

RICORSO N.7804

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 21/22

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 Ragonesi       | - Presidente-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**FIT & GO SRLS**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**INGESPORT HEALTH AND SPA CONSULTING, S.L.**

\*

\*\*\*\*\*

\*

## Svolgimento del processo

In data 22 luglio 2016, la Società **FIT AND GO SRLS** depositava la domanda di registrazione n. **UA2016C169338 (302016000077201)** per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti servizi appartenenti alla classe 41 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

**Classe 41:** *corsi di fitness, servizi di personal trainer, insegnamento della ginnastica, servizi di club del benessere*

La registrazione in questione veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 69 del 18 aprile 2017.

Nei confronti della citata domanda la Società **INGESPORT HEALTH AND SPA CONSULTING, S.L.** depositava in data 17 luglio 2017 un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:  
- registrazione U.E. n. 011377207 concessa il 01 agosto 2015, su domanda depositata il 27 novembre 2012, per il marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i servizi appartenenti alle classi 41 e 44 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- registrazione U.E. n. 013477096, concessa il 21 aprile 2015, su domanda depositata il 20 novembre 2014 per il marchio qui di seguito rappresentato

**GO**fit  
Wellness Hub

per contraddistinguere i servizi appartenenti alle classi 35, 41, 42 e 44 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opposizione era basata su tutti i servizi delle classi 41 e 44 contraddistinti dai marchi anteriori e precisamente:

registrazione U.E. n. 011377207

**Classe 41:** *Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; Formazione in materia di salute e buona forma fisica; Servizi di club della salute e di palestre; Impartizione di corsi educativi in materia di dietetica e cura della salute; Servizi di terme e di club ricreativi; Attività sportive; Addestramento sportivo; Servizi d'allenamento sportivo; Noleggio di attrezzatura sportiva; Allenamento sportivo monitorato; Servizi di club del benessere [salute e fitness]; Servizi di club sportivi; Organizzazione di manifestazioni sportive; Noleggio di equipaggiamento per gli sports ad eccezione dei veicoli; Organizzazione di corsi d'insegnamento sportivo; Pubblicazione di bollettini informativi; Pubblicazione di giornali in Internet per clienti; Pubblicazione di riviste sportive specializzate in formato elettronico; Fornitura di notizie e informazioni su sport tramite una rete informatica mondiale; Fornitura di installazioni sportive; Fornitura d'impianti sportivi; Messa a disposizione di impianti di educazione fisica, giochi e sport; Organizzazione di attività sportive ed educative in natura; Nursery (educazione); Servizi offerti da ludoteche.*

**Classe 44:** *Trattamenti d'igiene e di bellezza per persone; Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute; Trattamenti di salute e bellezza; Servizi di balneoterapia per migliorare la salute e il benessere fisico e mentale; Servizi di chiroprassi, fisioterapia, agopuntura, osteopatia, medicina dello sport, massaggi e paramedicina; Servizi di orientamento psicologico in ambito sportivo; Servizi di stazioni termali; Servizi SPA; Servizi idrosanitari; Fornitura di impianti di idromassaggio.*

- registrazione U.E. n. 013477096

**Classe 41:** *Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; Formazione in materia di salute e buona forma fisica; Club della salute e palestre; Impartizione di corsi educativi in materia di dietetica e cura della salute; Club della salute e ricreativi; Attività sportive; Addestramento sportivo; Educazione sportiva; Noleggio di attrezzatura sportiva; Allenamento sportivo monitorato; Servizi di club del benessere [salute e fitness]; Servizi di club sportivi; Produzione di manifestazioni sportive; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Organizzazione di corsi d'insegnamento sportivo; Pubblicazione di bollettini informativi; Pubblicazione di giornali in Internet per clienti; Pubblicazione di riviste sportive specializzate in formato elettronico; Fornitura di notizie e informazioni su sport tramite una rete informatica mondiale; Messa a disposizione di impianti sportivi; Gestione d'installazioni sportive; Messa a disposizione di impianti di educazione fisica, giochi e sport; Organizzazione di attività sportive ed educative in natura; Scuole materne [educazione]; Servizi offerti da ludoteche.*

**Classe 44:** *Trattamenti d'igiene e di bellezza per persone; Servizi di consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute; Trattamenti di salute e bellezza; Servizi di balneoterapia per migliorare la salute e il benessere fisico e mentale; Servizi di chiroprassi, fisioterapia, agopuntura, osteopatia, medicina dello sport, massaggi, nutrizione e paramedicina; Servizi di orientamento psicologico in ambito sportivo; Servizi di bagni termali; Servizi di bagni termali; Servizi idrosanitari; Fornitura di impianti di idromassaggio; Servizi di sauna; Servizi di sauna; Servizi di sauna;*

