

RICORSO N. 8021

UDIENZA DEL 14/11/2022

SENTENZA N. 21/23

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. Francesco Antonio Genovese | - Componente -relatore |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**SKYWORKS SOLUTIONS, INC.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**SKY INTERNATIONAL AG**

\*

\*\*\*\*

\*

Rilevato che l'UIBM ha accolto l'opposizione proposta dalla società SKY International AG [con sede a Zurigo, Stockerhof, Dreikonigstrasse 31 a)], contro la società Skyworks Solutions, Inc. [con sede a Woburn, Massachusetts, Sylvan Road 20], in relazione alla registrazione del marchio, da quest'ultima richiesta, per il segno denominativo **SKYWORKS** rivendicante prodotti e servizi delle classi 9, 38, 40 e 42;

che, infatti, la società svizzera aveva proposto, in data 4/12/2019, opposizione contro tutti i prodotti e servizi richiesti dalla società americana, basandolo su parte dei prodotti e servizi protetti dai seguenti marchi anteriori:

- Un Marchio UE n. 14893176, recante la scritta **SKY**, registrato in data 9/11/2018 anche per prodotti e servizi delle classi 9, 38 40 e 42;
- Un marchio UE n. 14683007, recante il seguente segno



registrato il 13/12/2016, anche per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42;

- Marchio UE n. 10700987, contenente la scritta **SKY UNO**, registrato il 24/10/2018 anche per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42;

che, ad avviso dell'Ufficio, i servizi contestati risultavano in parte identici e in parte affini ai prodotti anteriori della classe 9; che essi erano tutti riconducibili al settore merceologico delle telecomunicazioni e simili anche tramite internet; che anche i prodotti contestati erano identici e/o affini a quelli anteriori della medesima classe in quanto, essenzialmente, componenti necessarie per il funzionamento della strumentazione elencata nella classe stessa;

che, inoltre, l'affinità poteva dipendere dalla condivisione dell'origine imprenditoriale, dei canali di distribuzione e vendita, dal pubblico di riferimento (anche professionale) nonché dalla reciproca complementarità;

che, in conclusione, i prodotti e servizi sarebbero identici e/o affini, soprattutto per complementarità;

che nella specie, con riguardo, al segno base della opponente, ponendolo a raffronto con quello portato alla registrazione, si aveva la seguente comparazione

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>SKY</b>               | <b>SKYWORKS</b>         |
| <i>marchio anteriore</i> | <i>segno contestato</i> |

che essi mostrano una somiglianza media sotto i profili visivo e fonetico ("dato che quello anteriore è interamente riprodotto nella parte iniziale di quello contestato, quella più facilmente memorizzabile dal consumatore che legge da sinistra a destra") ma anche concettuale ["i termini inglesi SKY (cielo) e WORKS (lavori o terza persona singolare presente del verbo to work; lavorare) sono

4

*facilmente comprensibili dal consumatore nazionale anche se dotato di una conoscenza basica della lingua inglese; sono privi di associazione mentale con i prodotti e servizi in conflitto e - data la condivisione della parola SKY - risultano mediamente confrontabili sotto il profilo concettuale"];*

*che, tuttavia, il marchio anteriore avrebbe un carattere distintivo accresciuto ["motivo per cui il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere che prodotti e servizi richiesti appartengano a diverse linee di produzione attivate dall'opponente o provengano da aziende commercialmente collegate così come il marchio contestato potrebbe essere considerato come appartenente ad una serie di marchi contraddistinti dal nucleo ideologico consistente nella parola SKY"];*

*che, però, il pubblico dei consumatori interessato ai servizi conformati sarebbe di tipo "generale e non specializzato ma normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto"; che "il suo grado di attenzione può variare in funzione del tipo di prodotti o del loro costo. Nello specifico la massa dei consumatori di piattaforme e servizi informatici e relativa strumentazione appare consistente perché, oltre ai consumatori professionalizzati e non soggetti, perciò, al rischio di confusione, vi è anche una consistente porzione di pubblico generale e non specializzato (che si affida talvolta al personale addetto alle vendite) che, per questa sua caratteristica, è soggetto al rischio di confusione o di associazione";*

*che, in conclusione, secondo l'Ufficio, tenuto conto del principio di interdipendenza, "si ritiene che - ai sensi dell'art.12, c.1°, lett. d) del C.P.I. - sussista il rischio di confusione/associazione per il pubblico di riferimento limitatamente a parte dei prodotti contestati e che pertanto l'opposizione n. 652019000164124 debba essere accolta con conseguente rifiuto della registrazione della domanda di marchio n. 302019000029836";*

*che la società svizzera ha proposto opposizione con ricorso articolato in due motivi di gravame;*

