



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione

### **OPPOSIZIONE N. 652019000031221**

La Soc. **ADIDAS AG.**, rappresentata dalla **SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA**,  
**opponente,**

contro

il Sig. **MASSIMO CONCINA**, domiciliato in Novara (NO), **richiedente.**

L'esaminatore, Donatella Castrini, ha emanato la seguente

### **DECISIONE**

L'opposizione n. **652019000031221** è accolta.

La domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302018000032863** è respinta.

### **Spese**

Resta a carico della parte soccombente il rimborso delle spese di procedimento e di rappresentanza professionale, sostenute dall'opponente, nella misura complessiva di € 550,00.

Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

### **FATTI E PROCEDIMENTO**

Il Sig. MASSIMO CONCINA ha depositato, in data 19/10/2018, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302018000032863**, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'UIBM n. 90 del 04/01/2019, di seguito rappresentato:



relativamente ai prodotti della Classe 25 “articoli di abbigliamento, cappelleria, scarpe”.

L'opposizione, depositata dalla Soc. tedesca ADIDAS AG., è basata sui seguenti diritti anteriori:



- marchio figurativo dell'U.E. n. 5271598 depositato il 28/07/2006, registrato il 13/03/2019 e con scadenza il 28/07/2026 anche per i prodotti della Classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria);



- marchio figurativo internazionale n. 836756 “ ” registrato il 25.06.2024 e successivamente rinnovato, con estensione anche all'Italia, relativamente anche ai prodotti della Classe 25 (abbigliamento, scarpe, cappelleria);



- marchio figurativo internazionale n. 384253 “ ” registrato il 23.12.1971 e successivamente rinnovato, con estensione anche all'Italia, relativamente anche ai prodotti della Classe 25 “calzature sportive e per il tempo libero, solette per scarpe, punte e tacchetti per calzature sportive, abbigliamento sportivo (compresi indumenti tessuti a maglia e lavorati), in particolare tute sportive, pantaloni sportivi, maglie, abbigliamento da tennis, calze, guanti”;



- marchio figurativo internazionale n. 469145 “ ” registrato il 23.12.1971 e successivamente rinnovato, con estensione anche all'Italia, relativamente anche ai prodotti della Classe 25 “calzature, in particolare calzature per lo sport ed il tempo libero, solette, punte e tacchetti per calzature sportive, abbigliamento (compresi quelli tessuti a maglia e lavorati), in particolare abbigliamento sportivo come tute da allenamento, pantaloni sportivi, maglieria, abbigliamento da tennis, calze, guanti”;



- marchio figurativo internazionale n. 469033 “ **adidas** ” registrato il 03.04.1982 e successivamente rinnovato, con estensione anche all'Italia, relativamente anche ai prodotti della Classe 25 “abbigliamento (compresi quelli tessuti a maglia e lavorati), calze, guanti, scarpe, solette, punte e tacchetti per calzature sportive”.

L'opposizione è basata su tutti i prodotti anteriori è diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati nella Classe 25.

### ARGOMENTI DELLE PARTI

L'opponente, nell'atto di opposizione, indica come motivi di opposizione l'art. 12, c.p.i. in quanto il marchio opposto è assai simile ai marchi anteriori ed i rispettivi prodotti in Classe 25 sono sostanzialmente identici, dando luogo a un forte rischio di confusione, compreso un rischio di associazione per il pubblico. Di conseguenza la domanda di marchio deve essere rigettata

totalmente ed i costi di opposizione (diritto di opposizione e spese di rappresentanza professionale) devono essere posti a carico del richiedente.

Nella memoria argomentativa del 7 ottobre 2019 l'opponente sviluppa, poi, in maniera più dettagliata i motivi dell'opposizione. Al riguardo ribadisce che i prodotti sono identici e che i segni hanno una estrema somiglianza visiva, nonché sono concettualmente simili, tanto che i marchi anteriori sono praticamente ricompresi nel marchio del richiedente.

Sottolinea l'elevato carattere distintivo dei marchi di ADIDAS AG, fornendo informazioni e producendo documentazione.

Sostiene quindi che il consumatore, percependo il marchio opposto come un unicum e non attribuendo particolare rilievo alle lievi differenziazioni esistenti tra i segni, sarà sicuramente portato a ritenere tale marchio come confondibilmente simile ai marchi anteriori.

Ribadisce quindi il rischio di confusione, compreso il rischio di associazione, chiedendo che la domanda di marchio sia integralmente respinta, con condanna del richiedente al rimborso dei costi e delle spese per la rappresentanza professionale.

