

RICORSO N. 7858

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 38/22

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

Sentito il relatore;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**DIADORA s.p.a.**

Contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**CLAUDIO VIVIANI**

\*

\*\*\*\*

\*



## Svolgimento del processo

**CLAUDIO VIVIANI** depositava domanda di registrazione per il marchio nazionale figurativo di seguito riprodotto:



per contraddistinguere prodotti e servizi della **Classe 5**: Barrette sostitutive di pasti energetiche, Bevande a base d'integratori dietetici, bevande dietetiche per uso medico, Bevande vitaminiche, complementi alimentari di albumina, fibre vegetali alimentari dietetiche, integratori alimentari di alginati, integratori alimentari di caseina, integratori alimentari di enzimi, integratori alimentari di germe di grano, integratori alimentari di glucosio, integratori alimentari di lecitina, integratori alimentari di lievito, integratori alimentari di olio di semi di lino, integratori alimentari di pappa reale, integratori alimentari di polline, integratori alimentari di propoli, integratori alimentari di proteine, integratori alimentari dietetici, Integratori alimentari e preparati dietetici, integratori alimentari minerali, integratori dietetici, integratori vitaminici, ricostituenti [medicamenti], sali di acque minerali; **Classe 25**: abbigliamento per ciclisti, abbigliamento per ginnastica, accappatoi da bagno, articoli di abbigliamento, berretti, biancheria personale antisudorifica, body [biancheria intima], calzamaglie, calzature, calzature per lo sport, calze, calze antisudorifiche, calzini, calzini che assorbono la traspirazione, calzoncini, calzoncini da bagno, canottiere da sport, cinture [abbigliamento], copricapo [cappelleria], costumi da bagno, cuffie da bagno, cuffie per la doccia, fasce per la testa [abbigliamento], guanti a manopola, guanti [abbigliamento], guanti da sci, indumenti confezionati, indumenti lavorati a maglia, leggings, maglie sportive, maglieria, manicotti [abbigliamento], mutande, mute per sci nautico, pantaloni, pantofole, paraorecchie [abbigliamento], polsini [abbigliamento], sandali, sandali da bagno, scaldacolli, scarpe, scarpe da bagno, scarpe da ginnastica, scarpe per calciatori, scarpe per lo sport, scarponi da sci, sciarpe, tenute da judo, Tenute da karatè, tute [indumenti], zoccoli [calzature] **Classe 30**: barrette ai cereali ad alto contenuto proteico, Barrette ai cereali e barrette energetiche, barrette di cereali, bevande a base di cacao, Bevande a base di caffè, snack a base di cereali, snack a base di riso **Classe 41**: accademie [educazione], allenamento [formazione], corsi di fitness cumulative, educazione, insegnamento della ginnastica, messa a disposizione di impianti sportivi, noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli, noleggio di impianti sportivi, organizzazione di competizioni sportive, organizzazione e direzione di seminari, organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop], servizi di campi sportivi, servizi di club del benessere [salute e fitness], servizi di educazione fisica, servizi di personal trainer [fitness]

Nei confronti della citata domanda **DIADORA SPORT S.R.L** presentava opposizione basata sui seguenti diritti anteriori:

- marchio nazionale per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 9,18,25 come di seguito rappresentato



- marchio nazionale per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 3,9,12,14,16,18,25 e 28 , come di seguito rappresentato

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials, located in the bottom right corner of the page.

# DIADORA

L'opposizione era basata:

-quanto al I° marchio nazionale- sui prodotti delle registrazioni anteriori riportati in **Classe 9**: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

**Classe 18**: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

**Classe 25**: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

-Quanto al II° marchio nazionale, sui prodotti delle registrazioni anteriori riportati in :

**Classe 9**: occhiali; lenti, montature ed astucci per gli stessi; caschi di protezione.

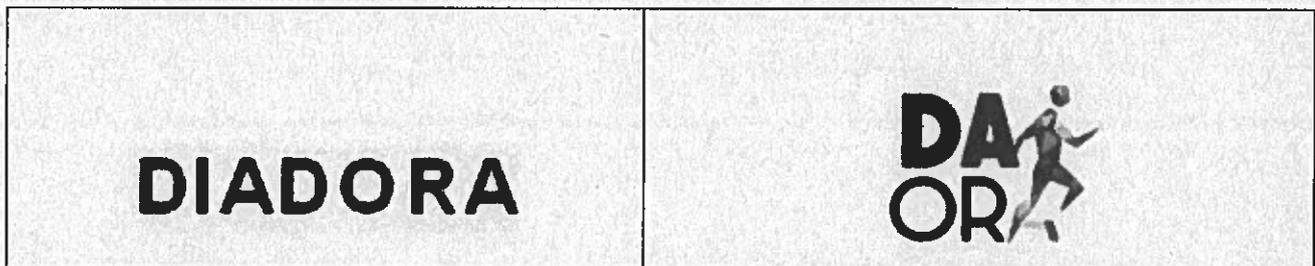
**Classe 18** : borse, borsette, zaini e sacche, marsupi, borse e sacche con doppio fondo, borse portascarpe, cartelle, astucci di tutti i tipi, valigie ed ombrelli.