*che, con il primo, censura l'erronea valutazione nella decisione della identità/affinità tra i prodotti e servizi oggetto dei marchi in conflitto e del pubblico di riferimento;*

*che, con il secondo, deduce l'erronea valutazione nella decisione della somiglianza tra i marchi in conflitto e della sussistenza di un conseguente rischio di confusione, compreso il rischio di associazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. d) CPI;*

*che la società americana, opponente, resiste con proprie allegazioni e deduzioni. Considerato che il ricorso è infondato e deve essere respinto;*

*che, secondo la prima deduzione, la decisione sarebbe viziata nel riconoscere l'identità e/o affinità dei prodotti e dei servizi delle classi 9, 38, 40 e 42*

4

rivendicati dalla domanda di registrazione opposta rispetto a quelli oggetto della registrazione anteriore n. 14893176 dell'Opponente nelle classi 9, 38,40 e 42;

che infatti l'Opponente, *SKY International AG*, così come del resto risulterebbe evidente dal suo citato sito internet, fornirebbe servizi di televisione satellitare, servizi Internet a banda larga e servizi di telefonia per il tramite di decoder, antenne e telecomandi, mentre la Richiedente, come sarebbe evidente anche dalla specifica dei prodotti e servizi rivendicati, produrrebbe e commercializzerebbe componenti di prodotti tecnici e tecnologici complessi come ad esempio *smartphone, tablet, prodotti elettrici per autoveicoli, elettrodomestici, dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche*;

che i prodotti della Richiedente sono utilizzati all'interno di apparecchiature di telecomunicazione senza essere visibili al consumatore del prodotto finito e come tali, destinati ad un pubblico altamente specializzato; non certo rivolti al grande pubblico, a differenza di quanto afferma l'Ufficio, ma piuttosto a professionisti qualificati con un alto grado di conoscenza e competenza tecnica; professionisti che presterebbero un elevato grado di attenzione nella scelta dei prodotti e servizi;

che, perciò, l'Opponente e la Richiedente opererebbero in settori commerciali completamente diversi ed anche il pubblico di riferimento ed i canali commerciali attraverso cui i prodotti e servizi vengono offerti non coinciderebbero;

che, con la seconda censura, la ricorrente deduce che i segni sarebbero visivamente diversi (in ragione della lunghezza della parola "skyworks" rispetto al termine "sky" nel marchio anteriore) e da un punto di vista fonetico anche assai differenti (considerando che presentano un diverso numero di sillabe, così che il ritmo e l'intonazione con cui i segni verranno pronunciati saranno completamente diversi) e così sul piano concettuale essi sarebbero non comparabili (in quanto - a differenza di quanto afferma l'Ufficio, che scorpora i termini inglesi "sky" e "works" - il termine "skyworks" nel marchio successivo non ha alcun significato nella lingua italiana);

che le richiamate censure non hanno pregio;

che, infatti, il gruppo Sky, di cui SIAG fa parte, è una delle più grandi media company a livello europeo attiva nel settore dell'intrattenimento e delle telecomunicazioni;

che non occorre, come pure ha fatto la resistente, fornire tutti gli elementi utili a dimostrare tale dato che costituisce, nel Nostro Paese, addirittura un fatto notorio capace da solo di mostrare il carattere notorio del marchio della società opponente e dunque la sua tutela rafforzata;

che, peraltro, nel caso di specie la resistente ha ulteriormente documentato i dati quantitativi dello sviluppo commerciale del brand e la sua diffusione a livello, addirittura mondiale;

che, a partire dal 1988 i canali Sky hanno raggiunto elevatissimi volumi di *audience* nella maggior parte degli Stati Membri dell'Unione Europea (dal doc. 1A.1 allegato, pp. 23-27, emerge che all'epoca Sky Television contava già più di dieci milioni di spettatori a settimana in 19 Stati europei tra cui Germania, Francia, Austria, Svizzera, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Grecia e Islanda, oltre a diverse sedi operative sparse fra Londra, Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Berna e Stoccolma);

che nel 2019 il numero degli abbonati Sky è arrivato a toccare la soglia record di 24 milioni di abbonati tra Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Irlanda, oltre 31 mila dipendenti, di cui 5 milioni solo in Italia, con una copertura del 20% delle famiglie italiane (cfr. doc. 1A bis dell'Opponente);

che dai sondaggi di brand *awareness* di Sky nel 2007 (di cui al doc. 1A.5, p. 51 e ss. e di cui al doc. 1A della memoria dell'Opponente) si evidenzia la conoscenza spontanea (c.d. "top of mind Awareness") e sollecitata (c.d. "prompted", vale a dire tra una lista di marchi) del marchio "Sky" nel settore dei servizi PayTV da parte, rispettivamente, del 46,5% e del 93,4% degli intervistati; quest'ultimo dato, riferito stavolta al settore dei brand televisivi in generale (e non solo di quelli a pagamento), è cresciuto nel 2014 al 97%; il che significa che il marchio "Sky" nel 2014 era conosciuto dalla quasi totalità degli intervistati;

