

RICORSO N.7772

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 22 /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 09.06.2015, La FIT AND GO SRLS depositava la domanda di registrazione n.UB2015C045265, per il presente marchio figurativo



rivendicante i prodotti e servizi rispettivamente della classe 25 e 41 della Classificazione di Nizza come sotto riportati:

classe 25: abbigliamento per ginnastica ; **classe 41:** corsi di fitness cumulative servizi di personal trainer (fitness) insegnamento della ginnastica servizi di club del benessere (salute e fitness)

La domanda veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 58, del 18.04.2016.

Nei confronti della citata domanda, la Ingesport health and spa Consulting, proponeva atto di opposizione basato sui seguenti diritti anteriori:



- Marchio comunitario n. 011377207, depositato in data 30.06.1997, registrato in data 01.08.2015, per le seguenti classi di prodotti:
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

2.

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.

GO fit

- Marchio comunitario n. 013477096, **Wellness Hub**, depositato in data

20.11.2014, registrato in data 21.4.2015 per le seguenti classi di prodotti:

Classe 35: Pubblicità; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Gestione di affari commerciali; Servizi di assistenza e consulenza in materia di pianificazione aziendale; Gestione di imprese commerciali [per conto terzi]; Gestione di progetti aziendali [per conto terzi]; Servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni; Gestione di progetti aziendali; Pianificazione della gestione aziendale; Controllo per la direzione degli affari; Servizi di sviluppo dell'impresa; Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Servizi di consulenza per l'organizzazione e la direzione degli affari; Consulenza aziendale in materia di finanziamento di crescita; Stime in materia d'affari commerciali; Servizi di valutazione dei rischi aziendali; Preparazione di studi programmatici su questioni aziendali; Gestione di imprese [per conto terzi]; Assistenza gestionale per la promozione aziendale; Consulenza e informazioni in materia di affari; Servizi alle imprese riguardanti la costituzione di aziende; Servizi di strategia aziendale e pianificazione; Consulenza in materia di gestione del rischio [affari]; Studi di progetti per imprese.

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 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; Analisi e ricerche industriali; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Preparazione di studi di analisi di progetti; Gestione di progetti architettonici; Studi di progetti tecnici; Sviluppo di progetti di costruzione; Studi di progetti tecnici; Studi di progetti tecnici; Studi di progetti tecnici.

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

L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti della domanda di registrazione, ossia:

classe 25: abbigliamento per ginnastica;

classe 41: corsi di fitness cumulative servizi di personal trainer (fitness)
insegnamento della ginnastica servizi di club del benessere (salute e fitness)

L'opponente, sosteneva la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi anteriori e il marchio oggetto di registrazione attesa la forte somiglianza tra i medesimi che avrebbe potuto determinare un rischio di confusione e/o associazione per i clienti del settore di riferimento e chiedeva ,pertanto ,l'accoglimento dell'opposizione , con il rigetto totale della domanda di marchio.

La FIT AND GO SRLS presentava controdeduzioni.

La Commissione con provvedimento del 22 marzo 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 20.5.2019.


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

Le parti hanno depositato ulteriori note difensive.

L'UIBM ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente la ricorrente eccepisce il mancato esame da parte dell'UIBM delle proprie deduzioni presentate nel ricorso per opposizione laddove nella decisione assunta si è affermato che “ non sono pervenute controdeduzioni da parte opposta”.



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 (classi 25 e 41) e quelli della opponente (classi 35,4142,,44,).

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

Per quanto concerne la somiglianza dei segni ,il provvedimento impugnato ha fornito la seguente motivazione.

Il marchio anteriore

1) marchio Comunitario n. 011377207



2) Il

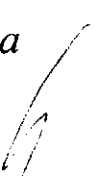
marchio

contestato



Confronto tra segni.

A livello visivo: il marchio dell'opponente è un segno figurativo composto dalla scritta "GO FIT" in caratteri di fantasia con la parola "GO" scritta



in colore grigio e di dimensioni maggiori rispetto all'altro termine "FIT" in grassetto nero.

Il marchio contestato è anche esso un segno figurativo costituito da un rettangolo all'interno del quale è inserita la scritta "FIT&GO", con la "&" commerciale di colore blu, mentre le altre parole sono in rosso. Detta scritta è contenuta tra due fulmini stilizzati, in direzione opposta e verso l'esterno, che hanno origine rispettivamente dalle Lettere "F" ed "O". Al di sopra e al di sotto della scritta "FIT&GO" compaiono, in caratteri minori, rispettivamente le scritte "TWENTY" e "MINUTES" scritte in stampatello minuscolo, arrotondate a formare un cerchio.

I due marchi condividono -seppur in posizione invertita- le parole "GO" e "FIT". Differiscono per la presenza nel marchio anteriore degli ulteriori termini "WELLNESS" e "HUB" e per la presenza nel marchio opposto dei termini "TWENTY", "MINUTES" e .

