OPPOSIZIONE N. 652022000118239

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, rappresentato da De Simone & Partners S.r.l, con sede a Roma (RM) **(opponente)**.

contro

ORLATTI S.R.L, con domicilio a Roma (RM), in proprio, **(richiedente)**.

L'Esaminatore, Damiano Giunti, ha emanato la seguente:

DECISIONE

L'opposizione n. **652022000118239** è respinta.

La domanda di registrazione del marchio n. **302021000165224** può procedere.

Spese
Nulla sulle spese.

* * * *

FATTI DEL PROCEDIMENTO E ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 07.10.2021, il richiedente ha depositato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302021000165224 di tipo figurativo, avente ad oggetto il seguente segno:



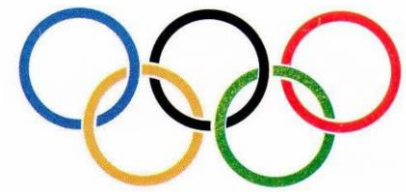
I prodotti alla base della domanda di registrazione sono i seguenti:

Classe 30 *gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; prodotti di pasticceria congelati*.

La domanda, ritenuta registrabile, è stata pubblicata sul bollettino ufficiale UIBM n. 649 del 13.05.2022.

In data 12.08.2022, l'opponente ha depositato un atto di opposizione avverso la registrazione richiesta, in relazione a tutti i prodotti/servizi sottesi alla domanda di registrazione, invocando la titolarità dei seguenti marchi:

I) Marchio anteriore UE n. 002970366:



II) Marchio anteriore internazionale n. 1128501A:

OLYMPIC

III) Marchio anteriore UE n. 009814294:



L'opposizione è stata proposta in relazione a parte dei i prodotti/servizi oggetto di protezione da parte dei marchi anteriori ricompresi nelle seguenti classi:

Marchio UE n. 002970366

Classe 30 *Caffé, té, cacao, zucchero, riso tapioca, sago, succedanei del caffé; Farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; Miele, sciroppo di melaza; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio; Composti aromatici per uso alimentare; Propoli per l'alimentazione umana; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Leganti per gelati; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Capperi; essenze per l' alimentazione [eccetto le essenze eteriche e gli olii essenziali]; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Essenze per l'alimentazione (eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali); Preparati a base di glucosio per uso alimentare; Glutine (alimenti); Leganti per gelati; Leganti per gelati; Polveri per gelati; Pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; Estratti di malto per l'alimentazione; Maltosio; Prodotti per ammorbidire la carne per uso domestico; Menta per la confetteria; Polveri per gelati; Propoli per uso alimentare; Budini; Pappa reale per l'alimentazione umana [non per uso medico]; Sandwiches; Leganti per salsicce; Acqua di mare (per la cucina); Involtini di primavera; Amido per uso alimentare; Amido per uso alimentare; Prodotti per stabilizzare la panna montata; Sushi; Dolcificanti naturali; Ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; Acqua di mare (per la cucina); Prodotti per stabilizzare la panna montata.*

Classe 41 *Servizi educativi; Attività di formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; Prenotazione di posti per spettacoli; Pubblicazione di libri; Servizi d'immagini digitali; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Informazioni in materia di educazione; Pubblicazioni tramite computer; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia di ricreazione; Interpretazione del linguaggio gestuale; Microfilmatura; Servizi di agenzie di modelli per artisti; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili); Pubblicazione di libri; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste online; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Noleggio di videoregistratori; Informazioni in materia di ricreazione; Noleggio di apparecchi audio; Noleggio di videocamere; Noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; noleggio d' equipaggiamento per gli sports [ad eccezione dei veicoli]; Affitto di arredi da teatro; Noleggio di videocamere; Noleggio di videoregistratori; Affitto di arredamenti per spettacoli; Interpretazione del linguaggio gestuale; Noleggio d'apparecchiature sportive (tranne i veicoli); Cronometraggio in manifestazioni sportive; Affitto di arredi da teatro; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Traduzioni ed interpretariato; Registrazione di films su videonastri.*

Marchio internazionale n. 1128501

Classe 30 *Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati a base di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati commestibili; miele, sciroppo di melassa; lievito, lievito in polvere; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 41 *Servizi d'istruzione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali, teletrasmessi animazione sportiva e culturale, organizzazione di esposizioni per scopi culturali ed educativi; lotterie e concorsi, scommesse e gioco d'azzardo in relazione o in materia di sport, servizi di intrattenimento forniti durante eventi sportivi o riguardanti eventi sportivi, organizzazione di eventi e attività sportive e culturali, organizzazione di reali o virtuali competizioni sportive, gestione di impianti sportivi, noleggio di attrezzature audio e video, produzione, presentazione e distribuzione di film e di registrazioni audio e video; noleggio di registrazioni sonore e video, il noleggio e / o di fornitura tramite una rete di computer di prodotti di intrattenimento e di istruzione interattivi, compact disc interattivi e cioè, CD-ROM, giochi per computer; intrattenimento, vale a dire la presentazione di intrattenimento interattivo e prodotti di istruzione, compact disc interattivi e cioè, CD-ROM, giochi per computer, che copre televisivi e trasmissione degli avvenimenti sportivi, la produzione di programmi televisivi e radiofonici e di videocassette, la produzione di cartoni animati, la produzione di cartoni animati per la televisione; prenotazione di biglietti per eventi e spettacoli sportivi; tempistica degli eventi sportivi; organizzazione di concorsi di bellezza; intrattenimento interattivo, i servizi di scommesse on-line, la fornitura di giochi su Internet, la fornitura di servizi di lotteria; informazioni relative a divertimento o educazione, fornita on line da una banca dati o Internet; servizi di giochi elettronici forniti mediante la Internet, fornitura di pubblicazioni elettroniche on line, pubblicazione di libri, riviste, testi (diversi testi pubblicitari) e*

periodici, pubblicazione di libri, riviste, testi (diversi testi pubblicitari) e di periodici elettronici on line, fornitura di musica digitale da Internet; fornitura di musica digitale da siti web MP3; fornitura di risultati sportivi, servizi di informazione in materia di sport e manifestazioni sportive, noleggio di suoni e immagini registrate, servizi di produzione audio, servizi di informazione in materia di manifestazioni sportive fornite on line da una banca dati informatica o Internet, servizi di editing e publishing, la fornitura di musica digitale (non scaricabile); che offrono musica digitale mediante telecomunicazioni; pubblicazione di statistiche riguardanti i risultati sportivi e risultati d'ascolto per le competizioni sportive, la formazione per l'uso e il funzionamento dei sistemi per la segnalazione e la notifica di attraversamenti per l'industria ferroviaria e di transito, servizi di istruzione nel campo della diagnostica per immagini e diagnosi, ovvero conduzione di seminari, conferenze, simposi e workshop riguardanti l'industria farmaceutica, destinati a medici e dipendenti di aziende farmaceutiche, i servizi di istruzione, ovvero conduzione di seminari, conferenze, simposi e workshop nel campo delle scienze della vita e biotecnologie per scienziati e ricercatori; conduzione di seminari sui problemi in relazione con il trattamento delle acque industriali, servizi di formazione in tutti i campi suddetti, i servizi di formazione nel campo della gestione e della medicina mediante l'uso di istruzioni e dimostrazioni fornite on line, via Internet, Intranet ed Extranet, servizi di istruzione, ovvero conduzione di laboratori pratici di formazione, corsi e seminari tra cui manifestazioni nel campo della medicina e della gestione, progettazione, conduzione e hosting di corsi, seminari e tutte le attività di formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione, informazione intrattenimento;, organizzazione e realizzazione di concerti, prenotazione di posti per spettacoli, presentazioni di film di produzione cinematografica, la produzione di spettacolo, servizi di produzione teatrale; funzionamento delle strutture per il golf, i servizi sanitari di club (fitness); sport servizi al campo, presentazione di spettacoli dal vivo, proiezioni di film, organizzazione di spettacoli (servizi impresario); case per i servizi del campo (intrattenimento); studi di film, servizi di reporter di notizie, la fornitura di pubblicazioni elettroniche on-line, non scaricabili; musica servizi sala; servizi di istruzione, ovvero conduzione di corsi, seminari, presentazioni, presentazioni video, la fornitura di materiale didattico, vale a dire la diffusione di materiale nel campo della conoscenza finanziaria, servizi di istruzione in materia di turismo; servizi di informazione nel settore del turismo , vale a dire i servizi di informazione in materia di prenotazione di biglietti per eventi ricreativi, servizi di informazione in materia di turismo, vale a dire i servizi di informazione in materia di ricevimenti, servizi di informazione nel settore del turismo, vale a dire i servizi di informazione in materia sportiva in programma, attività culturali e ricreative, servizi in connessione con intrattenimento per l'assistenza turistica, servizi turistici di prenotazione, cioè di attività e servizi di prenotazione di intrattenimento, servizi di assistenza per i turisti in materia di prenotazione di biglietti per eventi ricreativi, servizi di assistenza per i turisti in materia di sport previsti, attività culturali e ricreative.