che, insomma, la notorietà del marchio della società opponente è dimostrato (sia su base di fatto notorio che in ragione dei documenti e dati forniti dall'opponente, senza seria ragione contraria);

che, inoltre, Sky ha prestato sin dall'inizio della propria attività grande attenzione alla tecnologia, fornendo i propri servizi attraverso *decoder* (che in inglese si chiamano "set-top box" o, anche solo, "STB") che nel corso degli anni hanno acquisito funzioni sempre più sofisticate;

che a tali dispositivi si sono ulteriormente aggiunti altri prodotti [i) My Sky, che permette di gestire la diretta, mettere in pausa, registrare, interagire con gli show votando in diretta, e accedere al servizio Sky on Demand (cfr. doc. 2A-2B, memoria dell'Opponente); ii) il prodotto "Sky Link", dispositivo wireless che permette di collegare "My Sky HD" alla rete internet (cfr. doc. 2C dell'Opponente); iii) il telecomando a marchio Sky e i cavi necessari all'installazione del decoder, sempre a marchio Sky; iv) le applicazioni "Sky Go" e "Sky Go Plus", che permettono agli utenti di visualizzare i contenuti Sky in tempo reale, in streaming o di scaricarli direttamente, su qualsiasi tablet, smartphone o altro dispositivo portatile (doc. 2F dell'Opponente); v) i suoi servizi interattivi su misura per il cliente e la c.d. web tv sotto il segno "Sky Online", oggi ribattezzata "Now Tv" (doc. 2G dell'Opponente); vi) la nuova piattaforma tecnologica "Sky Q", che permette di trasformare la casa in un ambiente di visione integrato su TV e device, senza cavi: tutti gli schermi della casa sono connessi tra loro in modalità wireless, permettendo di vedere con immediatezza

tutti i programmi, on demand o registrati, di interesse per l'utente (doc. 2H dell'Opponente); iii) la "Sky Digital Key", chiavetta USB che permette di evitare il criptaggio dei canali in chiaro e di gestire con un solo telecomando i canali Sky e quelli del Digitale Terrestre (cfr. doc. 2D dell'Opponente); vii) il recentissimo Sky Soundbox, sistema audio "all-in-one" che offre un suono potente e diffuso a 360° Si tratta di una c.d. soundbar frutto della ricerca e dell'esperienza della casa francese Devialet, distintasi negli ultimi anni per la realizzazione e commercializzazione di speaker di fascia alta e amplificatori di alta qualità: Devialet ha sviluppato, in un box di dimensioni alquanto ridotte (37,5 x 21 x 9,5 centimetri), un sistema audio di alta gamma che ospita in tutto 9 trasduttori, 6 woofer per le basse frequenze e 3 trasduttori full-range per le altre frequenze con una risposta in frequenza compresa tra 35 Hz e 22 kHz e un suono che si sviluppa in tutte le direzioni(docc. 2I-2M)];

che, peraltro, negli anni Sky ha ampliato a tal punto il proprio raggio d'azione da essere considerata oggi una realtà imprenditoriale di successo anche in segmenti di mercato distanti da quello dei servizi d'intrattenimento, dell'information technology e delle telecomunicazioni (ampiamente dimostrati anche dalla documentazione allegata dalla società resistente);

da tutto quanto accertato discende che i prodotti e servizi rivendicati dai marchi in conflitto sono indirizzati - oltre che ad un pubblico specializzato, il quale, pur essendo dotato di un grado di attenzione più elevato del pubblico generale, comunque potrebbe legittimamente confondersi tra prodotti e servizi speculari contraddistinti da marchi pressoché identici - anche ad una consistente porzione di pubblico generalizzato con un normale livello di attenzione;

che, in ultimo, allo stesso modo si è determinata anche la Commissione di Ricorso dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), in analogo procedimento di ricorso avverso la decisione di accoglimento dell'opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio UE denominativo n. 017837221 "**SKY5**", secondo cui: *"Tenuto conto dell'identità e della somiglianza dei prodotti e dei servizi contestati, del fatto che i marchi in conflitto sono visivamente, foneticamente e concettualmente molto simili e del normale livello di carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, anche prendendo in considerazione un pubblico di riferimento con un elevato livello di attenzione" di registrazione del marchio UE denominativo n. 017837221 "SKY5" della Ricorrente (caso n. R 229/2020-4), sub nostro doc. Y, § 52, secondo cui: "Tenuto conto dell'identità e della somiglianza dei prodotti e dei servizi contestati, del fatto che i marchi in conflitto sono visivamente, foneticamente e concettualmente molto simili e del normale livello di carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, anche prendendo in considerazione un pubblico di riferimento con un elevato livello di attenzione";*



