

RICORSO N. 8035

UDIENZA DEL 14/11/2022

SENTENZA N. 22/23

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 Wobum, Massachusetts, Sylvan Road 20], in relazione alla registrazione del marchio, da quest'ultima richiesta, per il segno denominativo **SKYWORKS SKY5** rivendicante prodotti e servizi delle classi 9, 38, 40 e 42;

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

- Un Marchio UE n. 14893176 **SKY** registrato in data 9/11/2018 anche per prodotti e servizi delle classi 9, 38 40 e 42;

sky 1 sky 1 sky 1

- Un marchio UE n. 14683007 registrato il 13/12/2016 anche per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42;
- Marchio UE n. 10700987 **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

SKY SKY UNO sky 1 sky 1 sky 1	SKYWORKS SKY5
Marchi dell'Opponente	Marchio contestato

che l'Opponente aveva convincentemente fornito la prova della rinomanza dei propri marchi "Sky" nel mercato italiano, frutto di riuscite scelte commerciali e ingenti investimenti economici da parte del suo titolare;

che, sul piano visivo, essi mostrerebbero una somiglianza in grado elevato quanto al marchio n. 014893176 e medio alto quanto ai marchi n. 010700987 e n. 014683007; e su quello fonetico una similitudine in grado medio e concettualmente simili in maniera estremamente elevata;

che, tuttavia, i marchi anteriori avrebbero 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 l'elemento identico in entrambi i segni sarebbe proprio la componente distintiva dei due marchi, cioè la parola "SKY", essendo invece la rimanente componente verbale del marchio del Richiedente ("WORKS" e il numero "5") in posizione subvalente sì che l'utilizzo del nome "SKY", accompagnato dal numero "5", sarebbe idoneo a far ritenere il marchio del Richiedente come il qualche modo collegato al marchio dell'Opponente, stabilendo un nesso tra loro, nella misura in cui suggerisce che "SKYWORKS" possa essere un servizio o area di attività n. 5 di SKY;

che, in aggiunta a tali considerazioni, il pubblico dei consumatori interessato ai servizi conformati sarebbe di tipo *"generale e non specializzato ma normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto"*; *"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, *non occorre valutazione di somiglianza o affinità dei prodotti e servizi rivendicati per i due segni a confronto, posto che l'art. 12, c. 1, lett. e) del C.P.I. esplica la propria portata anche indipendentemente da alcun rapporto di affinità, sì che nel caso di specie l'art. 12, c. 1, lett. e) del C.P.I., comporta che l'opposizione n. 652019000164145 debba essere accolta con conseguente rifiuto della registrazione della domanda di marchio n. 652019000164145;*

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

che, con il primo, censura la *Mancata prova della rinomanza* (a dire della ricorrente la copiosa documentazione prodotta dall'Opponente non sarebbe assolutamente sufficiente a provare la rinomanza dei marchi alla base della opposizione in quanto si tratterebbe perlopiù di documentazione ed informazioni provenienti direttamente dall'Opponente);

che, con il secondo, deduce *l'assenza di ingiustificato vantaggio* (a suo dire: se, da un lato, è vero che la rinomanza- ove dimostrata- consente di fruire di una tutela ultramerceologica e quindi un'analisi sotto questo profilo dei prodotti e dei servizi non sarebbe richiesta, è altrettanto vero che per l'operatività della rinomanza sarebbe necessaria l'esistenza anche dei requisiti dell'ingiustificato vantaggio e del pregiudizio);

che, con il terzo, lamenta *l'assenza di pregiudizio* (infatti, secondo la ricorrente, l'uso da parte di terzi di un segno identico o simile al marchio rinomato, capace di indebolire l'idoneità di quest'ultimo a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è registrato, nella specie non si sarebbe avuto per l'ambito merceologico distante da quello in cui opererebbero i due soggetti in conflitto);

che, con il quarto, deduce *l'erronea comparazione tra i segni* (i segni a confronto sono visivamente diversi in ragione della lunghezza della parola "skyworks" rispetto ai termini contenuti nei marchi anteriori. Gli elementi grafici e di colore oggetto della registrazione europea n. 14683007, inoltre, non fanno che acuire le differenze visive esistenti tra i segni a confronto. Anche da un punto di vista fonetico i segni a confronto sono 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. Dal punto di vista concettuale, i segni a confronto non sono comparabili in quanto il termine maggiormente distintivo "skyworks" nel marchio successivo non ha alcun significato nella lingua italiana. I marchi, alla luce dell'analisi dettagliata dei suoi aspetti visivi, fonetici e concettuali, sarebbero tra di loro diversi);

che *SKY International AG* ha resistito e controdedotto.