Marchio UE n. 009814294

Classe 30 *Caffé, té, cacao, zucchero, riso tapioca, sago, succedanei del caffé; Farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; Miele, sciroppo di melaza; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio; Composti aromatici per uso alimentare; Propoli per l'alimentazione umana; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Leganti per gelati; Aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; Capperi; Essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; Aromi diversi dagli olii essenziali;*

Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Essenze per l'alimentazione (eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali); Preparati a base di glucosio per uso alimentare; Glutine (alimenti); Leganti per gelati; Gelati (leganti per gelati); Polveri per gelati; Pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; Estratti di malto per l'alimentazione; Maltosio; Prodotti per ammorbidire la carne per uso domestico; Menta per la confetteria; Polveri per gelati; Propoli per uso alimentare; Budini; Snack a base di riso; Pappa reale per l'alimentazione umana (non per uso medico); Sandwiches; Leganti per salsicce; Acqua di mare per la cucina; Spuntini a base di riso; Involtini di primavera; Amido per uso alimentare; Per addensare la panna montata (preparati); Sushi; Dolcificanti naturali; Ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; Acqua di mare per la cucina; Prodotti per stabilizzare la panna montata.

Classe 41 *Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali, divertimenti culturali e sportivi trasmessi dalla televisione; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di lotterie e gare; Scommesse e giochi di denaro relativi a sport; Divertimenti forniti durante o relativi a eventi sportivi; Organizzazione di manifestazioni e attività sportive e culturali; Organizzazione di competizioni sportive reali o virtuali; Gestione di strutture per lo sport; Servizi di noleggio di apparecchiature audio e video; Produzione, presentazione, distribuzione di film e di registrazioni audio e video; Noleggio di film, videoregistrazioni e audioregistrazioni; Presentazione, collegamento in rete e/o noleggio di mezzi d'istruzione e divertimento interattivi, ovvero compact disc interattivi, CD-ROM, giochi per computer; Trasmissione radiofonica o televisiva di sport e manifestazioni sportive; Produzione di programmi radiofonici e televisivi e nastri video; Produzione di film di animazione; Produzione di programmi televisivi d' animazione; Servizi di prenotazione di posti per spettacoli ed eventi sportivi; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Divertimento interattivo; Servizi di giochi d' azzardo on-line; Offerta di giochi su Internet; Servizi relativi a lotterie; Informazioni relative a divertimento o educazione fornite on-line tramite una banca dati o Internet; Servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri, riviste, testi (tranne i testi pubblicitari) e periodici; Pubblicazione di libri, riviste, testi (eccetto quelli pubblicitari) e di periodici elettronici in linea; Fornitura di musica digitale da Internet; Musica digitale disponibile su siti Internet MP3; Fornitura di risultati sportivi; Informazioni in materia di sport e manifestazioni sportive; Locazione di suoni e immagini registrati; Produzione di registrazioni audio; Informazioni in materia di manifestazioni sportive fornite on-line tramite una banca dati o Internet; Servizi d'editoria e di pubblicazione; Offerta di musica digitale [non scaricabile]; Offerta tramite Internet di musica non scaricabile; Servizi di informazioni statistiche in materia di risultati sportivi e di valutazioni di pubblico di competizioni sportive; Prenotazione di posti per spettacoli; Pubblicazione di libri; Servizi di calligrafia; Servizi d'immagini digitali; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Informazioni in materia di educazione; Pubblicazioni tramite computer; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia d'attività ricreative; Interpretazione del linguaggio gestuale; Layout, non per scopi pubblicitari; Microfilmatura; Servizi di agenzie di modelli per artisti; Noleggio di proiettori cinematografici ed accessori; Fornitura on-line di pubblicazioni*

elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste online; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Noleggio di stazioni radiofoniche e televisive; Noleggio di videoregistratori a cassetta; Informazioni in materia di ricreazione; Noleggio di apparecchi audio; Noleggio di videocamere; Noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Affitto di arredi da teatro; Noleggio di videocamere; Noleggio di videoregistratori; Noleggio d'arredi da teatro; Interpretazione del linguaggio gestuale; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Registrazione dei tempi in manifestazioni sportive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio d'apparecchi radiofonici e televisivi; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Servizi di biglietteria [divertimento]; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Traduzioni ed interpretariato; Registrazione di films su videonastri.

Nell'atto di opposizione, in primo luogo, l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 8, comma 3, C.P.I.: a suo avviso, infatti, i cinque cerchi olimpici risultano noti a livello internazionale come segno distintivo dei Giochi Olimpici, costituendo il simbolo per eccellenza del Movimento Olimpico. Pertanto, i cinque cerchi olimpici e il segno OLYMPIC risulterebbero segni notori in campo sportivo ai fini della applicabilità dell'art. 8, comma 3 C.P.I., utilizzabili e registrabili come marchio esclusivamente dal CIO o con il consenso di questi.
Nel caso di specie, il marchio del richiedente violerebbe la disposizione richiamata in quanto conterrebbe, senza il consenso del titolare, la dicitura "5 CERCHI", concettualmente equivalente al marchio CINQUE CERCHI OLIMPICI dell'opponente, nonché l'aggettivo "OLIMPICA" equivalente in lingua italiana del marchio OLYMPIC.
In secondo luogo, l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. *d* C.P.I. in ragione della somiglianza dei marchi in conflitto e dell'affinità/identità dei prodotti protetti. In particolare, egli rileva come il marchio opposto "5 CERCHI GELATERIA OLIMPICA" ricomprenda al suo interno la dicitura "5 CERCHI", del tutto equivalente dal punto di vista concettuale ai CINQUE CERCHI OLIMPICI dell'opponente, nonché la dicitura "OLIMPICA" equivalente in lingua italiana all'espressione OLYMPIC contenuta nei segni anteriori.
In aggiunta, l'opponente evidenzia come il marchio contestato richieda la protezione per i prodotti della classe 30 già ricompresi nelle rivendicazioni dei marchi anteriori.
In considerazione di tali elementi, l'opponente conclude per la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto (anche nei termini della mera associazione).
Infine, l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. *e* C.P.I. dal momento che i marchi anteriori andrebbero considerati marchi rinomati e, dunque, meritevoli della tutela allargata prevista dalla legge.
Nell'atto di opposizione, l'opponente ha altresì argomentato nel senso di ritenere esistente una violazione del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito nella Legge 8 maggio 2020, n. 31 e alla Legge di ratifica del Trattato di Nairobi da parte del marchio opposto. Tuttavia, tali argomenti esulano dal presente giudizio di merito e, pertanto, non saranno prese in considerazione nel prosieguo della decisione.
A sostegno dei motivi di opposizione, l'opponente ha inoltre presentato una memoria integrativa nella quale ha ulteriormente esplicitato le proprie difese.

All'interno di questa memoria, in merito all'applicazione dell'art. 8, comma 3, C.P.I., l'opponente ha innanzitutto ripercorso la storia delle Olimpiadi e dell'origine del CIO, per poi soffermarsi sulla notorietà dei marchi anteriori, nonché sull'univoca riconducibilità dei medesimi al Comitato Olimpico, richiamando, sul punto, alcune pronunce giurisprudenziali, alcune decisioni di merito dell'UIBM e della Commissione ricorsi EUIPO, nonché una serie di documenti a sostegno di tale conclusione.

In particolare, riguardo alla notorietà dei segni, l'opponente ha prodotto la seguente documentazione:

1. Una sentenza del Tribunale di Venezia del 16 dicembre 2005.
2. Alcuni estratti dell'enciclopedia online Wikipedia relativi ai Giochi Olimpici (depositati con l'atto di opposizione), contenente altresì un elenco dei film-documentario realizzati negli anni per documentare le varie edizioni dei Giochi Olimpici.
3. Una tabella dei dati raccolti da PUBLICIS Sport & Entertainment (di seguito "PSE"), dove vengono riportati i dati relativi alla copertura totale (TV e piattaforme digitali) delle manifestazioni olimpiche ed il numero di ore/spettatore relativi a queste manifestazioni (allegato 4 della memoria argomentativa).
4. L'Affidavit del Direttore della Ricerca sui Media che si è occupato di redigere la tabella di cui al punto precedente e nella quale viene specificata l'origine dei dati oggetto di analisi.
5. Un documento all'interno del quale è contenuta la traduzione relativa al Programma Olympic Partners, nella quale viene descritto il contenuto e la durata di questo programma, con una breve indicazione dei diritti e delle opportunità spettanti ai *partner* degli eventi sportivi.

Con la memoria argomentativa, l'opponente ha altresì prodotto una tabella riepilogativa della copertura televisiva dei Giochi Olimpici Edizione 2021 (all. 2) e un documento denominato "Global Broadcast and Audience Report June 2018", relativo alla copertura televisiva delle Olimpiadi di PYEONGCHANG 2018 (all. 3). Tuttavia, la documentazione contenuta in questi allegati non può essere presa in considerazione non essendo stata depositata la relativa traduzione entro il termine di cui all'art. 47, comma 5, del Regolamento di attuazione del C.P.I.