Il richiedente non ha depositato alcuna replica.

### **Rischio di confusione – art. 12 comma 1 lettera d) CPI**

L'art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda *“siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*.

#### **a) I prodotti**

Per valutare la somiglianza tra prodotti/servizi, occorre tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Tali fattori includono in particolare la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza CANON punto 23), si può tenere conto anche di altri fattori quali ad esempio i canali di distribuzione e di vendita.

#### **I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:**

- Classe 25: *“articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”* (marchio dell'U.E e marchio internazionale n. 384253), *“calzature sportive e per il tempo libero, solette per scarpe, punte e tacchetti per calzature sportive, abbigliamento sportivo (compresi indumenti tessuti a maglia e lavorati), in particolare tute sportive, pantaloni sportivi, maglie, abbigliamento da tennis, calze, guanti”* (marchio internazionale n. 801787); *“calzature, in particolare calzature per lo sport ed il tempo libero, soles, punte e tacchetti per calzature sportive, abbigliamento (compresi quelli tessuti a maglia e lavorati), in particolare abbigliamento sportivo come tute da allenamento, pantaloni sportivi, maglieria, abbigliamento da tennis, calze, guanti”* (marchio internazionale n. 469145) e *“abbigliamento (compresi quelli tessuti a maglia e lavorati), calze, guanti, scarpe, soles, punte e tacchetti per calzature sportive”* (marchio internazionale n. 469033).

#### **I prodotti contestati quali risultanti dalla pubblicazione sul Bollettino dei marchi d'impresa**

sono i seguenti:

Classe 25: “articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”.

I prodotti contestati “articoli di abbigliamento e scarpe (in alcuni marchi dell’opponente indicate in *calzature*)” sono identicamente rivendicati sia dal marchio del richiedente che dai marchi anteriori. I prodotti contestati “cappelleria” sono identicamente rivendicati sia dal marchio del richiedente che dai marchi anteriori dell’U.E e internazionale n. 836756. Trattasi di prodotti identici.

### b) I segni

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti.

Occorre preliminarmente ricordare che il consumatore non procede mai ad un esame dettagliato degli elementi che compongono un marchio per trattenerne una visione d’insieme e si concentra sugli aspetti visivi e fonetici della sua componente essenziale mantenendone una immagine imperfetta a distanza di tempo e di spazio; solo eccezionalmente ha la possibilità di procedere al confronto diretto fra i segni.



**adidas**

**Marchi anteriori**  
(marchio del U.E. e marchi internazionali)



**Marchio impugnato**

### Esame visivo

A livello visivo si osserva che i marchi anteriori sono tutti costituiti da una pressoché identica rappresentazione stilizzata in bianco e nero di un elemento figurativo, che richiama una foglia di alloro, di cui una punta verticalmente nel mezzo e le altre due inclinate a destra e sinistra. Tale elemento figurativo presenta tre strisce bianche orizzontali e le tre punte delle foglie convergono nella parte inferiore. Solo in marchio anteriore internazionale n. 469033 è un marchio complesso, in

cui la medesima componente figurativa è completata da una scritta sottostante costituita dalla parola “adidas” in carattere corsivo minuscolo con caratteri *tex gyre adventor*.

Il marchio impugnato invece, come riportato nella descrizione del marchio pubblicata nel Bollettino marchi, è “una rappresentazione stilizzata della cupola di Novara, affiancata da due foglie di alloro anch’esse stilizzate con triangolino decorativo centrale basso. Disegno interrotto orizzontalmente a formare due linee centrali, a loro volta interrotte verticalmente dalla silhouette della cupola. Scritta nuara centrata sotto il disegno, con font *tex gyre adventor*”.

Al di là di tale descrizione è evidente che gli elementi figurativi dei segni sono tutti caratterizzati da tre elementi figurativi di colore nero con tre strisce bianche orizzontali sovrapposte, le cui estremità convergono nella parte inferiore dei marchi stessi e tali elementi figurativi risultano visivamente molto simili nel loro complesso.

Anche la componente verbale “adidas” nel marchio anteriore e “nuara” nel marchio del richiedente risulta simile, in quanto quasi di pari lunghezza di sei lettere e cinque lettere, rappresentate nello stesso identico carattere corsivo minuscolo con font *tex gyre adventor*.

Considerato quanto sopra, i marchi presentano una somiglianza visiva di grado medio/elevato.

### **Esame fonetico**

A livello fonetico, si osserva che nei marchi a confronto la pronuncia è limitatamente simile nelle parole “adidas” e “nuara”, in quanto entrambe contengono due vocali “a”.