Considerato che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

che le deduzioni dell'odierna ricorrente vanno esaminate congiuntamente in quanto tra di loro strettamente connesse;

che la decisione amministrativa, giunta all'affermazione della rinomanza sulla base di una copiosa documentazione prodotta dall'Opponente, non sarebbe assolutamente sufficiente a provare tale qualità dei marchi alla base della opposizione in quanto si tratterebbe, perlopiù, di documentazione ed informazioni provenienti direttamente dall'Opponente;

che, in base all'altra doglianza, posto che per l'operatività della rinomanza è necessaria l'esistenza anche dei requisiti dell'ingiustificato vantaggio e del pregiudizio, tale valutazione non potrebbe prescindere da un'analisi concreta dei

prodotti e dei servizi indicati nel marchio di cui si afferma la rinomanza, e nella specie la decisione sarebbe viziata nel riconoscere l'identità e/o affinità dei prodotti e dei servizi rivendicati dalla domanda di registrazione opposta rispetto a quelli oggetto della registrazione anteriore dell'Opponente;

che, inoltre, l'Opponente, *SKY International AG*, non avrebbe fornito alcuna prova relativa al fatto che l'uso del marchio da parte del Ricorrente potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza dei marchi anteriori o recare pregiudizio agli stessi e, quindi, non si vede come l'Ufficio possa aver affermato la presenza del requisito.;

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 altra censura, si osserva che il pregiudizio alla rinomanza è riscontrabile solo quando il segno opposto viene usato in modo tale da nuocere all'immagine e alla reputazione del marchio rinomato, situazione che potrebbe verificarsi nel caso di utilizzo del segno da parte del richiedente per prodotti o servizi di natura vile o di qualità scadente ovvero nel caso in cui l'utilizzo del segno da parte del richiedente possa dar luogo ad associazioni mentali indesiderabili o sgradevoli o che semplicemente confliggono con l'immagine generata dall'uso del marchio da parte del legittimo titolare e non in linea con l'immagine connessa al marchio anteriore;

che, nel caso in esame, invece, l'utilizzo del segno opposto da parte del Ricorrente per i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 38, 40 e 42 sarebbe neutro e privo di ricadute rispetto all'immagine del marchio SKY; i *firmware* per computer, le apparecchiature di comunicazione senza fili a radiofrequenza e in banda base, gli *hardware* per apparecchiature di comunicazione senza fili a radiofrequenza e in banda base non sarebbero né vili né di qualità scadente e l'uso del segno per contraddistinguere tali prodotti e servizi non potrebbe determinare alcuna associazione sgradevole o indesiderata; che il Controinteressato, d'altra parte, non avrebbe dedotto alcuno specifico pregiudizio, nemmeno potenziale, alla rinomanza del suo marchio SKY;

che, con l'ultima 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

4

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 sebbene i marchi condividano le stesse prime tre lettere (SKY), l'elemento maggiormente distintivo di quello del Ricorrente non sarà scomposto nelle sue parti costitutive dal consumatore medio, ma considerato come una singola unità indivisibile.

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); vii) 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); viii) 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,

4

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;

Come emerge, poi, dalla comparazione dei prodotti condotta dall'Opponente che per comodità viene qui di seguito riproposta, i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 38 e 42 dalla domanda di marchio opposta sono identici ai prodotti e servizi rivendicati da Sky nelle medesime classi, in quanto in essi interamente ricompresi;

che i servizi rivendicati dalla Ricorrente in classe 40 sono, poi, quantomeno strettamente affini a quelli rivendicati dalla Controinteressata nelle classi 9 e 38, rilevandosi come la rivendicazione di un servizio di "fabbricazione" di un prodotto in classe 40 sia senz'altro affine alla rivendicazione del prodotto medesimo in classe 9 (cfr. docc. 4A-4D dell'Opponente);

che anche il rapporto di identità o, comunque, di stretta affinità intercorrente tra i prodotti e servizi rispettivamente rivendicati, è evidente che l'utilizzo del marchio contestato ad opera della Ricorrente in relazione a uno qualunque dei prodotti o servizi rivendicati sarebbe senz'altro idoneo a far associare ai consumatori il marchio della Ricorrente a quello di SIAG, permettendo in questo modo alla prima, da un lato, di trarre indebitamente vantaggio dalla straordinaria notorietà e rinomanza del marchio Sky; e, dall'altro lato, di recare un serio e grave pregiudizio alla capacità distintiva e rinomanza di quest'ultimo, così