67

*Bagni turchi; Bagni turchi; Servizi resi da dietologi; Consulenza nutrizionale.*

L'Opponente, evidenziava che i marchi in conflitto erano altamente simili e confondibili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, in quanto entrambi i marchi anteriori erano costituiti dall'elemento verbale "GO FIT" ed il marchio contestato era costituito dall' identica dicitura, ancorchè a termini invertiti . Inoltre, sosteneva che servizi rivendicati nella classe 41 dal marchio contestato erano in parte identici ed in parte strettamente affini a quelli rivendicati nelle classi 41 e 44 dai marchi anteriori. Deduceva quindi il grave rischio di confusione per i consumatori,

L' Opponente inviava successivamente una memoria, illustrando in modo dettagliato i motivi dell'opposizione.

Il Richiedente depositava in data 29 luglio 2019 uno scritto difensivo sottolineando che i termini che compongono i marchi erano *particolarmente diffusi nel settore delle palestre, centri fitness, club per il benessere ed il mantenimento di una buona forma fisica , in quanto descrittivi delle attività svolte e dei servizi offerti in detti luoghi. Per cui i marchi della opponente dovevano ritenersi deboli e di conseguenza gli elementi di diversità esistenti nei propri segni di cui aveva richiesto la registrazione erano idonei ad escludere il pericolo di confusione per i consumatori .*

La Commissione con provvedimento del 28 ottobre 2019 accoglieva l'opposizione ritenendo la sussistenza del rischio di confusione tra i segni.

Avverso la detta decisione la FIT AND GO srls ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione con atto notificato il 13.12.2019.

La Ingesport Health and spa Consulting si è costituita con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato ulteriori note difensive.

*Motivi della decisione .*

Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che, essendo il marchio della opponente un marchio debole, nel proprio segno di cui ha chiesto la registrazione sussistono adeguati elementi di diversità atti ad escludere il pericolo di confusione per il consumatore.

Va premesso che nessuna censura viene mossa avverso la rilevata identità da parte del provvedimento impugnato dei prodotti richiesti dalla società richiedente (*corsi di fitness, servizi di personal trainer, insegnamento della ginnastica*) e quelli della opponente (*Attività sportive; Servizi di club della salute e di palestre; Addestramento sportivo; Servizi d'allenamento sportivo; Allenamento sportivo monitorato; Servizi di club sportivi; Organizzazione di corsi d'insegnamento sportivo*).

Il ricorso si incentra dunque esclusivamente sulla identità ovvero somiglianza dei segni e sul conseguente rischio di confusione.

I segni sono i seguenti

The logo consists of the word "GO" in a large, bold, sans-serif font. The letter "O" has a small circle inside it. To the right of "GO", the word "fit" is written in a smaller, lowercase, sans-serif font.

L'Ufficio ha effettuato la comparazione dei segni che si riporta di seguito e che la Commissione ritiene sostanzialmente corretta

*. "A livello visivo, si rileva che i marchi a confronto hanno in comune gli elementi verbali "GO" e "FIT" che, però, nel marchio contestato, sono in posizione invertita. Gli elementi di differenziazione sono costituiti dalla presenza, nel marchio contestato, della parola "AND" e degli elementi figurativi, nonché dai colori utilizzati in ambedue i marchi. Gli elementi figurativi del marchio contestato, peraltro, non sono caratterizzati da particolare originalità ed hanno una valenza meramente decorativa, trattandosi di una circonferenza (segno geometrico comune) e di due segni che richiamano l'immagine di un fulmine, difficilmente memorizzabili dal consumatore di riferimento. Nonostante le differenze riscontrate, non si può negare una certa somiglianza visiva.*

*A livello visivo i marchi sono simili ad un livello medio.*

*A livello fonetico, si rileva che il marchio anteriore si pronuncia GO/FIT e il marchio contestato FIT/AND/GO; anche se, nel marchio contestato, i termini "GO" e "FIT" appaiono in posizione invertita e, peraltro, sono separate dal termine "AND", si ritiene che, per la*

*brevità dei termini in questione, il ritmo e il suono delle diciture hanno una certa somiglianza.*

*A livello fonetico i marchi sono simili ad un livello medio.*

*A livello concettuale, si rileva che i termini inglesi "GO" (andare) e "FIT" (in forma) sono noti anche al consumatore nazionale dotato di una conoscenza basilica della lingua inglese; pertanto, le diciture "GO FIT" e "FIT AND GO", soprattutto per coloro che frequentano palestre, evocano il concetto di un allenamento rapido ed intelligente.*

*A livello concettuale i marchi a confronto sono identici.*

*Tenuto conto della valutazione svolta, risulta che i marchi sono visivamente e foneticamente simili ad un livello medio e concettualmente sono identici."*

Riportato quanto sopra, va anzitutto rammentato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato. (Cass 6193/08).