Inoltre, all'interno della memoria, a sostegno della notorietà dei marchi, l'opponente ha riportato alcuni stralci di decisioni rilevanti in materia:

1. Un estratto della decisione dell'UIBM relativa all'opposizione n. 711/2013 contro la domanda n. BS2012C000691 per il marchio "OLIMPIC".
2. Un estratto della decisione dell'UIBM del 26.10.2021 nella opposizione n. 652019000051721 contro la domanda di marchio n. 302018000035027.
3. Un estratto della decisione della Commissione dei Ricorsi EUIPO del 30.06.2021 nella opposizione UE n. B 000498727 rimessa alla Divisione di Opposizione [OLYMPIC BANKING SYSTEM / OLYMPIC GAMES and 5 RINGS + OLYMPIC].
4. Un estratto della decisione della Commissione dei Ricorsi EUIPO del 01.03.2004 nel caso R 145/2003-2 [T CARD OLYMPICS / OLYMPIC].
5. Un estratto della decisione dell'EUIPO n. 81/2000 del 25.01/2000.

Riguardo all'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. *d*, C.P.I., nella memoria, l'opponente ha innanzitutto evidenziato l'affinità/identità dei prodotti invocati dal richiedente in Classe 30 con quelli posti alla base dei segni anteriori.

In riferimento alla comparazione dei segni, egli ha evidenziato come i marchi in conflitto debbano essere considerati simili visivamente in ragione del fatto che il marchio opposto "5 CERCHI GELATERIA OLIMPICA" e la dicitura OLYMPIC dei marchi anteriori condividono ben sei lettere su otto nello stesso ordine; in aggiunta, molto simili foneticamente, poiché gli stessi condividerebbero ben sette lettere su otto che si susseguono nello stesso ordine (non essendoci alcuna differenza di pronuncia nella lingua italiana tra le lettere "I" e "Y"); infine, anche concettualmente molto simili poiché condividerebbero il medesimo nucleo semantico. In particolare, sotto questo aspetto, il segno contestato apparirebbe immediatamente riconducibile ai Giochi Olimpici, posto che l'espressione "5 CERCHI" sarebbe l'equivalente concettuale dell'emblema Olimpico costituito dai cinque cerchi intrecciati e notoriamente identificato anche verbalmente come "5 CERCHI OLIMPICI". Inoltre, la parola "OLIMPICA" risulterebbe equivalente in lingua italiana al termine inglese "OLYMPIC", oggetto di due delle registrazioni anteriori.
Con riferimento al rischio di confusione, l'opponente ha altresì argomentato nel senso di rimarcare la forte capacità distintiva intrinseca dei segni anteriori e l'elevata notorietà acquisita negli anni in ragione del loro uso.
Con riguardo all'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. *e* C.P.I., l'opponente ha ripreso le argomentazioni in punto di notorietà dei marchi anteriori già richiamate rispetto all'art. 8, comma 3, C.P.I., evidenziando altresì come la protezione dei marchi di rinomanza debba essere accordata in presenza di un marchio successivo che, pur non venendo confuso con quello originale, sia comunque in grado di determinare un agganciamento parassitario dei prodotti o servizi oggetto di protezione all'immagine legata al marchio imitato e alla notorietà del medesimo, venga a contraddistinguere prodotti scadenti o vili o comunque sia utilizzato con modalità non coerenti con l'immagine connessa al marchio imitato.

Dal momento che l'opponente ha richiamato l'applicazione di disposizioni normative che perseguono finalità diverse, i motivi alla base dell'opposizione saranno esaminati separatamente.

*** * * ***

MOTIVAZIONE

Segno notorio – art. 8 comma 3, C.P.I.

L'art. 8, comma 3, C.P.I. stabilisce che, «*se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi*».
I presupposti applicativi della disposizione testé richiamata devono intendersi come cumulativi e non alternativi: il segno deve essere usato in campo sportivo, letterario, scientifico ecc.; il segno oggetto della domanda di registrazione deve essere identico rispetto a quello oggetto di tutela; deve essere provata la legittimazione dell'avente diritto; deve mancare il consenso del soggetto legittimato (o dei suoi aventi causa) all'uso o alla registrazione del segno notorio.
In concreto, la *ratio* sottesa alla disposizione consiste nella volontà di impedire lo sfruttamento a fini commerciali del segno notorio nei campi citati dalla norma tramite la registrazione o

l'utilizzazione del medesimo come marchio senza il consenso dell'avente diritto (o dei suoi aventi causa) in ragione notorietà che lo contraddistingue e, dunque, del valore attrattivo e suggestivo del segno (elemento in grado di condizionare le scelte sul mercato dei consumatori).
In altri termini, la disposizione mira ad impedire eventuali atti di parassitismo commerciale da parte di terzi che intendano appropriarsi del segno notorio.
È onere dell'opponente quello di provare la propria legittimazione e la sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto attivato. Ove l'opponente non riesca a provare anche uno soltanto dei requisiti individuati dalla norma, la pretesa non può trovare tutela in questa sede.
Nel caso di specie, l'opponente ha provato pienamente la propria legittimazione, producendo adeguata documentazione già al momento dell'opposizione, dalla quale si evince la piena titolarità dei marchi anteriori. Pertanto, egli è legittimato a tutelare i diritti di privativa azionati.
Riguardo al requisito dell'identità del segno oggetto della domanda di registrazione rispetto a quello azionato dall'opponente, si osserva come l'art. 8, comma 3, C.P.I. consenta di accordare la tutela esclusivamente ove il marchio contestato riproduca fedelmente (sebbene indebitamente) i segni anteriori.
Ebbene, nel caso di specie ciò non si verifica. Il segno del richiedente, infatti, sebbene contenga un riferimento concettuale ai marchi anteriori, non presenta né la raffigurazione grafica dei cerchi olimpici di cui ai marchi UE n. 002970366 e n. 009814294, né tantomeno una riproduzione pedissequa del marchio internazionale n. 1128501A.
L'assenza del requisito dell'identità rende in questa fase superflua la disamina del requisito della notorietà.
Per le ragioni appena evidenziate, dunque, l'opposizione non può trovare accoglimento con riferimento all'art. 8, comma 3, C.P.I. Pertanto, si procede con l'esame degli altri motivi di opposizione.

Rinomanza dei segni anteriori – art. 12, comma 1, lettera *e*, C.P.I.
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda «*siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o 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, affini* o *non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi*».
La documentazione depositata dall'opponente a sostegno della rinomanza dei marchi anteriori è la seguente:

1. Una sentenza del Tribunale di Venezia del 16 dicembre 2005 che ha riconosciuto la notorietà dei segni.
2. Alcuni estratti dell'enciclopedia online Wikipedia relativi ai Giochi Olimpici, contenente altresì un elenco dei film-documentario realizzati negli anni per documentare le varie edizioni dei Giochi Olimpici.
3. Una tabella dei dati raccolti da PUBLICIS Sport & Entertainment (di seguito "PSE") dove vengono riportati i dati relativi alla copertura totale (TV e piattaforme digitali) delle

manifestazioni olimpiche 2012-2022 ed il numero di ore/spettatore relativi a queste manifestazioni (allegato 4 della memoria argomentativa).

Dalle argomentazioni dell'opponente, risulta che PSE è una piattaforma globale indipendente in grado di offrire ai marchi e ai titolari dei diritti nello sport e nell'intrattenimento l'accesso a tutte le capacità di Publicis Groupe, pubblicando ricerche e approfondimenti sulle ultime tendenze del settore; dove quest'ultima è una multinazionale francese che si occupa di pubblicità, comunicazione e marketing nata nel 2002. L'opponente ha altresì inserito un link di rimando alla relativa pagina Wikipedia e al sito web www.publicis-se.com.

4. L'Affidavit del Direttore della Ricerca sui Media che si è occupato di redigere la tabella di cui al punto precedente.
5. Un documento all'interno del quale è contenuta la traduzione relativa al Programma Olympic Partners, nella quale viene descritto il contenuto e la durata di questo programma, con una breve indicazione dei diritti e delle opportunità spettanti ai *partner*.

Con la memoria integrativa, l'opponente aveva inoltre prodotto una tabella riepilogativa della copertura televisiva dei Giochi Olimpici Edizione 2021 (all. 2 alla memoria) e un documento denominato "Global Broadcast and Audience Report June 2018", relativo alla copertura televisiva delle Olimpiadi di PYEONGCHANG 2018 (all. 3 alla memoria). Tuttavia, la documentazione contenuta all'interno degli allegati 2 e 3 alle osservazioni dell'opponente non può essere presa in considerazione, non essendo stata depositata la relativa traduzione entro il termine di cui all'art. 47, comma 5, del Regolamento di attuazione del C.P.I.