Inoltre, riguardo agli elementi figurativi va tenuto presente che la comparazione fonetica va operata esclusivamente in base agli elementi verbali e non è influenzata da un’eventuale descrizione orale di tali elementi figurativi presenti nei marchi stessi.

Conseguentemente i marchi presentano una somiglianza fonetica di grado molto basso.

### **Esame concettuale**

A livello concettuale si evidenzia che l’elemento figurativo, in comune dei segni, richiama un’identica idea di tre foglie di alloro (trifoglio) ed in tal caso i marchi risultano concettualmente simili, mentre le componenti verbali “adidas” e “nuara” sono senza significato.

Tenendo conto delle somiglianze esistenti sul piano visivo e concettuali, nei limiti sopra indicati, si ritiene che i segni oggetto di comparazione siano simili.

### **c) Elementi distintivi e dominanti**

Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione, il confronto tra i segni in conflitto deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Gli elementi dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare l’immagine del marchio e che il pubblico di riferimento conserva nella memoria; elementi distintivi sono quelli in grado di contraddistinguere il marchio nella sua funzione di indicatore di provenienza dei prodotti o servizi da una determinata impresa in quanto mentalmente non associabili agli stessi.

Tutte le altre componenti del marchio possono risultare trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta.

I marchi dell’opponente e del richiedente contengono una componente figurativa che può essere considerata più dominante (visivamente appariscente) di altri elementi, mentre una certa distintività va attribuita anche alle componenti verbali presenti nei segni.

#### **d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da valutare ai fini della valutazione globale del rischio di confusione. Il grado di distintività del marchio anteriore è in grado di determinare o meno il giudizio sulla confondibilità tra segni quanto più dovesse risultare elevato.

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente l' idoneità più o meno grande del marchio ad identificare i prodotti o servizi, per i quali è stato registrato, come provenienti da un'impresa determinata e quindi distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Detto carattere deve essere valutato nel suo insieme cioè con riferimento a tutti gli elementi che compongono il marchio, dando priorità a quelli che, nei segni in conflitto, dovessero coincidere.

L'opponente ha rivendicato per il proprio marchio un carattere distintivo accresciuto a seguito dell'intenso uso sul mercato e della notorietà anche sul mercato italiano.

Per valutare se un marchio goda di un carattere distintivo accresciuto occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica i prodotti o i servizi come proveniente da una determinata impresa.

Infatti, il carattere distintivo accresciuto deve essere provato con idonea documentazione, necessaria per individuare la percentuale del pubblico di riferimento, che di fatto acquista i prodotti, ed a misurare il successo del marchio paragonato ai prodotti concorrenti. Pertanto, occorrono i dati sulla quota di mercato detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio, sulla posizione che tale marchio occupa sul mercato, i dati sull'intensità dell'uso del marchio che può essere dimostrata facendo riferimento al volume delle vendite e al giro d'affari, i dati sull'estensione territoriale e sulla durata dell'uso, la consistenza degli investimenti pubblicitari realizzati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie al marchio.

Tali fattori, la cui enumerazione, secondo la Corte di Giustizia, ha carattere esemplificativo, in quanto ad essi se ne possono aggiungere altri rinvenibili sempre nella giurisprudenza della Corte, sono necessari per poter dimostrare che è elevata la percentuale dei consumatori in grado di identificare i prodotti contrassegnati dal marchio in questione come provenienti dall'impresa dell'opponente e, quindi, di misurare il successo di tale marchio.

L'opponente ha fatto presente che la propria attività risale agli inizi del secolo scorso, con un enorme successo commerciale in tutto il mondo ed in Italia, in cui la diffusione dei marchi ADIDAS è data anche in quanto sponsor ufficiale della notissima squadra di calcio Juventus.

Per motivi di economia procedurale non viene esaminata tutta la documentazione prodotta dall'opponente, in quanto non può essere escluso che si possa prendere in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, anche fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee: causa T-185/02, 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), punto 29; causa T-318/03, 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), punto 35).

Al riguardo si rileva che il marchio anteriore "ADIDAS" ed il relativo logo a tre foglie rientrano in quella categoria di marchi che appartengono al pubblico dominio del consumatore italiano che, grazie anche all'ampia pubblicità svolta nel corso degli anni, è consapevole del fatto che esso è riconducibile ad un noto protagonista dell'industria sportiva; tale marchio appartiene, perciò, alla categoria dei fatti notori.

