva siccome espressione di lingua straniera non accompagnata da alcuna descrizione ed impiegata solo per indicare genericamente qualsiasi linea di produzione .

Adduceva ,ancora, la totale estraneità dei prodotti di classe 18 contrassegnati dal marchio CAMPIONE COLLECTIONS rispetto ai prodotti di classe 25 per i quali era stato registrato il marchio anteriore CHAMPION posto che gli ombrelli non potevano essere considerati simili alle valigie a loro volta dissimili dai bauli ne' poteva a priori giudicarsi identico o simile ciascuno degli articoli propri di queste materie non compresi in altre classi con i prodotti di classe 18 per i quali era stato registrato il marchio CHAMPION .

La diversità dei prodotti unitamente alle dissimilitudini dei segni distintivi in conflitto escludeva ,pertanto,rischio di confusione per ciascuno dei prodotti della classe 18 menzionati nella domanda di registrazione del ricorrente il quale concludeva di conseguenza per il rigetto dell' opposizione.

Depositava memoria difensiva la resistente Champion Products Europe Ltd chiedendo conferma della decisione impugnata e rifusione delle spese della precedente e presente fase.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.Lamenta innanzitutto il ricorrente l'errore in cui sarebbe incorso l'Ufficio circa la ritenuta confondibilità del marchio figurativo CAMPIONE COLLECTIONS rispetto a quello denominativo CHAMPION per non aver preso in considerazione essere il

primo "marchio patronimico"(il cognome Campione assumendo funzione di identificare nominativamente il soggetto-Aldo Campione-cui risaliva la collezione dei prodotti contrassegnati )eppertanto legittimamente registrabile a sensi dell'art.2 lett.a cpi.

Il rilievo non e' fondato perche' se e' vero che il titolare di un marchio di impresa registrato non puo' vietare a terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome,e' altresì vero che tale uso deve comunque avvenire con modalita' conformi ai principi di correttezza professionale ,cioe' in maniera commisurata all'effettivita' dell'esigenza descrittiva onde escludere che si possa tradurre in un ingiusto approfittamento.

Ragion per cui allorché lo stilista intenda firmare le sue creazioni con il proprio nome già ricompreso nel marchio di titolarità di terzi vi sarà lecito utilizzo se ciò avvenga con modalita' tali e da rendere evidente che si sta solo comunicando al pubblico in modo veritiero il contenuto creativo fornito alla realizzazione del prodotto (facendo-ad esempio-precedere il patronimico da parole od espressioni quali "by","*designed by*", "disegnato da" e simili , adottando minor rilievo grafico con caratteri significativamente più piccoli rispetto alle altre componenti denominative,inserendo comunque il nome in posizione "defilata" rispetto ai disegni ed agli altri termini che compongono il marchio).

Nessuno di questi accorgimenti si rinviene ,peraltro , dal raffronto comparativo tra il marchio CHAMPION ed il segno CAMPIONE COLLECTIONS dove le parole caratterizzanti CHAMPION e CAMPIONE assumono- per collocazione e rappresentazione grafica -risalto assolutamente equivalente e non diversificato dall'aggiunta a CAMPIONE del suffisso COLLECTIONS e dagli elementi figurativi/cromatici di contorno (otto coricato ed interrotto all'incrocio dei due occhielli e doppio colore),risultando gli uni mere varianti decorative prive di pregio distintivo mentre l'abbinamento delle due parole potendo venir percepita dal consumatore come una specificazione del marchio CHAMPION per contrassegnare una particolare linea di prodotti di quest'ultima ditta.

2.Neppure si puo' sostenere che il nucleo ideologico e concettuale dei segni comparati risulterebbe diversificato al cospetto della polivalenza del termine italiano CAMPIONE rispetto a quello inglese CHAMPION di univoco significato oltre che per l'oggettiva difficoltà del consumatore medio di considerare equipollenti espressioni di lingua nazionale e straniera.



Come esattamente rilevato dall'Ufficio il pubblico di riferimento non ignora oggi che la parola CAMPIONE e' la traduzione della parola CHAMPION considerato-oltre all'assonanza linguistica-la larga diffusione che il termine inglese ha assunto nel territorio nazionale (specie nel campo delle competizioni sportive),per cui e' difficilmente credibile che la parola CAMPIONE possa risultare portatrice di un messaggio diverso dal suo significato proprio-equipollente di CHAMPION - come generalmente riconosciuto.