Inoltre, all'interno della memoria, l'opponente ha riportato alcuni stralci di decisioni rilevanti in materia:

1. Un estratto della decisione dell'UIBM relativa all'opposizione n. 711/2013 contro la domanda n. BS2012C000691 per il marchio "OLIMPIC".
2. Un estratto della decisione dell'UIBM del 26.10.2021 nella opposizione n. 652019000051721 contro la domanda di marchio n. 302018000035027.
3. Un estratto della decisione della Commissione dei Ricorsi EUIPO del 30.06.2021 nella opposizione UE n. B 000498727 rimessa alla Divisione di Opposizione [OLYMPIC BANKING SYSTEM / OLYMPIC GAMES and 5 RINGS + OLYMPIC].
4. Un estratto della decisione della Commissione dei Ricorsi EUIPO del 01.03.2004 nel caso R 145/2003-2 [T CARD OLYMPICS / OLYMPIC].
5. Un estratto della decisione dell'EUIPO n. 81/2000 del 25.01/2000.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. *e* C.P.I., è opportuno ricordare come l'opponente sia chiamato a dimostrare la rinomanza del marchio, il suo utilizzo costante sul mercato di riferimento nonché la conoscenza dello stesso da una parte significativa del pubblico dei consumatori interessati ai prodotti e servizi che contraddistingue.

Per attribuire al titolare di marchio registrato che gode di rinomanza il diritto di vietare ai terzi l'uso della privativa, non è richiesta la sussistenza del requisito del rischio di confusione per il pubblico a causa dell'identità o della somiglianza tra i segni, essendo sufficiente, ai fini del diniego di registrazione, che il richiedente possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza di quello anteriore ovvero che l'uso del primo senza giustificato motivo possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza.

Sul punto, si richiama la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione inerente al noto caso Gucci (Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2021, n. 27217), nella quale i giudici di legittimità hanno ribadito come la tutela di un marchio rinomato vada accordata tenuto conto della possibilità che il marchio contestato, ove registrato, possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo di quello anteriore determinandone una "diluizione", ovvero un indebolimento, pregiudicandone la capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è registrato e facendone dunque disperdere l'identità nella mente del pubblico.

Il pregiudizio arrecato alla rinomanza, designato anche con il termine di "corrosione", si verifica infatti quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso (v. sentenza 18/6/2009, L'Oréal e a., nella causa C-487/07; Cass. civ. n. 26000/2018); una estesa commercializzazione di prodotti contraddistinti da segni identici o simili a marchi rinomati potrebbe modificare le abitudini della clientela di riferimento (soprattutto se orientata all'acquisto in ragione del carattere esclusivo del prodotto).

In sintesi, il «*vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio*», detto anche «*parassitismo*», consiste appunto nel vantaggio che un terzo potrebbe trarre dall'uso di un segno identico o simile conseguente al fatto che immagine o caratteristiche di prodotti e servizi potrebbero essere trasferite su prodotti e servizi designati dal segno posteriore collocatosi nella scia di quello rinomato, operando in questo modo uno sfruttamento parassitario consistente nella possibilità di non dover attuare sforzi economici, promozionali e commerciali quali quelli sostenuti dal titolare del marchio rinomato per crearlo, promuoverlo e mantenerlo sul mercato (sentenza 18/6/2009, L'Oréal e a., nella causa C-487/07).

Il titolare del segno posteriore, in sostanza, beneficerebbe del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quello anteriore senza dover sopportare impegni economici; non sarebbe neppure rilevante che i consumatori abituali dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio notorio possano non essere indotti in errore in ordine alla loro provenienza, perché il marchio posteriore potrebbe essere indirizzato ai consumatori che lo scelgono, anche accedendo a mercati contigui, in modo consapevole solo per la sua forte somiglianza con quello "celebre", magari per "spacciarlo" come quello originale ai conoscenti meno attenti o meno qualificati nel riconoscere i marchi rinomati.

Venendo al caso di specie, è opportuno rilevare come, in ordine alla prova della rinomanza dei marchi anteriori, i fattori da prendere in considerazione debbono attenere alla quota di mercato posseduta, all'intensità, all'estensione geografica e alla durata del suo uso nonché alla quantità di spese per promuoverlo e al suo livello di conoscenza, il quale dovrebbe essere accompagnato da indicazioni sui risultati ottenuti sul mercato anche ai fini dell'accertamento che tale conoscenza riguardi una quota di pubblico "significativa".

In linea con quanto appena evidenziato, si ricorda come, in generale, le iniziative promozionali o divulgative svolte dall'opponente siano in grado di costituire indicazioni utili ai fini della valutazione della notorietà del marchio, specie ove siano state intraprese per costruire un'immagine di marca e per aumentare la conoscenza del marchio presso il pubblico. Pertanto, appaiono particolarmente rilevanti le campagne promozionali o divulgative lunghe, intense e diffuse, in quanto possono costituire un indizio del fatto che il marchio abbia acquisito una notorietà tra gli acquirenti effettivi o potenziali dei prodotti in questione e che possa aver acquisito notorietà anche al di là della cerchia degli acquirenti effettivi dei prodotti/servizi. È essenziale, dunque, che venga

fornita la prova dell'attività svolta, anche in ragione della strategia promozionale/divulgativa adottata e del tipo di mezzo di comunicazione impiegato per pubblicizzare il marchio.
In tal senso, l'utilizzo di canali televisivi a carattere nazionale/internazionale o di strumenti divulgativi analoghi avrà un peso rilevante, specie se combinata ad elevati indici di ascolto o di diffusione. Peraltro, la promozione/organizzazione di eventi sportivi di primaria importanza può costituire un'ulteriore indicazione di un'intensa promozione e, di riflesso, di una forte diffusione del segno, trattandosi di attività che comportano spesso investimenti considerevoli. Nel caso di specie, tuttavia, sebbene l'opponente abbia prodotto una scheda tesa a dimostrare il seguito tra gli spettatori dei Giochi Olimpici nel periodo 2012-2022, nulla si dice in punto di effettiva diffusione e conoscenza dei marchi anteriori in una parte significativa del pubblico dei consumatori interessati ai prodotti e servizi che contraddistingue.
Peraltro, non sussistono neppure elementi in grado di confermare l'affidabilità dei dati riprodotti nella scheda. Sebbene infatti nella memoria argomentativa l'opponente evidenzi come i numeri siano frutto di una raccolta effettuata da una piattaforma globale indipendente, utilizzando i dati lineari sull'*audience* TV provenienti dal fornitore ufficiale di misurazione dell'*audienc*e televisiva in Italia, tali affermazioni risultano tuttavia corroborate soltanto da un affidavit (che, come tale, resta comunque una dichiarazione unilaterale proveniente da un soggetto privato).
Riguardo alla pronuncia del Tribunale di Venezia del 16 dicembre 2005, si osserva come, sebbene le decisioni delle autorità giurisdizionali siano rilevanti in punto di accertamento della notorietà dei marchi, è altrettanto vero che le stesse, di per sé, non possono considerarsi dirimenti ai fini di tale accertamento. D'altro canto, occorre tener presente del fatto che possono esservi differenze tra i requisiti sostanziali e procedurali applicabili nei procedimenti giurisdizionali, da un lato, e nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, dall'altro (tra le quali le differenze in punto di definizione o di interpretazione del requisito della notorietà). Inoltre, il peso attribuito alle prove dall'Ufficio non è necessariamente uguale a quello attribuito nel procedimento giurisdizionale. Peraltro, le autorità giudiziarie potrebbero avere la facoltà di tener conto *ex officio* di circostanze a esse note direttamente, mentre tale possibilità risulta preclusa all'Ufficio.
Considerazioni analoghe valgono con riferimento alle decisioni della Commissione dei Ricorsi EUIPO e, ancor più, con riferimento alle decisioni dell'Ufficio stesso. Con riguardo a quest'ultime si osserva come, sebbene il richiamo sia ammissibile e la decisione pertinente, l'Ufficio non abbia comunque alcun obbligo di pervenire alle stesse conclusioni, dovendo sempre procedere ad esaminare approfonditamente il caso concreto tenendo conto delle sue specificità.
Il riconoscimento della notorietà di un marchio anteriore non può dunque dipendere dalla mera affermazione di tale carattere distintivo nel contesto di procedimenti distinti. In altri termini, spetta all'opponente, all'interno del singolo procedimento, fornire adeguata prova in punto di notorietà, non potendosi limitare a richiamare precedenti decisioni che hanno riconosciuto tale carattere in contesti diversi.
Peraltro, si osserva come le decisioni dell'Ufficio e della Commissione ricorsi dell'EUIPO non sono state neppure prodotte per intero dall'opponente, che si è limitato a riportarne soltanto alcuni estratti; per tale motivo, risulta difficile per l'Ufficio ricostruire attentamente i presupposti in fatto e in diritto che hanno giustificato tali decisioni.
Inoltre, l'opponente non ha neppure fornito alcuna documentazione in punto di ricavi e vendite e non ha prodotto fatture e/o documenti commerciali. Parimenti, non sono stati allegati articoli di stampa o materiale informativo analogo. Mancano, infine, risultati di sondaggi di opinione e

indagini di mercato provenienti da soggetti terzi e indipendenti, che costituiscono prova "principe" nella dimostrazione del grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico rispetto a prodotti e servizi di concorrenti.
Non è stato inoltre fatto alcun riferimento ad eventuali premi e riconoscimenti conferiti da soggetti indipendenti e specializzati; non è stata fornita alcuna documentazione relativa a revisioni ed ispezioni contabili oppure relazioni annuali sui risultati economici e su profili ad essi connessi.
Con riferimento alle informazioni ottenute da Wikipedia, in aggiunta, si ricorda come le stesse abbiano un valore limitato considerato che il contenuto di questa enciclopedia collettiva può essere modificato in ogni momento e, in certi casi, da ogni visitatore anche in modo anonimo. Si tratta, pertanto, di informazioni prive di sufficiente credibilità e certezza (cfr. 10/02/2010, T-344/07, HOMEZONE).
Infine, la documentazione relativa al Programma Olympic Partners (TOP) prodotta dall'opponente con la memoria argomentativa non fornisce indicazioni sufficienti circa i prodotti ed i servizi per i quali i marchi sono registrati, nonché sulla conoscenza dei segni rilevante in punto di rinomanza.
In conclusione, si ritiene che la prova dei presupposti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e* C.P.I. non sia stata raggiunta; pertanto, si procede alla valutazione circa l'applicabilità della lettera *d* del medesimo articolo.

