

RICORSO N. 7951

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 59/22

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;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA)

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

TAREK RICCI

* ***** *

Svolgimento del processo


TAREK RICCI depositava domanda di registrazione di marchio nazionale avente per oggetto il seguente segno complesso:



Per i servizi della classe 41: *attività sportive e culturali.*,

Proponeva opposizione la UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL(EUFA) facendo valere i seguenti diritti anteriori:



Marchio figurativo UE n. 11437241  per i servizi, inter alia, della classe 41: *Educazione; Intrattenimento; Divertimento; Gestione di lotterie e concorsi; Scommesse e giochi relativi a sport; Servizi di ospitalità (sport, divertimento); Servizi di ospitalità, ovvero servizi di accoglienza per clienti (servizi di divertimento), compresa fornitura di biglietti di ammissione per manifestazioni di sport o divertimento; Servizi di divertimento in materia di manifestazioni sportive; Attività sportive e culturali; Organizzazione di manifestazioni e attività sportive e culturali; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione di manifestazioni in materia di calcio; Gestione di strutture sportive; Noleggio di impianti video e audiovisivi; Produzione, presentazione, distribuzione e/o noleggio di articoli interattivi didattici e ricreativi, compact disc interattivi, CD-ROM e giochi per computer; Copertura televisiva e radiofonica di manifestazioni sportive; Servizi di produzione per programmi radiofonici e televisivi e videonastri; Servizi di prenotazione di biglietti e servizi d'informazione per manifestazioni sportive o divertimento; Cronometrando durante manifestazioni sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Divertimenti interattivi; Scommesse e giochi on-line su Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; Fornitura di servizi riguardanti riffe; Servizi d'informazione in materia di divertimenti (anche nel settore sportivo), disponibili on-line da una banca dati informatizzata o via Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; Giochi elettronici trasmessi attraverso Internet o su telefoni cellulari; Pubblicazioni di libri; Pubblicazione di libri e riviste specializzate elettroniche on line; Servizi di registrazione audio e video; Produzione di disegni animati per film, produzione di disegni animati per la televisione; Noleggio di registrazioni di audio ed immagini per intrattenimento; Informazioni in materia di istruzione disponibili on-line tramite una banca dati informatizzata o su Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; Servizi di traduzione; Servizi fotografici; Fornitura (noleggio) di infrastrutture per il divertimento; Programmazione e/o noleggio di registrazioni cinematografiche e di registrazioni audio e video;*



- Marchio figurativo UE n. 9037193 per i servizi, inter alia, della classe 41: *Educazione; intrattenimento; divertimento; gestione di lotterie e concorsi; scommesse e giochi relativi a sport; servizi di ospitalità (sport, divertimento); servizi di ospitalità, ovvero servizi di accoglienza per clienti (servizi di divertimento), compresa fornitura di biglietti di ammissione per manifestazioni di sport o divertimento; servizi di divertimento in materia di manifestazioni sportive; attività sportive e culturali; Organizzazione di manifestazioni e attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni sportive; organizzazione e promozione di manifestazioni in materia di calcio; gestione di strutture sportive; noleggio di impianti video e audiovisivi; produzione, presentazione e/o noleggio di prodotti didattici e ricreativi interattivi, compact disc interattivi, CD-ROM e giochi per computer; copertura televisiva e radiofonica di manifestazioni sportive; servizi di produzione per programmi radiofonici e televisivi e videonastri; servizi di prenotazione di biglietti e informazioni e servizi di acquisto per manifestazioni sportive o d'intrattenimento; cronometraggio durante manifestazioni sportive; organizzazione di concorsi di bellezza; divertimento interattivo; scommesse e giochi on-line su Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; fornitura di servizi riguardanti riffe; servizi d'informazione in materia di divertimenti (anche nel settore sportivo), disponibili on-line da una banca dati informatizzata o via Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; giochi elettronici trasmessi attraverso Internet o su telefoni cellulari; pubblicazioni di libri; pubblicazione di libri e riviste specializzate elettroniche on line; servizi di registrazione audio e video; produzione di disegni animati per film, produzione di disegni animati per la televisione; noleggio di registrazioni di audio ed immagini per intrattenimento; informazioni in materia di istruzione disponibili on-line tramite una banca dati informatizzata o su Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; servizi di traduzione; servizi fotografici; fornitura (noleggio) di infrastrutture per il divertimento.*