Alla luce di quanto esposto, poiché una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado di percepire il significato di tale marchio, si può affermare che il marchio anteriore ha un carattere distintivo superiore al grado normale.

In proposito si sottolinea che, secondo la giurisprudenza dell'Unione Europea e nazionale, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, 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.

#### **e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione**

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nell'ambito di valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti/servizi interessata normalmente informato e ragionevolmente avveduto e attento. Occorre anche tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti/servizi di cui trattasi.

Tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione, si evidenzia che questi sono offerti ad un pubblico diffuso, attraverso gli stessi ordinari canali di distribuzione anche on-line e/o punti vendita. Si ritiene, pertanto, che il consumatore medio di tali articoli presterà un livello medio di attenzione.

#### **f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

La valutazione globale della somiglianza fra i marchi è stata effettuata prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nella fattispecie in esame nonché la loro reciproca interdipendenza; è stata inoltre basata sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione degli elementi distintivi. La valutazione comparativa fra i segni deve essere operata tenendo conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione e ritenendo esistente la confondibilità fra i segni in conflitto ogni qualvolta gli stessi, considerati nel loro complesso, sono in grado di evocare nel consumatore una qualche impressione di somiglianza.

Il principio di interdipendenza vuole, poi, che un tenue grado di somiglianza fra i prodotti possa essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa.

Nel caso in esame dall'analisi effettuata si conclude che i prodotti contestati del marchio del richiedente della Classe 25 sono identici ai prodotti rivendicati dai marchi anteriori nella medesima Classe 25 e sono rivolti al grande pubblico, con un grado di attenzione medio, con possibilità pertanto di rischio di confusione e di associazione fra i segni.

I segni sono risultati altresì simili dal lato visivo e dal lato concettuale, nel limite sopra indicato, in quanto il marchio del richiedente ha un elemento figurativo, con carattere dominante, del tutto simile a quello dei marchi anteriori, similmente costituito da una rappresentazione stilizzata in bianco e nero che richiama tre foglie di alloro con una foglia centrale posta verticalmente nel mezzo, solo un po' più acuminata nel marchio del richiedente, e due foglie laterali del tutto identiche. Anche la componente verbale presente nel marchio del richiedente ed in uno dei marchi anteriori internazionali presenta elementi di somiglianza, in quanto di similare lunghezza ed identicamente rappresentata nel carattere *tex gyre adventor* in corsivo minuscolo.

Si deve anche tener conto, altresì, che il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente i marchi, mentre di solito, per distinguere un marchio deve basarsi su di un ricordo vago ed impreciso degli stessi.

Infine si evidenzia che il marchio anteriore è caratterizzato da una accresciuta distintività, peraltro non contestata dal richiedente, e per tale motivo, secondo giurisprudenza costante, lo stesso merita una tutela più intensa.

Come è noto, nel caso di marchio c.d. forte, come quello in esame, vanno *“considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lasciano comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante... (Cassazione 14787/07)”*.

Pertanto, nella fattispecie le aggiunte e modificazioni introdotte nel marchio della richiedente non sono sufficienti ad escludere il rischio di confusione, che come è noto comprende anche il rischio di associazione, nel senso che il pubblico può, se non confondere i due segni direttamente, ritenere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra svolte, considerati tutti i fattori di rilevanza, compreso il principio di interdipendenza tra gli stessi, secondo il quale un minor grado di somiglianza tra i segni può essere compensato da un elevato grado di affinità tra i prodotti o i servizi, considerato che le differenze evidenziate non sono in grado di eliminare la similitudine visiva e concettuale dei segni e che i prodotti del richiedente sono risultati identici rispetto ai prodotti del marchio anteriore, considerato anche l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, si ritiene che sussista un forte rischio di confusione tra i due marchi, che può includere un rischio di associazione, poiché i consumatori possono supporre che i marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.

Si aggiunge infine il fatto che, in un procedimento di opposizione inter-partes, l'opposizione non sia stata replicata dalla parte richiedente, non è privo di significato, senza che questo comporti un'inversione dell'onere della prova.

Tutto ciò considerato si ritiene che sussista il rischio di confusione/associazione da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'art.12, c.1°, lett. d) del C.P.I.

Pertanto l'opposizione n. **652019000031221** è accolta.

La domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302018000032863** è respinta.

### **Spese**

Resta a carico della parte soccombente il rimborso delle spese di procedimento e di rappresentanza professionale, sostenute dall'opponente, nella misura complessiva di € 550,00.

Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

L'esaminatore  
*Donatella Castrini*