Rischio di confusione/associazione - art. 12, comma 1, lettera *d* C.P.I.
L'art. 12, comma 1, lett., *d* C.P.I. 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*».

I prodotti/servizi
L'opposizione è basata sui seguenti prodotti:

Marchio UE n. 002970366
Classe 30 *Caffé, té, cacao, zucchero, riso tapioca, sago, succedanei del caffé; Farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; Miele, sciroppo di melaza; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio; Composti aromatici per uso alimentare; Propoli per l'alimentazione umana; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Leganti per gelati; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Capperi; essenze per l' alimentazione [eccetto le essenze eteriche e gli olii essenziali]; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Essenze per l'alimentazione (eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali); Preparati a base di glucosio per uso alimentare; Glutine (alimenti); Leganti per gelati; Leganti per gelati; Polveri per gelati; Pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; Estratti di malto per l'alimentazione; Maltosio; Prodotti per ammorbidire la carne per uso domestico; Menta*

per la confetteria; Polveri per gelati; Propoli per uso alimentare; Budini; Pappa reale per l'alimentazione umana [non per uso medico]; Sandwiches; Leganti per salsicce; Acqua di mare (per la cucina); Involtini di primavera; Amido per uso alimentare; Amido per uso alimentare; Prodotti per stabilizzare la panna montata; Sushi; Dolcificanti naturali; Ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; Acqua di mare (per la cucina); Prodotti per stabilizzare la panna montata.

Classe 41 *Servizi educativi; Attività di formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; Prenotazione di posti per spettacoli; Pubblicazione di libri; Servizi d'immagini digitali; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Informazioni in materia di educazione; Pubblicazioni tramite computer; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia di ricreazione; Interpretazione del linguaggio gestuale; Microfilmatura; Servizi di agenzie di modelli per artisti; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili); Pubblicazione di libri; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste online; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Noleggio di videoregistratori; Informazioni in materia di ricreazione; Noleggio di apparecchi audio; Noleggio di videocamere; Noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; noleggio d' equipaggiamento per gli sports [ad eccezione dei veicoli]; Affitto di arredi da teatro; Noleggio di videocamere; Noleggio di videoregistratori; Affitto di arredamenti per spettacoli; Interpretazione del linguaggio gestuale; Noleggio d'apparecchiature sportive (tranne i veicoli); Cronometraggio in manifestazioni sportive; Affitto di arredi da teatro; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Traduzioni ed interpretariato; Registrazione di films su videonastri.*

Marchio internazionale n. 1128501

Classe 30 *Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati a base di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati commestibili; miele, sciroppo di melassa; lievito, lievito in polvere; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 41 *Servizi d'istruzione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali, teletrasmessi animazione sportiva e culturale, organizzazione di esposizioni per scopi culturali ed educativi; lotterie e concorsi, scommesse e gioco d'azzardo in relazione o in materia di sport, servizi di intrattenimento forniti durante eventi sportivi o riguardanti eventi sportivi, organizzazione di eventi e attività sportive e culturali, organizzazione di reali o virtuali competizioni sportive, gestione di impianti sportivi, noleggio di attrezzature audio e video, produzione, presentazione e distribuzione di film e di registrazioni audio e video; noleggio di registrazioni sonore e video, il noleggio e / o di fornitura tramite una rete di computer di prodotti di intrattenimento e di istruzione interattivi, compact disc interattivi e cioè, CD-ROM, giochi per computer; intrattenimento, vale a dire la presentazione di intrattenimento interattivo e prodotti di istruzione, compact disc interattivi e cioè, CD-ROM, giochi per computer, che copre televisivi e trasmissione degli avvenimenti sportivi, la produzione di programmi televisivi e radiofonici e di videocassette, la produzione di cartoni*

animati, la produzione di cartoni animati per la televisione; prenotazione di biglietti per eventi e spettacoli sportivi; tempistica degli eventi sportivi; organizzazione di concorsi di bellezza; intrattenimento interattivo, i servizi di scommesse on-line, la fornitura di giochi su Internet, la fornitura di servizi di lotteria; informazioni relative a divertimento o educazione, fornita on line da una banca dati o Internet; servizi di giochi elettronici forniti mediante la Internet, fornitura di pubblicazioni elettroniche on line, pubblicazione di libri, riviste, testi (diversi testi pubblicitari) e periodici, pubblicazione di libri, riviste, testi (diversi testi pubblicitari) e di periodici elettronici on line, fornitura di musica digitale da Internet; fornitura di musica digitale da siti web MP3; fornitura di risultati sportivi, servizi di informazione in materia di sport e manifestazioni sportive, noleggio di suoni e immagini registrate, servizi di produzione audio, servizi di informazione in materia di manifestazioni sportive fornite on line da una banca dati informatica o Internet, servizi di editing e publishing, la fornitura di musica digitale (non scaricabile); che offrono musica digitale mediante telecomunicazioni; pubblicazione di statistiche riguardanti i risultati sportivi e risultati d'ascolto per le competizioni sportive, la formazione per l'uso e il funzionamento dei sistemi per la segnalazione e la notifica di attraversamenti per l'industria ferroviaria e di transito, servizi di istruzione nel campo della diagnostica per immagini e diagnosi, ovvero conduzione di seminari, conferenze, simposi e workshop riguardanti l'industria farmaceutica, destinati a medici e dipendenti di aziende farmaceutiche, i servizi di istruzione, ovvero conduzione di seminari, conferenze, simposi e workshop nel campo delle scienze della vita e biotecnologie per scienziati e ricercatori; conduzione di seminari sui problemi in relazione con il trattamento delle acque industriali, servizi di formazione in tutti i campi suddetti, i servizi di formazione nel campo della gestione e della medicina mediante l'uso di istruzioni e dimostrazioni fornite on line, via Internet, Intranet ed Extranet, servizi di istruzione, ovvero conduzione di laboratori pratici di formazione, corsi e seminari tra cui manifestazioni nel campo della medicina e della gestione, progettazione, conduzione e hosting di corsi, seminari e tutte le attività di formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione, informazione intrattenimento;, organizzazione e realizzazione di concerti, prenotazione di posti per spettacoli, presentazioni di film di produzione cinematografica, la produzione di spettacolo, servizi di produzione teatrale; funzionamento delle strutture per il golf, i servizi sanitari di club (fitness); sport servizi al campo, presentazione di spettacoli dal vivo, proiezioni di film, organizzazione di spettacoli (servizi impresario); case per i servizi del campo (intrattenimento); studi di film, servizi di reporter di notizie, la fornitura di pubblicazioni elettroniche on-line, non scaricabili; musica servizi sala; servizi di istruzione, ovvero conduzione di corsi, seminari, presentazioni, presentazioni video, la fornitura di materiale didattico, vale a dire la diffusione di materiale nel campo della conoscenza finanziaria, servizi di istruzione in materia di turismo; servizi di informazione nel settore del turismo , vale a dire i servizi di informazione in materia di prenotazione di biglietti per eventi ricreativi, servizi di informazione in materia di turismo, vale a dire i servizi di informazione in materia di ricevimenti, servizi di informazione nel settore del turismo, vale a dire i servizi di informazione in materia sportiva in programma, attività culturali e ricreative, servizi in connessione con intrattenimento per l'assistenza turistica, servizi turistici di prenotazione, cioè di attività e servizi di prenotazione di intrattenimento, servizi di assistenza per i turisti in materia di prenotazione di biglietti per eventi ricreativi, servizi di assistenza per i turisti in materia di sport previsti, attività culturali e ricreative.