3.Parimenti non hanno pregio le ulteriori eccezioni del ricorrente secondo le quali la natura dei segni in conflitto ,l'uno "denominativo" e l'altro "complesso",per le significative differenziazioni grafiche e cromatiche presenti unitamente all'impressione d'insieme suscitata nel consumatore da una valutazione "globale" basterebbe ad escludere ogni paventato rischio confusorio.

Invero gli elementi di contorno abbinati(termine COLLECTIONS e simbolo costituito da un otto coricato) appaiono del tutto privi di forza distintiva nell'economia del segno dove si colloca in posizione "preminente" (e non subalterna)la parola CAMPIONE riportata in colore nero in prima linea e cosi' destinata ad essere letta per prima (laddove COLLECTIONS e' posta in posizione sottostante nel colore piu' sfumato grigio)sicche' ogni altra aggiunta in funzione descrittiva e/o decorativa non pare di per se' in grado di attirare l'attenzione del consumatore in modo tale da rimanere impressa nel suo ricordo.

Va in proposito precisato che la valutazione comparativa tra i segni deve essere condotta tenendo conto degli elementi di somiglianza piu' che di quelli di differenziazione ed identificando la confondibilita' tutte le volte in cui essi -nel loro complesso- possano evocare nella mente del consumatore un'impressione di somiglianza.

Ebbene non vi e' dubbio che i segni comparati non solo risultano visivamente simili in quello che puo' definirsi il "cuore" concettuale(si e' gia' detto che la maggioranza dei consumatori e' in grado di percepire la parola CAMPIONE come la traduzione della parola inglese CHAMPION) ma anche foneticamente simili per struttura,intonazione e ritmo che contrassegna le rispettive pronunzie.

4.Il ricorrente denuncia poi-in via gradata-l'illegittimita' del provvedimento impugnato perche' violerebbe l'art.13.1 lett.a del cpi escludente dalla registrazione i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente tra i quali rientrerebbe

l'espressione CHAMPION ,parola generica equivalente a Campione/Vincitore che – adoperata in funzione promozionale e/o di vanteria dei prodotti commercializzati- sarebbe utilizzabile per rivendicare qualita' riferite a linee di prodotti di qualsiasi tipo.

Anche questo argomento non coglie nel segno avendo l'Ufficio ,con condivisibile motivazione, gia' spiegato che il termine CHAMPION e' utilizzato nell'omonimo marchio in senso traslato rispetto ai prodotti che contraddistingue con i quali non ha alcuna attinenza acquisendo in tal modo piena efficacia distintiva.

Ne' si puo' assegnare a tale parola valenza "universale" sul modello di termini quali *standard* , *ideal* ,*super* essendo queste aggettivazioni generalizzate che *ab origine* posseggono connotati espressivi di qualita' riferibili nell'immaginario del pubblico ad ogni genere di prodotti .

5.Neppure merita adesione il ragionamento finale del ricorrente circa la diversita' dei prodotti (in particolare ombrelli , valigie e bauli )contrassegnati dal segno CAMPIONE COLLECTIONS rispetto a quelli per i quali e' stato registrato il marchio anteriore CHAMPION perche'-come ben messo in luce dall'Ufficio in tema di c.d "rischio di associazione" -il fatto che siffatti articoli e consimili -a prescindere dai bisogni che essi sono destinati a soddisfare (criterio "merceologico",questo, da tempo abbandonato come esclusivo dalla giurisprudenza)- risultino notoriamente commercializzati negli stessi negozi induce il consumatore –a fronte di constatate somiglianze dei segni distintivi -a supporre la derivazione comune dallo stesso gruppo imprenditoriale o –comunque -da aziende collegate .

E parimenti corretto risulta l'ulteriore osservazione dell'Ufficio in merito agli "articoli in queste materie non compresi in altre classi"stante l'ampiezza della terminologia richiamata nella classe cui affluisce la categoria dei prodotti suscettibili di interferenza .

6.Per tutti gli indicati motivi il ricorso va pertanto respinto e ,considerata la peculiarita' della fattispecie trattata ,possono compensarsi tra le parti le spese del procedimento.

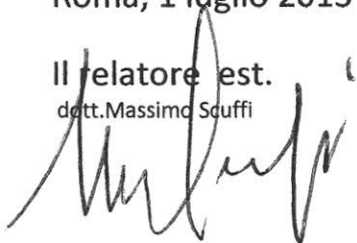


**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso .Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 1 luglio 2013

Il relatore est.  
dott. Massimo Scuffi



Il Presidente  
dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 17 settembre 2013

IL SEGRETARIO