L'esaminatore innanzitutto verificava che i servizi sui quali si basava l'opposizione erano i seguenti:

classe 41: Educazione; intrattenimento; divertimento; gestione di lotterie e concorsi; scommesse e giochi relativi a sport; servizi di ospitalità (sport, divertimento); servizi di ospitalità, ovvero servizi di accoglienza per clienti (servizi di divertimento), compresa fornitura di biglietti di ammissione per manifestazioni di sport o divertimento; servizi di divertimento in materia di manifestazioni sportive; attività sportive e culturali; organizzazione di manifestazioni e attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni sportive; organizzazione e promozione di manifestazioni in materia di calcio; gestione di strutture sportive; noleggio di impianti video e audiovisivi; produzione, presentazione e/o noleggio di prodotti didattici e ricreativi interattivi, compact disc interattivi, CD-ROM e giochi per computer; copertura televisiva e radiofonica di manifestazioni sportive; servizi di produzione per programmi radiofonici e televisivi e videonastri; servizi di prenotazione di biglietti e informazioni e servizi di acquisto per manifestazioni sportive o d'intrattenimento; cronometraggio durante manifestazioni sportive; organizzazione di concorsi di bellezza; divertimento interattivo; scommesse e giochi on-line su Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; fornitura di servizi riguardanti riffe; servizi d'informazione in materia di divertimenti (anche nel settore sportivo), disponibili on-line da una banca dati informatizzata o via Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; giochi elettronici trasmessi attraverso Internet o su telefoni cellulari; pubblicazioni di libri; pubblicazione di libri e riviste specializzate elettroniche

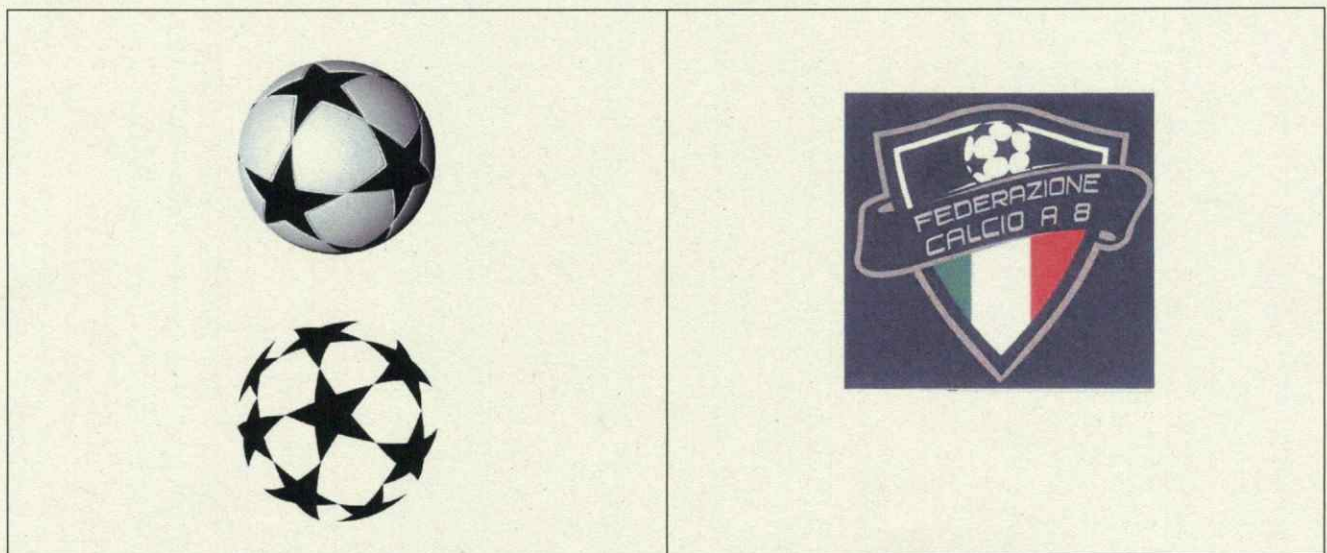
on line; servizi di registrazione audio e video; produzione di disegni animati per film, produzione di disegni animati per la televisione; noleggio di registrazioni di audio ed immagini per intrattenimento; informazioni in materia di istruzione disponibili on-line tramite una banca dati informatizzata o su Internet o tramite reti elettroniche di radiocomunicazione di qualsiasi tipo; servizi di traduzione; servizi fotografici; fornitura (noleggio) di infrastrutture per il divertimento.