Marchio UE n. 009814294

Classe 30 *Caffé, té, cacao, zucchero, riso tapioca, sago, succedanei del caffé; Farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; Miele, sciroppo di melaza; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio; Composti aromatici per uso alimentare; Propoli per l'alimentazione umana; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Leganti per gelati; Aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; Capperi; Essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Essenze per l'alimentazione (eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali); Preparati a base di glucosio per uso alimentare; Glutine (alimenti); Leganti per gelati; Gelati (leganti per gelati); Polveri per gelati; Pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; Estratti di malto per l'alimentazione; Maltosio; Prodotti per ammorbidire la carne per uso domestico; Menta per la confetteria; Polveri per gelati; Propoli per uso alimentare; Budini; Snack a base di riso; Pappa reale per l'alimentazione umana (non per uso medico); Sandwiches; Leganti per salsicce; Acqua di mare per la cucina; Spuntini a base di riso; Involtini di primavera; Amido per uso alimentare; Per addensare la panna montata (preparati); Sushi; Dolcificanti naturali; Ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; Acqua di mare per la cucina; Prodotti per stabilizzare la panna montata.*

Classe 41 *Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali, divertimenti culturali e sportivi trasmessi dalla televisione; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di lotterie e gare; Scommesse e giochi di denaro relativi a sport; Divertimenti forniti durante o relativi a eventi sportivi; Organizzazione di manifestazioni e attività sportive e culturali; Organizzazione di competizioni sportive reali o virtuali; Gestione di strutture per lo sport; Servizi di noleggio di apparecchiature audio e video; Produzione, presentazione, distribuzione di film e di registrazioni audio e video; Noleggio di film, videoregistrazioni e audioregistrazioni; Presentazione, collegamento in rete e/o noleggio di mezzi d'istruzione e divertimento interattivi, ovvero compact disc interattivi, CD-ROM, giochi per computer; Trasmissione radiofonica o televisiva di sport e manifestazioni sportive; Produzione di programmi radiofonici e televisivi e nastri video; Produzione di film di animazione; Produzione di programmi televisivi d' animazione; Servizi di prenotazione di posti per spettacoli ed eventi sportivi; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Divertimento interattivo; Servizi di giochi d' azzardo on-line; Offerta di giochi su Internet; Servizi relativi a lotterie; Informazioni relative a divertimento o educazione fornite on-line tramite una banca dati o Internet; Servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri, riviste, testi (tranne i testi pubblicitari) e periodici; Pubblicazione di libri, riviste, testi (eccetto quelli pubblicitari) e di periodici elettronici in linea; Fornitura di musica digitale da Internet; Musica digitale disponibile su siti Internet MP3; Fornitura di risultati sportivi; Informazioni in materia di sport e manifestazioni sportive; Locazione di suoni e immagini registrati; Produzione di registrazioni audio; Informazioni in materia di manifestazioni sportive fornite on-line tramite una banca dati o Internet; Servizi d'editoria e di pubblicazione; Offerta di musica digitale [non scaricabile]; Offerta tramite Internet di musica non*

scaricabile; Servizi di informazioni statistiche in materia di risultati sportivi e di valutazioni di pubblico di competizioni sportive; Prenotazione di posti per spettacoli; Pubblicazione di libri; Servizi di calligrafia; Servizi d'immagini digitali; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Informazioni in materia di educazione; Pubblicazioni tramite computer; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia d'attività ricreative; Interpretazione del linguaggio gestuale; Layout, non per scopi pubblicitari; Microfilmatura; Servizi di agenzie di modelli per artisti; Noleggio di proiettori cinematografici ed accessori; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste online; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Noleggio di stazioni radiofoniche e televisive; Noleggio di videoregistratori a cassetta; Informazioni in materia di ricreazione; Noleggio di apparecchi audio; Noleggio di videocamere; Noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Affitto di arredi da teatro; Noleggio di videocamere; Noleggio di videoregistratori; Noleggio d'arredi da teatro; Interpretazione del linguaggio gestuale; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Registrazione dei tempi in manifestazioni sportive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio d'apparecchi radiofonici e televisivi; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Servizi di biglietteria [divertimento]; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Traduzioni ed interpretariato; Registrazione di films su videonastri.

I prodotti/servizi alla base della domanda di registrazione sono i seguenti:

Classe 30 *gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; prodotti di pasticceria congelati*.

Ad avviso della giurisprudenza europea, per valutare la somiglianza tra i prodotti/servizi, occorre innanzitutto tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto intercorrente tra i medesimi. Tali fattori includono in particolare: la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà (sentenza del 29 settembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, § 23), potendo altresì tenere conto anche di altri fattori quali ad esempio i canali di distribuzione dei prodotti/servizi in esame (cfr. la sentenza del 21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53).
Riguardo al rapporto di concorrenzialità, i prodotti/servizi possono dirsi in concorrenza tra loro allorquando uno di essi sia in grado di sostituire l'altro, avendo la medesima destinazione (o una destinazione simile) ed essendo offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali (cfr. Cass. 20227/2022; Cass. n. 20189/2017). In tal caso, i prodotti/servizi sono anche definiti come «*intercambiabili*» (sentenza del 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
Per quanto riguarda il rapporto di complementarietà, invece, i prodotti/servizi sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l'uso dell'altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

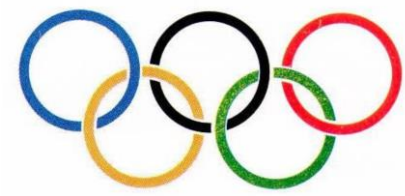
Si ricorda, invece, come sussista addirittura un'ipotesi di identità tra i prodotti/servizi nel caso in cui non solo i medesimi coincidano completamente (ovvero vengono utilizzati gli stessi termini o dei sinonimi per indicarli, c.d. identità manifesta), ma anche quando i prodotti/servizi del marchio contestato rientrino nella più ampia categoria del marchio anteriore oppure quando, al contrario, un termine più ampio del marchio contestato ricomprende i prodotti/servizi più specifici del marchio anteriore (sentenza del 7 settembre 2006, Gérard Meric cc. UAMI, T-133/05, § 29; sentenza del 23 ottobre 2002, Institut für Lernsysteme c. UAMI - Educational Services (ELS), T- 388/00, Racc. pag. II-4301, § 53).
Sussiste infine un'ipotesi di identità anche nel caso in cui due categorie di prodotti/servizi a confronto coincidano parzialmente (c.d. «sovrapposizione»), quest'ultimi siano classificati nella medesima classe e risulti impossibile separarli nettamente tra loro.

Ebbene, in applicazione dei principi sopra esaminati, si osserva quanto segue:

I. I prodotti in **Classe 30** *gelati* e gli *altri gelati commestibili* alla base del segno contestato sono identici ai *Gelati* e ai *gelati commestibili* alla base dei segni anteriori nella stessa classe.
II. I *sorbetti* in **Classe 30** alla base del segno contestato sono affini ai *Gelati* e ai *gelati commestibili* posti alla base dei segni anteriori. Infatti, sebbene i medesimi si distinguano per la composizione, essi condividono comunque il pubblico di riferimento, i canali di vendita e distribuzione, le imprese produttrici e risultano altresì in concorrenza tra loro.
III. I *prodotti di pasticceria congelati* in **Classe 30** alla base del segno del richiedente sono affini ai *Prodotti di pasticceria e confetteria*, ai *composti aromatici per uso alimentare* e ai *Preparati a base di glucosio per uso alimentare*. I medesimi, infatti, condividono la natura (specie con riferimento ai prodotti di pasticceria alla base dei marchi anteriori), la destinazione ed il pubblico di riferimento; inoltre, in alcuni casi possono condividere anche le imprese produttrici ed i canali di vendita e distribuzione (è sempre più frequente, infatti, che all'interno di supermercati e negozi specializzati si trovino entrambe le tipologie di prodotto); infine, i medesimi risultano in concorrenza tra loro.

In conclusione, si è ravvisata un'identità/affinità tra i prodotti in **Classe 30** alla base dei segni in conflitto.

I segni
Ad avviso della giurisprudenza europea, 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, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenza del 8 febbraio 2019, Serendipity e a./ EUIPO - CKL Holdings, T-647/17; sentenza del 11 novembre 1997, Sabel Bv / Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C- 251/95, § 23). Occorre inoltre ricordare come 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 un'immagine imperfetta a distanza di tempo e di spazio; solo eccezionalmente ha la possibilità di procedere al confronto diretto fra i segni.

Marchi anteriori	Marchio contestato
Marchio anteriore UE n. 002970366  **Marchio anteriore internazionale n. 1128501A** OLYMPIC **Marchio anteriore UE n. 009814294** 	

Esame visivo

L'opponente ha fondato l'opposizione su tre marchi.

Il Marchio UE n. 002970366 è un segno figurativo costituito dalla raffigurazione di cinque cerchi intrecciati tra loro di colore diverso; tre nella parte alta (uno blu, uno nero ed uno rosso); due nella parte bassa: uno di colore giallo ed uno di colore verde.

Il Marchio internazionale n. 1128501A si compone della sola parola di sette lettere "OLYMPIC".

Infine, il Marchio UE n. 009814294 è un segno figurativo complesso costituito dalla composizione dei due segni appena esaminati: la parola "OLYMPIC", in stampatello maiuscolo di colore nero, è riposta al centro (risultando l'elemento maggiormente dominante per dimensione e posizionamento), mentre ai lati sono inserite le raffigurazioni grafiche dei cerchi di cui al Marchio UE n. 002970366.