Per dimensione e colore le parole "FIT" e "GO" costituiscono gli elementi dominanti del marchio opposto.

Complessivamente i due marchi somigliano con grado alto.

A livello fonetico: la pronuncia dei segni coincide in termini di lettere e di sillabe nel suono delle parole "GO" e "FIT", presenti in entrambi i segni sebbene in ordine invertito; mentre differiscono quanto alla pronuncia delle parole "WELLNESS" e "HUB" presenti nel segno anteriore e "TWENTY", "MINUTES" del segno opposto.

Dal punto di vista fonetico i due marchi in conflitto somigliano con grado lieve.

Sotto il profilo concettuale:.

*1
1*

I termini che compongono entrambi i marchi in conflitto appartengono alla lingua inglese e non hanno un particolare significato in italiano. I marchi dunque non sono concettualmente simili.

Va tuttavia tenuto presente che per la parte di pubblico in possesso di conoscenza di basic english gli elementi denominativi presenti nei marchi in conflitto saranno percepiti e tradotti rispettivamente nei termini che seguono: i termini "GO" e "FIT" presenti in entrambi i segni con le parole italiane "ANDARE" e "FORMA" e, ancora, il termine "WELLENES", con la parola "BENESSERE", "HUB" come dispositivo utilizzato in informatica per connettere più elaboratori a una rete e più reti fra loro; il termine "TWENTY" con "VENTI", e "MINUTES" con "MINUTI".

Da questo punto di vista i marchi saranno concettualmente simili nella misura in cui rimandano al concetto di "andare" e di "forma".

A livello concettuale i segni risultano simili con grado piuttosto basso.

Tenendo conto delle somiglianze esistenti sul piano visivo, fonetico e della poca somiglianza sul piano concettuale si ritiene che i segni oggetto di comparazione somigliano con un grado medio."

Riportato quanto sopra la Commissione ritiene preliminarmente che va rigettata l'eccezione di nullità della decisione avanzata dalla ricorrente per il mancato esame da parte dell'UIBM delle deduzioni presentate nel ricorso per opposizione in relazione alla affermazione della decisione secondo cui "non sono pervenute controdeduzioni da parte opposta".

A parte infatti l'affermazione citata, l'Ufficio ha comunque esaminato tutti gli aspetti della questione onde la pronuncia risulta del tutto argomentata anche sulle questioni poste dalla ricorrente.

Inoltre, questa Commissione, operando in sede giurisdizionale, è tenuta a riesaminare l'intero merito della decisione onde la doglianza della ricorrente troverà comunque riscontro in questa sede.

Ciò posto, 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

17

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 & GO posizionati tra loro di seguito e, come dianzi riportato nella corretta descrizione dell'Ufficio, *“ con la “&” commerciale di colore blu, mentre le altre parole sono in rosso. Detta scritta è contenuta tra due fulmini stilizzati, in direzione opposta e verso l'esterno, che hanno origine rispettivamente dalle Lettere “F” ed “O”. Al di sopra e al di sotto della scritta “FIT&GO” compaiono, in caratteri minori, rispettivamente le scritte “TWENTY” e “MINUTES” scritte in stampatello minuscolo, arrotondate a formare un cerchio”*.

Alla luce di quanto sopra 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 riveste la natura di 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 parti 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 & GO ,di dimensioni analoghe , sono tra loro di seguito e contenute tra i due termini TWENTY MINUTES posto il primo al di sopra ed il secondo al di sotto scritti in forma arcuata in modo tale da fornire un inquadramento di tipo circolare.

La prima immagine che si fisserà nella memoria del consumatore sarà

complessivamente quella di una composizione in cui vi sono delle parole predominanti

In tale contesto il consumatore percepirà immediatamente la frase FIT & GO (con i due lampi sulla F iniziale e sulla O finale) ,che tradotta in italiano sta a significare “acquisisci benessere e vai”.

In un secondo momento percepirà le due parole TWENTY MINUTES

Per il consumatore, ,anche se non sia a conoscenza della lingua inglese, la percezione visiva dei segni risulta quindi diversa e tale resterà nella sua memoria .

Altrettanto deve dirsi a livello fonetico.

La frase FIT & GO ,in cui compare la congiunzione & 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 i 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.

Anche 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 “ andare in forma (ovvero acquisire benessere) ed andare”.

Ciò trova conferma nelle ulteriori parole TWENTY MINUTES che in tale contesto indicano chiaramente il breve tempo entro cui sarà possibile

acquisire il benessere.

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

Da tutte tali considerazioni emergono delle differenze tra i due segni per cui è causa che sono tali da far escludere , in ragione della natura debole del marchio della Ingesport Health and Consulting srl , la confondibilità tra gli stessi..

Il ricorso va quindi accolto in base alle considerazioni che precedono 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