I servizi contestati erano invece i seguenti:

classe 41: *attività sportive e culturali.*

Di tutta evidenza emergeva pertanto l'identità dei servizi in conflitto, gli uni essendo, infatti, interamente ricompresi tra quelli posti a base della opposizione (*organizzazione di manifestazioni e attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni sportive*)

Quanto alla comparazione dei segni, di seguito riprodotti,



marchi anteriori

marchio contestato

rilevava che la loro somiglianza appariva del tutto residuale e limitata al solo elemento figurativo del pallone stellato; era invece predominante la sagoma scura dello scudetto all'interno del quale erano contenute le componenti denominative del segno del richiedente.

Nessuna comparazione fonetica era possibile dato che i marchi anteriori erano esclusivamente figurativi mentre sul piano concettuale i segni erano simili nella misura in cui l'iconico pallone stellato che caratterizzava i primi era riprodotto in quello contestato e simbolo evocativo del gioco del calcio.

Adduceva che non era individuabile un elemento distintivo e dominante mentre le componenti figurative presenti nei marchi in conflitto risultavano normalmente distintive seppur connotate da un certo grado di debolezza essendo tutte mentalmente associabili al gioco del calcio

In ragione della diffusione dello sport del calcio in ambito nazionale ed europeo, l'esaminatore riteneva poi che i marchi anteriori avevano acquisito una certa notorietà fra il pubblico di riferimento solo con riguardo alla provenienza dall'opponente dei servizi organizzativi, di pubblicità e comunicazione della competizione sportiva europea professionale, "CHAMPIONS LEAGUE" mentre per il resto avevano un carattere distintivo intrinseco affievolito per l'associazione mentale fra l'immagine del pallone stellato ed il gioco del calcio oltre che di grado normale rispetto ai residui

servizi.

Rilevava che il pubblico di riferimento comprendeva sia i consumatori dotati di un grado medio basso di attenzione e selettività sia i soggetti professionali dotati di un livello di attenzione maggiore puntualizzando che le componenti verbali erano quelle più facilmente memorizzabili per cui gli elementi FEDERAZIONE.CALCIO.A8 iscritti nella banda del segno contestato-in aggiunta alle ricordate caratteristiche figurative e cromatiche-bastavano a differenziarlo dai marchi anteriori nonostante la identità'- affinità' dei prodotti rispettivamente rivendicati.

Concludeva pertanto per la sostanziale diversità dei segni in conflitto e rigettava l'opposizione

Proponeva ricorso la UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL(UEFA) la quale -dopo aver premesso che il famoso "pallone stellato" (STARBALL) era il simbolo ufficiale della competizione sportiva CHAMPIONS LEAGUE -osservava che si trattava di un marchio iconico la cui figura caratterizzata dalla peculiare raffigurazione di una rete di stelle di fantasia era stata incorporata nel segno avversario inducendo i consumatori a supporre che i servizi resi dall'ignoto sign. Ricci fossero riconducibili ad UEFA od alla nota competizione Champions League.

Richiamava in proposito precedenti conformi della divisione di opposizione dell'UAMI ed una recente decisione dell'Ufficio italiano in caso analogo per cui, posto che i servizi resi erano identici ed i marchi anteriori erano celebri con la figura di pallone ripresa nel segno posteriore, era indubitabile il rischio confusorio ed andava perciò l'opposizione con rifiuto di registrazione..