Il segno del richiedente è un marchio figurativo complesso che si compone della raffigurazione di un cerchio marrone scuro grande riposto al centro, affiancato nella parte bassa a sinistra da un semicerchio più piccolo dello stesso colore (a sua volta affiancato a destra da una figura circolare di colore marrone scuro ancora più piccola).

Il cerchio marrone grande risulta aperto nella parte alta a destra. All'interno di questo spazio è inserito un piccolo cerchio di colore marrone scuro.

L'elemento maggiormente distintivo e dominante del segno è costituito dall'espressione "5 Cerchi" di colore marrone più chiaro (sette caratteri), inserita al centro del cerchio marrone scuro.

Sotto questa espressione, sono inserite le parole "GELATERIA OLIMPICA" (due parole per un totale di diciassette lettere). Questi termini sono raffigurati in stampatello maiuscolo del medesimo

colore delle parole “5 Cerchi”, tuttavia risultano più piccoli.
Il cerchio marrone scuro più grande è riposto sopra ad una fascia di colore marrone più chiaro (identico a quello degli elementi verbali già esaminati) che rimane sullo sfondo e che attraversa il segno da sinistra verso destra. Si tratta, chiaramente, di un elemento meramente decorativo.
Ai fini di una corretta disamina del caso di specie, si ricorda come, in punto di comparazione visiva di marchi che presentano elementi verbali, sia sempre importante verificare se le componenti verbali dei segni condividano o meno un notevole numero di lettere nella medesima posizione. Ove ciò accada, sebbene di regola la scelta di rappresentare le lettere graficamente con stili o colori diversi, in corsivo o in grassetto, con lettere maiuscole o minuscole, non consenta di escludere la somiglianza visiva, è altrettanto vero che l’impiego di caratteri altamente stilizzati e particolarmente creativi consente di ravvisare dissomiglianza visiva tra i segni in conflitto (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto).
Con riferimento alle componenti verbali dei segni, oltretutto, il consumatore sarà sempre portato a leggerle da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, prestando particolare attenzione alla parte iniziale del marchio. Pertanto, eventuali somiglianze o sovrapposizioni di lettere nella parte finale dei segni assumono, di regola, minore rilievo.
Il consumatore medio, peraltro, è portato abitualmente a percepire un segno come un tutt’uno, non essendo in grado di procedere ad un’analisi dei suoi singoli elementi (compresi quelli di tipo verbale). Conseguentemente, come chiarito dalla giurisprudenza, «*l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio* (può) […] *essere influenzata da una o più delle sue componenti*» solo in casi limitati, ovvero allorquando «*tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile*», proprio perché, in generale, la valutazione della somiglianza tra due marchi deve essere sempre ed esclusivamente effettuata considerando i segni in conflitto nella loro interezza (Cass. civ. Sez. I, Ord., data ud. 09/01/2023, 31/01/2023, n. 2866; Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature / UAMI; Corte Giust. UE 3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v Koipe; Corte Giust. UE 12 giugno 2007, C-334/05 P, UAMI/Shaker; in tal senso, anche, più recentemente, Trib. UE 8 febbraio 2019, T-67/17, Serendipity e a./ EUIPO - CKL Holdings).
Ciò considerato, nel caso di specie pare evidente come il segno contestato risulti del tutto dissimile rispetto al marchio anteriore n. 002970366. Gli elementi figurativi presenti nel marchio opposto costituiscono delle componenti meramente decorative non in grado di incedere nella memoria del consumatore. L’elemento maggiormente distintivo e dominante è costituito, infatti, dalle parole “5 Cerchi”. Peraltro, l’impressione complessiva di questo segno risulta sensibilmente distinta da quella del marchio dell’opponente, tenuto conto altresì della diversità di colori impiegata.
Inoltre, il marchio del richiedente appare visivamente dissimile anche rispetto al segno n. 1128501A. D’altro canto, essi risultano accomunati esclusivamente dalle lettere “O-L-M-P-C” presenti in un elemento del tutto secondario del marchio contestato. Si tratta, infatti, di una componente meramente elogiativa/descrittiva dei prodotti oggetto di protezione (posta, peraltro, in una posizione non dominante del segno e che, in molti casi, non verrà neppure notata dal consumatore). Anche in questo caso, poi, la diversità di colori e di stili impiegati concorrerà a distinguere i marchi in comparazione.
Le considerazioni fin qui svolte valgono anche rispetto al marchio anteriore n. 009814294, dal

momento che quest'ultimo costituisce una sintesi degli elementi che compongono gli altri due segni azionati dall'opponente.
Tra l'altro, anche in questo caso, si osserva come l'impressione complessiva del segno contestato, apparirà agli occhi del consumatore ben diversa da quella del segno anteriore.
In conclusione, si può dunque ritenere i marchi in comparazione **dissimili** dal punto di vista visivo.

Esame fonetico
Ai fini di un corretto inquadramento del caso in esame, è opportuno ricordare come l'impressione fonetica complessiva suscitata da un segno sia particolarmente influenzata dal numero e dalla sequenza delle sillabe che lo compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni svolgono dunque un ruolo importante nella percezione fonetica dei medesimi. Si osserva, inoltre, come il consumatore sia solitamente portato a leggere il segno da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso; pertanto, dal punto di vista fonetico, eventuali coincidenze nella parte iniziale degli elementi verbali dei segni assumeranno particolare rilievo, risultando invece secondarie le altre.
Infine, si ricorda come i marchi composti soltanto da elementi grafici non verranno letti dal consumatore.
In applicazione di tali principi, nel caso di specie il marchio anteriore UE n. 002970366 non verrà pronunciato dal consumatore in quanto segno composto dalla sola raffigurazione di elementi grafici e non verbali.
Diversamente, il marchio internazionale n. 1128501A verrà pronunciato "OLIMPIC" (dunque, la "Y" verrà letta come se fosse una "I"), per un totale di una parola di sette lettere e tre sillabe. Allo stesso modo verrà pronunciato il marchio UE n. 009814294; anche in questo caso, infatti, gli elementi grafici consistenti in due raffigurazioni dei cinque cerchi non verranno letti dal consumatore.
Dall'altro lato, il segno contestato verrà pronunciato "CINQUE CERCHI GELATERIA OLIMPICA" (quattro parole, per un totale di ventinove lettere e tredici sillabe). Si osserva, tuttavia, che, per dimensione e posizionamento, le parole "GELATERIA OLIMPICA" in molti casi non verranno pronunciate dal consumatore. Come osservato in punto di comparazione visiva dei segni, inoltre, tale affermazione risulta avvalorata dal fatto che queste componenti appaiono prive di particolare valore distintivo.
Per le ragioni sopra richiamate, invece, gli elementi grafici presenti nel marchio contestato non saranno letti.
Ebbene, confrontando dal punto di vista fonetico i segni in conflitto, si osserva come l'unico elemento che li accomuna consiste nelle lettere "O-L-M-P-C" contenute nell'espressione "OLYMPIC" per i segni anteriori e nella parola "OLIMPICA" per quello del richiedente. Peraltro, tale sovrapposizione concerne soltanto cinque lettere delle ventinove che compongono il segno contestato e si verifica nella parte finale di un elemento secondario e scarsamente distintivo del segno (che, per questi motivi, come detto, molto spesso non verrà neppure pronunciato dal consumatore).
In considerazione di quanto appena detto, pertanto, dal punto di vista fonetico i segni in conflitto risultano **dissimili**.

Esame concettuale

Dal punto di vista concettuale, due segni sono identici o simili ove siano percepiti come se avessero un contenuto semantico identico o analogo (sentenza dell'11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).

Se un marchio è composto da vari elementi (ad esempio, un elemento verbale e uno figurativo) occorre definire il concetto di ciascuno degli elementi. Tuttavia, se il marchio è un'espressione che ha un proprio significato (costituita da due o più parole), ciò che importa è il significato dell'espressione nel suo complesso e non quello di ciascuna delle parole isolatamente.

Si ricorda, inoltre, come il fatto che i segni in conflitto presentino un elemento descrittivo o altrimenti non distintivo in comune non costituisce un motivo sufficiente per negare la somiglianza concettuale esistente tra loro nel complesso (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 e giurisprudenza ivi citata; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89).

Non va infine dimenticato che la comparazione concettuale tra i segni deve essere sempre effettuata avendo riguardo alla cultura media del consumatore di riferimento (sentenza del 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25).

Venendo al caso di specie, si osserva come i segni anteriori appariranno agli occhi del consumatore come un chiaro riferimento ai Giochi Olimpici, in ragione del fatto che la raffigurazione dei cinque cerchi intrecciati viene notoriamente associata al logo di tale manifestazione e che la parola "OLYMPIC" costituisce la traduzione inglese dell'espressione "OLIMPICO/OLIMPICA". In questo caso, l'utilizzo della formula anglosassone non costituirà un ostacolo per il consumatore, dal momento che il termine impiegato è molto simile alla sua traduzione italiana.