A tale proposito è ben noto che in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità



della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. (Cass13170/16)

In particolare, i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. (Cass 1267/16)

Nel caso di specie il marchio anteriore è un marchio puramente

denominativo costituito dalle parole GO FIT mentre il segno della società ricorrente è un segno a carattere complesso costituito dalle parole FIT AND GO posizionati uno sopra l'altro all'interno di un cerchio di colore grigio sul quale sono riprodotti due fulmini di colore azzurro stilizzati : uno in alto a sinistra e l'altro in basso a destra.

Ciò posto deve ritenersi che il marchio della società resistente sia un marchio debole.

Lo stesso infatti si riferisce alla attività che viene svolta nelle palestre in quanto fa riferimento ad concetto di andare o mantenersi ( GO) in forma (FIT).

Anche infatti se trattasi di termini di lingua inglese, gli stessi sono ormai comunemente conosciuti nell'ambiente delle palestre e di chi svolge quel tipo di attività fisica.

Ciò è stato documentato dalla ricorrente che ha prodotto una lista di svariati marchi registrati sia a livello internazionale che italiano in cui i termini GO e FIT sono congiuntamente usati per indicare palestre o luoghi ove si svolge attività per il benessere fisico

Il segno in questione è quindi strettamente collegato e descrittivo del prodotto cui si riferisce onde lo stesso deve ritenersi un marchio debole.

Alla luce di ciò deve valutarsi se le differenze esistenti nel segno della società richiedente siano tali da escludere un rischio di confusioni tra i due segni e conseguentemente tra le due diverse società imprenditrici.

Ritiene la Commissione che tali differenze sussistano.

Il marchio della opponente ,infatti, è incentrato sul termine GO che al livello visivo è quello centrale e predominante mentre il termine FIT, posto in alto a destra di GO, è in caratteri più piccoli e solo in un secondo istante è percepito dall'attenzione del consumatore.

Il segno della richiedente è invece , come già detto, un segno complesso in cui i termini FIT AND GO ,di dimensioni pressochè analoghe , sono sovrapposti tra loro sono inseriti in un cerchio in cui in alto a sinistra ed in basso a destra compaiono due lampi stilizzati.

Il consumatore percepirà quindi contemporaneamente la frase FIT AND GO ,che tradotta in italiano sta a significare “acquisisci benessere e vai” e nel medesimo insieme percepirà altresì la parte grafica del cerchio e dei lampi.

Per il consumatore, ,anche se non sia a conoscenza della lingua inglese, la percezione visiva dei segni risulta quindi diversa .

Altrettanto deve dirsi a livello fonetico.

La frase FIT AND GO ,in cui compare la congiunzione AND ed i termini FIT e GO sono invertiti rispetto al marchio della opponente, viene percepita dal consumatore in termini unitari e pronunciata tutta insieme come un'unica frase . Nel marchio della opponente termini GO e FIT non costituiscono invece una frase ed il consumatore , come già detto, percepirà dapprima il termine GO e solo successivamente lo collegherà con il termine FIT riportato in caratteri più piccoli ed in posizione sovrapposta .

Ciò comporta inevitabilmente differenze anche a livello fonetico.

Sotto il profilo concettuale infine i segni presentano aspetti di diversità.

Per chi è a conoscenza della lingua inglese infatti il marchio della opponente significa “ andare in forma” mentre il segno della richiedente ha il significato invertito di “ acquisire forma ed andare”.

Per chi non conosce la lingua inglese invece è evidente che a livello concettuale non è in grado di percepire la somiglianza o la diversità dei segni e, in tal caso, la diversità sarà percepita solo a livello visivo e fonetico.

Tutte tali considerazioni , sono tali da far escludere , in ragione della natura debole del marchio della Ingesport Health and spa Consulting , la confondibilità tra i segni per cui è causa .

Il ricorso va quindi accolto ,con assorbimento di ogni altra questione, e conseguente annullamento del provvedimento impugnato..

Segue alla soccombenza la condanna alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente liquidate in euro 3000,00 oltre accessori e spese generali 15%

Roma 31.1.22

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 15-2-22

LA SEGRETERIA