**Classe 25**: articoli di abbigliamento per lo sport ed il tempo libero, calzature, calzature sportive e loro accessori; costumi da bagno e biancheria intima.

L'opponente invocava l'applicazione dell'art. 12 comma 1 lettera d) del cpi, ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l'identità/affinità tra i prodotti e i servizi con conseguente rischio di confusione/associazione per i consumatori.

L'esaminatore, preliminarmente, rilevava -dall'analisi comparativa dei prodotti e dei servizi- che quelli rivendicati dal richiedente nella classe 25 erano ricompresi nella più ampia categoria degli articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria tutelati dal marchio dell'opponente e pertanto da considerare identici mentre dissimili erano i servizi richiesti in classe 41 rispetto ai prodotti contraddistinti dai marchi anteriori nelle classi 9, 18 e 25, in quanto differenti erano la natura, lo scopo, l'impiego e i canali di distribuzione.

Passando alla valutazione di somiglianza dei segni in conflitto l'esaminatore, per economia procedurale, effettuava il raffronto sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale tra il marchio che *ictu oculi* appariva più simile a quello opposto come sotto riprodotto.



*marchi anteriore*

*marchio contestato*

A livello visivo osservava che il marchio anteriore era denominativo mentre il segno contestato era complesso e si differenziavano per la presenza della lettera D in uno e di una componente figurativa (atleta) nell'altra.

Ne derivava una somiglianza di grado medio mentre a livello fonetico i segni condividevano la pronuncia della parte finale "ORA" per cui era ravvisabile una somiglianza medio-alta mentre sul piano concettuale essi non erano comparabili.

Riteneva che la sagoma stilizzata dell'atleta nell'atto di correre, risultando evocativa dei prodotti e dei servizi coperti dal marchio, svolgeva nel segno contestato una ridotta funzione distintiva, ed era pertanto

l'espressione verbale DAI ORA l'elemento che il consumatore (da intendere il pubblico con livello di attenzione media) era portato più facilmente a ricordare.

Adduceva ancora che non era stata provata l'esistenza di un carattere distintivo rafforzato per cui la valutazione della distintività dei marchi anteriori doveva basarsi solo sulla loro natura intrinseca.

In conclusione considerati tutti i fattori di rilevanza, compreso il principio di interdipendenza, implicante la valutazione globale del rischio di confusione, l'esaminatore riteneva che, per i prodotti richiesti in classe 25, l'identità con i prodotti rivendicati dall'opponente nella medesima classe e la somiglianza visiva e fonetica riscontrata fra i segni non potesse far escludere il rischio di confusione, in specie nella forma di rischio di associazione, potendo il pubblico, se non confondere i marchi direttamente, ritenere che essi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Veniva pertanto parzialmente accolta l'opposizione e disposto che la domanda di marchio nazionale proseguisse invece per i servizi della classe 41 in quanto non affini ai prodotti sui quali era basata l'opposizione.

Proponeva ricorso la soc. Diadora la quale -premessi di essere storica azienda operante nel settore dell'abbigliamento sportivo con enorme popolarità in Italia ed all'estero- censurava la decisione che aveva accolto parzialmente la propria opposizione in relazione ai prodotti della classe 25 (ritenuti identici ai corrispondenti rivendicati in classe 25 da controparte) e consentito invece la prosecuzione della procedura di registrazione per i servizi di classe 41 del segno opposto (in quanto ritenuti differenti dai primi per natura, scopo, impiego e canali di distribuzione)

Adduceva che tali affermazioni erano del tutto apodittiche e prive di motivazione e che era stato completamente ignorato il nesso di complementarietà che univa i reciproci prodotti e servizi che potevano essere utilizzati congiuntamente nell'ambito delle attività sportive e presso strutture ed impianti sportivi.

Esisteva dunque stretta affinità merceologica tra prodotti e servizi che avrebbe dovuto far propendere per l'accoglimento integrale dell'opposizione.