Dall'altro lato, in ragione della scelta di affiancare l'espressione "5 Cerchi" e l'aggettivo "olimpica" alla parola "gelateria", il marchio del richiedente produrrà nella mente del consumatore un chiaro riferimento ad un «*esercizio pubblico dove si fanno e si vendono gelati*» (cfr. Treccani, voce gelateria) denominata "5 Cerchi", che si contraddistingue per la rapidità e la qualità del servizio e dei propri prodotti. Pertanto, sebbene sia presente un certo richiamo ai Giochi Olimpici, tale riferimento verrà apprezzato più che altro in modo indiretto dal consumatore, come una sorta di esaltazione delle qualità dei prodotti oggetto di protezione.

In considerazione di quanto appena detto, i marchi in conflitto risultano **simili** dal punto di vista concettuale in grado **medio**. A tal riguardo, si ricorda, tuttavia, come la valutazione globale del rischio di confusione debba sempre fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenza del 8 febbraio 2019, Serendipity e a./ EUIPO - CKL Holdings, T-647/17; sentenza del 11 novembre 1997, Sabel Bv / Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C- 251/95, § 23). In tale prospettiva, dunque, pare evidente come le notevoli differenze visive e fonetiche tra i marchi in conflitto siano tali da controbilanciare una certa somiglianza concettuale dei medesimi.

Elementi distintivi e dominanti

Nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione, il confronto fra i segni deve basarsi sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti, senza che questo comporti una comparazione fra ogni singola componente dei marchi prescindendo dal loro contesto complessivo (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Elemento dominante è quello che per dimensioni o caratterizzazioni particolari è in grado di attirare l'attenzione del consumatore medio condizionandone il dato mnemonico. Per stabilire se un elemento è dominante occorre tener conto principalmente della sua posizione, della sua grandezza, delle sue dimensioni e/o dell'uso dei colori.
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.
Nel caso di specie, rispetto al marchio UE n. 002970366 e al marchio internazionale n. 1128501A, in quanto composti ciascuno da un solo elemento (grafico nel primo, verbale nel secondo), non è possibile ravvisare componenti maggiormente distintive o dominanti. Diversamente, nel marchio anteriore UE n. 009814294, per dimensione e posizionamento, l'elemento maggiormente dominante è costituito dalla parola "OLYMPIC". Tuttavia, sia la componente grafica dei cinque cerchi che la parola appena evidenziata appaiono contraddistinte da una propria particolare distintività.
Nel segno del richiedente, invece, l'elemento maggiormente distintivo e dominante è costituito dall'espressione "5 Cerchi".

Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da considerare ai fini della valutazione globale del rischio di confusione. Il grado di distintività del medesimo è idoneo a determinare o meno il giudizio sulla confondibilità tra segni quanto più dovesse risultare elevato.
Nella valutazione del rischio di confondibilità è opportuno innanzitutto esaminare in primo luogo il carattere distintivo intrinseco globale del marchio anteriore e, in secondo luogo, qualora venga rivendicato e sia rilevante per l'esito, se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto a seguito dell'uso da parte dell'opponente.
Per stabilire il carattere distintivo di un marchio e quantificare se questo sia o meno elevato, è necessario «*valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese*» (Sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22). Non è sufficiente che il pubblico di riferimento semplicemente conosca o riconosca il marchio come, ad esempio, un marchio di certificazione. Il fatto di essere maggiormente riconoscibile dev'essere correlato alla funzione essenziale di un marchio che è, nel caso dei marchi individuali, quella di indicare l'origine commerciale. Il carattere distintivo accresciuto del marchio è il risultato del suo uso secondo la sua funzione essenziale (07/06/2018, T 807/16, N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337).
In ogni caso, si ritiene che un marchio non abbia un carattere distintivo di grado più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e i servizi pertinenti (ordinanza del 16 maggio 2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
Come ribadito da autorevole giurisprudenza, inoltre, quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione e i marchi anteriori, che hanno un elevato carattere distintivo a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza del 29 settembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97). Di conseguenza, il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso determina la forza e l'estensione della sua tutela e deve essere preso in

considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione.
In considerazione di quanto sopra, nel caso di specie i marchi anteriori sono caratterizzati ad un **elevato** grado di distintività intrinseca.
L'opponente ha altresì invocato l'accrescimento di tale distintività in ragione dell'uso che ha fatto dei segni, sulla base degli elementi già esaminati in punto di notorietà e rinomanza dei marchi.
Alla luce delle considerazioni già svolte riguardo a tali mezzi di prova, si ritiene tuttavia che tale condizione non sia stata adeguatamente provata.

Pubblico di riferimento – livello di attenzione
È ragionevole supporre che i prodotti rilevanti ai fini della presente opposizione siano destinati principalmente al grande pubblico. Pertanto, il loro pubblico di riferimento può ritenersi composto innanzitutto dal consumatore medio, ovvero un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che, solo raramente, ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, dovendo dunque fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (quindi caratterizzato da un livello di attenzione normale).
In ogni caso, si ricorda come, ai fini della valutazione del rischio di confusione, sia essenziale tenere conto di tutti gli altri fattori rilevanti esaminati (sentenza del 21/11/2013, T-443/12 ANCOTEL, EU:T:2013:605, § 53-56; decisione del 06/09/2010, R 1419- 2009-4, Hasi).

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione.
Premesso che l'opponente non ha validamente dimostrato i presupposti applicativi delle disposizioni di cui all'art 8, comma 3, e art. 12, comma 1, lettera *e* C.P.I., la presente decisione è basata sulla verifica della ricorrenza dei presupposti di cui alla lettera *d* della medesima disposizione con riferimento al c.d. rischio di confusione (anche nei termini della mera associazione).
L'art. 12 comma 1, lett., *d* C.P.I. esclude la possibilità di registrare 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*» (c.d. rischio di confusione). Ad avviso della giurisprudenza, in particolare, la valutazione del rischio di confusione può dipendere da numerosi fattori e deve essere quindi oggetto di valutazione globale che consideri tutti i fattori pertinenti nel caso di specie. La medesima, inoltre, deve tenere conto di una certa interdipendenza tra i fattori suddetti ed in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza fra i prodotti/servizi, in certi casi, può essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa. Ciò non toglie, tuttavia, che un'elevata dissomiglianza dei segni sia in grado di neutralizzare gli elementi di affinità/identità riscontrati rispetto ai prodotti/servizi oggetto di protezione.
Proprio riguardo al raffronto tra i prodotti/servizi, nel caso di specie è emersa l'identità/affinità dei prodotti in Classe 30 alla base dei marchi in conflitto.
Con riferimento alla comparazione dei segni, invece, è emersa un'evidente dissomiglianza visiva e fonetica dei medesimi, alla quale si aggiunge una somiglianza in grado medio dal punto di vista

concettuale. Tuttavia, sul punto si osserva come, dovendo basare la valutazione globale del rischio di confusione sull'impressione complessiva data dai marchi in conflitto (sentenza del 8 febbraio 2019, Serendipity e a./ EUIPO - CKL Holdings, T-647/17; sentenza del 11 novembre 1997, Sabel Bv / Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C- 251/95, § 23), le notevoli differenze visive e fonetiche sono apparse di per sé sufficienti a neutralizzare la somiglianza concettuale riscontrata tra i marchi e, al contempo, a controbilanciare i punti di contatto tra i prodotti oggetto di protezione.
In aggiunta, il pubblico di riferimento è stato identificato principalmente con il consumatore medio (ovvero un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto). Inoltre, rispetto ai marchi anteriori n. 002970366 e n. 1128501A, in quanto composti ciascuno da un solo elemento, non è stato possibile ravvisare componenti maggiormente distintive o dominanti. Diversamente, nel marchio anteriore n. 009814294, per dimensione e posizionamento, l'elemento maggiormente dominante è apparsa la parola "OLYMPIC"; tuttavia, sia la componente grafica dei cinque cerchi che la parola citata sono apparse contraddistinte da una propria particolare distintività.
Nel segno del richiedente, invece, l'elemento maggiormente distintivo e dominante è risultata l'espressione "5 Cerchi".
Infine, i marchi anteriori sono apparsi connotati da un'elevata distintività intrinseca ma non da una notorietà accresciuta in ragione del loro utilizzo. Tuttavia, in ragione delle forti differenze visive e fonetiche dei segni, questo aspetto non pare in grado di incidere sulla valutazione globale del rischio di confusione. D'altro canto, la dissomiglianza visiva e fonetica dei segni è così elevata da far sì che non sussista alcun rischio di confusione, anche nei termini della mera associazione, da parte del consumatore di riferimento.
In conclusione, per le motivazioni anzidette, deve essere esclusa anche la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *d* C.P.I. ancorché nei termini della mera associazione. Pertanto, l'opposizione n. **652022000118239** è respinta e per l'effetto la domanda di registrazione del marchio n. **302021000165224** può procedere.

Spese
Nulla sulle spese.

L'Esaminatore
(Damiano Giunti)