Nessuno si costituiva per Tarek Ricci

Motivi della decisione

L'esaminatore -pur dando atto della identità dei servizi a confronto -ha escluso la confondibilità dei segni in conflitto perché i marchi figurativi anteriori -costituiti dalla raffigurazione di un pallone da calcio rivestito di stelle unite per la punta -non presentavano aspetti di similitudine ingannevole con il segno del richiedente che riportava un piccolo pallone a stelle posizionato sopra una banda nera orizzontale con la dicitura Federazione calcio A 8 entro uno scudetto con terminali bande colorate verticali(verde,bianco,rosso) .

In pratica le ridotte proporzioni dell'elemento comune (pallone) non sarebbero in grado di assumere rilevanza differenziale nel più ampio contesto figurativo del logo del richiedente specie alla luce di un pubblico di riferimento reputato particolarmente attento(quale quello dei tifosi)ed in presenza di notorietà associabile più all'ente europeo UEFA che ai marchi (per giunta di ridotta capacità distintiva)

La Commissione non condivide questa impostazione.

Il caratteristico pallone stellato(*star ball*)è il simbolo ufficiale delle competizioni UEFA *champions league*(coppia dei campioni)che costituisce uno dei tornei calcistici più prestigiosi d'Europa per cui è indiscutibile la notorietà della raffigurazione stellata associabile alle gare di coppa per una moltitudine di tifosi come può essere agevolmente rilevato -oltre che dalla ampia documentazione prodotta in sede di opposizione -dalle recensioni riportate su svariate pagine Internet.

Riduttivo è dunque considerare i marchi dell'opponente di grado affievolito ovvero limitare la notorietà alla sola sigla calcistica quando il simbolo del pallone ne costituisce riferimento integrante e si identifica in una immagine con una sua peculiarità grafica (rete di stelle di fantasia)al pubblico noto come pallone ufficiale del prestigioso torneo calcistico gestito e controllato dalla *Union des Associations Europeennes de Football*(UEFA)che rappresenta tutte le Federazioni calcistiche europee. Dato il valore distintivo del pallone stellato che caratterizza i marchi anteriori è evidente come quel simbolo -ancorché riprodotto in dimensioni rimpicciolite nel segno del richiedente- mantenga una sua specifica *vis* attrattiva anche nel più ampio contesto delle altre raffigurazioni di contorno con funzione sostanzialmente descrittiva e perciò non in grado di assurgere a valide varianti rispetto ai marchi contrapposti.

La identità del pallone stellato ripreso in entrambi i segni, la notorietà di cui gode presso il

pubblico, l'identità dei servizi rivendicati sono, in ultima analisi, tutti fattori che concorrono nel loro insieme a creare un concreto rischio di confusione presso il pubblico che potrebbe ritenere erroneamente l'esistenza di legami sportivi tra l'UEFA e una società calcistica sconosciuta il cui titolare finirebbe così a trarre un indebito vantaggio per agganciamento al valore simbolico dei marchi anteriori.

In accoglimento del ricorso la decisione impugnata andrà di conseguenza riformata con rigetto della domanda di registrazione

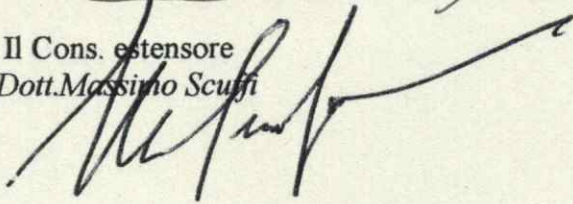
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente -in linea con i parametri forensi- in € 3000 oltre accessori di legge.

PQM

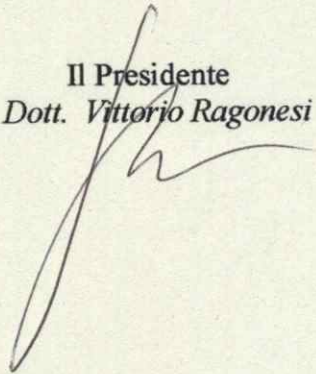
La Commissione accoglie il ricorso e rigetta la domanda di registrazione. Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate come da motivazione in € 3000 oltre accessori di legge.

Roma, 21.3.2022 | 21-4-2022 *lu*

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 17.5.2022

LA SEGRETERIA