che, del resto, i marchi in conflitto devono essere confrontati in relazione ai prodotti e servizi per i quali sono stati registrati o richiesti e non per quelli per i quali i marchi sono effettivamente utilizzati;

che in aggiunta il consumatore italiano non potrà individuare alcun significato autonomo nella combinazione "**SKYWORKS**" (che difatti non possiede alcun significato autonomo!), e sarà pertanto indotto ad isolare i due elementi "SKY" e "WORKS" ma, per quanto riguarda il primo elemento ("SKY"), si rileva che esso è un marchio intrinsecamente distintivo e "forte", poiché estraneo rispetto ai prodotti e ai servizi delle classi rivendicate;

che, infatti, il marchio forte è pure dotato di distintività accresciuta e rinomanza, in virtù dell'uso intenso ultradecennale e degli ingenti investimenti effettuati da SIAG per promuovere il marchio "Sky" in relazione ai prodotti e servizi contraddistinti dallo stesso;

che, nel percepire il segno come composto da due parole, l'attenzione del consumatore sarà naturalmente attirata dal molto più familiare "SKY", in primis per il poter attrattivo di cui esso è dotato in virtù della sua - accresciuta - distintività e rinomanza; e in secondo luogo poiché costituisce anche la parte iniziale del marchio opposto e dunque quella che rimane più facilmente impressa nel consumatore che legge da sinistra verso destra (giur assai ampia);

che la seconda componente ("WORKS"), come correttamente rilevato anche dalla Resistente, è facilmente comprensibile dal consumatore italiano come l'inglese di "lavori" o come la terza persona dell'inglese "to work" (i.e., lavorare)<sup>11</sup>; e quindi verrà percepito come termine non distintivo (o al più come scarsamente distintivo) per i prodotti e servizi rivendicanti, stante la forte vicinanza concettuale tra il termine e detti prodotti/servizi;

che - come ricordato dalla resistente - alla «medesima conclusione è giunta la Divisione di Opposizione dell'EUIPO, la quale, nel procedimento di opposizione promosso dalla Controinteressata avverso la domanda di marchio UE "SKYWORKS SKY5" n. 017936585 dell'odierna Ricorrente, valutando la somiglianza e/o identità tra i segni in conflitto (ai fini dell'accertamento del rischio di indebito vantaggio tratto dalla - o del pregiudizio dovuto alla - rinomanza del marchio dell'Opponente) ha affermato che:

i) in termini di percezione, "SKYWORKS" non è un'espressione grammaticalmente corretta in inglese e non ha un significato univoco; pertanto, è probabile che venga percepita come la mera somma delle sue parti"; ii) in tema di somiglianza visiva, "l'unico e distintivo elemento verbale del marchio anteriore mantiene un ruolo indipendente e distintivo nel segno contestato"; e iii) in tema di somiglianza concettuale, "il pubblico sarà consapevole del contenuto semantico della parola "SKY" presente due volte nel segno contestato. Tale parola è intrinsecamente distintiva rispetto a tutti i prodotti e servizi in conflitto e, pertanto, tale coincidenza genera un grado medio di somiglianza

concettuale tra i marchi." (caso n. B 3 069 49, Divisione Opposizione EUIPO, pp. 19-20, sub nostro doc. Z)»;

che, in conclusione il ricorso dev'essere respinto con addebito alla ricorrente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

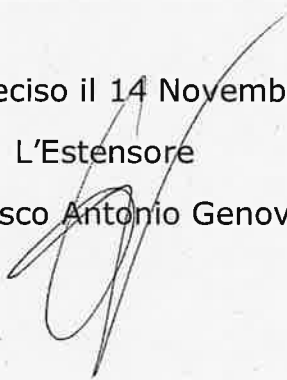
PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.500 di cui 500 per esborsi e la restante parte per onorari e diritti.

Così deciso il 14 Novembre 2022

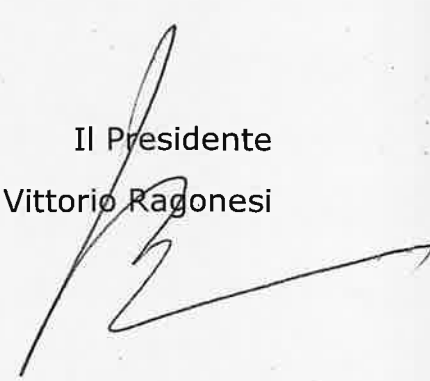
L'Estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addì 12/9/23

IL SEGRETARIO