frustrando significativamente i massicci investimenti pubblicitari profusi negli ultimi decenni dall'esponente per mantenere e accrescere detta rinomanza;

che in aggiunta il consumatore italiano non potrà individuare alcun significato autonomo nella combinazione "**SKYWORKS SKY5**", 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 nell'esposizione al marchio "*Skyworks Sky5*", riecheggerà sempre nella mente dei consumatori il noto marchio "Sky" della resistente e, per l'effetto, questi consumatori saranno certamente più attratti dall'offerta della Ricorrente. Pertanto, essendo questa la situazione, non si può dubitare del fatto che quest'ultima si stia ponendo sulla scia degli investimenti profusi da Sky per l'accreditamento del proprio marchio sul mercato, godendo indebitamente di tale accreditamento senza, a sua volta, aver operato alcuno sforzo aggiuntivo;

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); 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, infine, nei marchi a confronto, l'elemento individualizzante, il cd. "cuore" del marchio, è la parola "Sky";

che, però, essendo "SKY" un segno intrinsecamente "forte" (cfr. le decisioni EUIPO -di cui ai docc. 6A, 6F, 6L, 6N e 6P della resistente, oltre che la decisione Skyworth di cui al doc. 5N, tutte allegate alla memoria dell'Opponente, che riconoscono la distintività del marchio SKY in relazione ai prodotti e ai servizi rivendicati, tra le altre, per le classi 9, 38 e 42;

che, come anche la Corte di Giustizia dell'UE ha avuto modo di ribadire in più occasioni, "i marchi che hanno un elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore" (caso "Canon", punto 18). Partendo da questo assunto, la Corte UE ha quindi sancito che "il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore" (caso "Sabèl" cit., punto 24);

che, inoltre, è principio pacifico in giurisprudenza che "un marchio denominativo forte non può entrare a far parte di alcun altro segno denominativo o complesso destinato da altri a prodotti dello stesso genere, e [che] pertanto la sua adozione in un diverso grafismo e con l'accompagnamento di elementi denominativi e figurativi ulteriori è palesemente illecita" (Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, in Riv. dir. ind. 2013, II, pp. 111 e ss.; Cass. 11 maggio 1988, n. 2929, in Giur. ann. dir. ind., 1988, n. 1469);

che il marchio contestato include, infatti, interamente il marchio anteriore "SKY", ripetuto e accostato a due elementi non distintivi, quali il termine "works" e il numero "5". Sul primo ("works"), si tratta di un termine in lingua inglese comunemente compreso dal consumatore italiano. "Skyworks", che non ha alcun significato autonomo, verrà dunque separato in due, cioè come composto appunto (come ammesso anche dalla controparte), isolando "Sky" da un lato e "works" dall'altro, quest'ultimo sempre ritenuto privo di carattere distintivo in relazione ad una vasta gamma di prodotti e servizi nelle classi 9, 38, 40 e 42 (cfr. le decisioni prodotte dall'Opponente sub docc. 7A-7F, relative a marchi costituiti o comunque contenenti il termine "works");

che, nell'esposizione al marchio "Skyworks Sky5", riecheggerà sempre nella mente dei consumatori il noto marchio "Sky" della Controinteressata e, per l'effetto, questi consumatori saranno certamente più attratti dall'offerta della Ricorrente. Pertanto, essendo questa la situazione, non si può dubitare del fatto

che quest'ultima si stia ponendo sulla scia degli investimenti profusi da Sky per l'accreditamento del proprio marchio sul mercato, godendo indebitamente di tale accreditamento senza, a sua volta, aver operato alcuno sforzo aggiuntivo; che a tal proposito, il Tribunale UE ha ricordato come la nozione di vantaggio indebito comprenda "[...] i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà";

che ciò accade proprio perché i marchi a raffronto sono estremamente simili sotto ogni punto di vista, grafico, fonetico e concettuale;

che, più correttamente: riportando il confronto al "cuore" dei due segni, è evidente come essi siano identici;

che, quand'anche l'opposizione non fosse stata accolta ex art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i., l'Ufficio non avrebbe potuto che concludere per l'esistenza di un rischio di confusione o associazione tra i marchi in esame, considerata l'elevata somiglianza tra i segni, anche nei termini sopra ribaditi, e l'identità/elevata affinità tra i rispettivi prodotti e servizi rivendicati (sul punto, si richiamo integralmente le pp. 13-29 della memoria dell'Opponente, in cui è stato dettagliatamente esaminato il motivo di opposizione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i.);

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 Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addi 12/9/23

IL SEGRETARIO