Resisteva il richiedente precisando che non poteva esservi alcun rischio di confusione tra marchi dei quali l'uno riguardava i servizi di *personal training*, educazione fisica ed allenamento fisico mentre l'altro si riferiva a prodotti quali occhiali, borse ed articoli di abbigliamento, seguendo dunque canali di distribuzione completamente diversi.

Adduceva che se Diadora voleva impedire l'esercizio di altre iniziative economiche avrebbe dovuto depositare il proprio segno anche relativamente alla classe 41: cosa che non era avvenuta.

Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso

Analoghe conclusioni svolgeva l'Ufficio nella sua memoria di costituzione ribadendo che non sussisteva alcuna correlazione tra prodotti e servizi delle parti in causa, stante la diversità di natura, scopo e modalità d'uso per cui chiedeva conferma della decisione.

### Motivi della decisione

Ritiene la Commissione che il giudizio dell'esaminatore che -in sede di comparazione dei prodotti e servizi in conflitto- ha ritenuto i servizi della classe 41 rivendicati con la domanda di marchio del richiedente (in particolare, corsi di fitness, insegnamento della ginnastica, messa a disposizione di impianti sportivi, noleggio di equipaggiamenti per lo sport, organizzazione di competizioni sportive, organizzazione e direzione di seminari e laboratori di formazione, servizi di educazione fisica e servizi di personal trainer) dissimili rispetto ai prodotti delle classi 9, 18, 25 rivendicati dal marchio dell'opponente (in particolare occhiali, lenti montature, borse e zaini, caschi da protezione, articoli di abbigliamento per lo sport, calzature, costumi da bagno) in quanto privi di qualsiasi rapporto di complementarietà sia condivisibile al pari degli indicati motivi di disuguaglianza ravvisati nella diversità di natura, scopo, impegno e canali di distribuzione.

Invero i prodotti di classe 9 sono utilizzati per migliorare la vista o per proteggere da eventuali lesioni e la distribuzione avviene attraverso canali specialistici e dedicati (negozi di ottica ed anti-infortunistica) mentre quelli designati nelle classi 18 e 25/26 sono articoli di abbigliamento ed accessori di moda che condividono in genere l'origine produttiva e sono anche essi offerti al pubblico in appositi negozi di abbigliamento e pelletteria.

Per contro i servizi di classe 41 consistono in prestazioni di attività di educazione e formazione fisica, organizzazione di competizioni, noleggio di impianti sportivi e centri benessere, servizi dunque rivolti a migliorare forma e preparazione fisica e comunque svolti a scopo di intrattenimento e divertimento.

Dunque scopo e modalita' di uso sono divergenti come divergenti sono i canali di sbocco commerciale .  
Ne' si puo' parlare di "complementarieta'" tra prodotti e servizi stante la loro ontologica diversita' e l'assenza di naturale correlazione nel senso di rendersi gli uni indispensabili o comunque significativamente importanti per gli altri .

Non c'e' -sotto questo aspetto- affinita' merceologica perche' i servizi sportivi erogati non necessariamente debbono mettere a disposizione quell'abbigliamento sportivo cosi' come i capi di abbigliamento non necessariamente devono essere reperiti nei luoghi di competizione o formazione ginnica che caratterizzano quei servizi.

Occasioni di condivisione si possono verificare ma solo come eventualita' senza assurgere a *conditio sine qua non* per un utilizzo simultaneo di prodotti e servizi di tendenza diversa (rispettivamente commerciale e rivolta all'attivita' fisica)

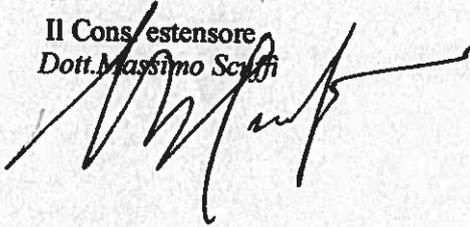
La decisione impugnata andra' pertanto confermata ed il ricorrente condannato a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi-in € 3000 oltre accessori di legge .

#### PQM

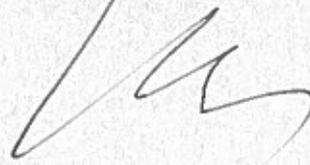
La Commissione rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata , condannando il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in € 3.000 oltre accessori di legge.

Roma, 28.2.2022

Il Cons. estensore  
Dott. Massimo Scuffi



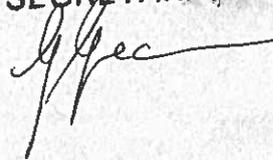
Il Presidente  
dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi .....12/4/2022.....

IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETE