

RICORSO N. 7719

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 21/20

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino  | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino,

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**BANCA TER CREDITO COOPERATIVO FVG**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**


\*        \*\*\*\*        \*

## FATTO E PROCEDIMENTO

In data 19/2/2015 la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano – Società Cooperativa presentava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche l'“Ufficio”) la domanda di registrazione del marchio denominativo n. UD2015C000056 X **CONTO MIO** per contrassegnare i servizi inclusi alla Classe 35 “*affissioni; comunicazione (presentazione di prodotti in tutti mezzi di...) per la vendita al dettaglio; consumatori (informazioni e consulenza commerciale ai...); decorazione di vetrine; diffusione di annunci pubblicitari; diffusione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; marketing; pubblicazione di testi pubblicitari; pubblicità; pubblicità on line su rete informatica; pubblicità per corrispondenza; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; pubblicitari (diffusione di annunci...); layout per scopi pubblicitari; radiofonica (pubblicità)*” e alla Classe 36 “*Affari bancari; agenzie di credito; home-banking; affari finanziari; analisi finanziaria; carte di credito (servizi di...); carte di debito (servizi di...)*” della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (in poi anche “**Classificazione di Nizza**”).

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 49 del 14/7/2015.

In data 14/10/2015, la Banca del Piemonte S.p.A. presentava opposizione alla suddetta domanda di registrazione in forza del disposto dell'art. 12, co. 1, lett. d) CPI in qualità di titolare

del marchio nazionale n. TO1988C041165  registrato per i prodotti indicati alla classe 35 “*pubblicità e affari*” e alla Classe 36 “*assicurazioni e finanze*” della Classificazione di Nizza (opp. n. 1196/2015).

Con comunicazione prot. n. 0243734 del 17/11/2015, l'Ufficio provvedeva a comunicare l'intervenuta opposizione alla richiedente informando, contestualmente, entrambe le Parti della facoltà di concludere un accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 178, co.1 CPI entro il termine non perentorio di due mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione in questione.

In data 18/3/2016 – fallito il tentativo di conciliazione – la Banca del Piemonte S.p.A. depositava la memoria contenente le osservazioni a supporto e a integrazione dell'opposizione promossa.

In particolare, nella memoria, l'opponente ribadiva l'impossibilità di procedere alla registrazione del marchio **X CONTO MIO** posto che la somiglianza visiva, fonetica, concettuale dei segni e l'identità dei servizi – da valutarsi globalmente e in stretta interconnessione tra loro – avrebbero ingenerato il rischio di confusione o associazione dei marchi in conflitto tra il pubblico di riferimento.

In data 3/8/2016, la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano – Società Cooperativa, depositava la memoria contenente le proprie controdeduzioni con la quale chiedeva che – escluso il rischio di confusione – si consentisse la prosecuzione dell'*iter* di registrazione del proprio marchio.

Inoltre, l'Opposta richiedeva che la Banca del Piemonte S.p.A. fornisse ai sensi dell'art. 178, co. 4 e 5 CPI la prova d'uso effettivo del marchio da essa registrato per i prodotti e i servizi di cui all'Opposizione.

In data 9/12/2016, l'Opponente domandava – *ex comb. disp. artt. 191 CPI e 53, comma 3 e 60, co. 3 del Regolamento di attuazione del CPI* – la proroga di sei mesi del termine previsto per il deposito della documentazione comprovante l'uso effettivo del marchio che veniva concesso dall'Ufficio il 15/12/2016.

Successivamente, in data 22/6/2017, la Banca del Piemonte S.p.A. provvedeva al deposito della documentazione attestante l'uso effettivo del marchio.

Con memoria del 10/11/2017, l'Opposta formulava le proprie osservazioni in merito alla documentazione depositata, sostenendo l'inidoneità della stessa a provare l'effettività dell'utilizzo del marchio registrato, per mancanza di riferimenti temporali, di luogo e per variazioni presenti, in alcuni casi, nell'indicazione del marchio (a titolo esemplificativo per l'aggiunta alla formulazione del marchio "Conto mio!" dell'abbreviazione "BP" oppure del termine "Baby" per contrassegnare i servizi offerti ai minori di 18 anni di età).

In data 13/8/2018 con decisione n. 358 l'Ufficio accoglieva l'opposizione ai sensi dell'art 12, co. 1, lett. d) CPI, respingendo integralmente la domanda di registrazione del marchio dell'Opposta (marchio nazionale n. UD2015C000056).

In particolare, nella propria decisione, l'Ufficio rilevava a sostegno della sussistenza del rischio di confusione che:

*<Secondo la costante giurisprudenza dell'Unione europea e nazionale, per determinare la sussistenza del rischio di confusione occorre effettuare una valutazione globale, prendendo in esame tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati: un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.*

*Pertanto, la valutazione globale della somiglianza fra i marchi in contrapposizione è stata effettuata in base all'impressione d'insieme che il raffronto fra essi può suscitare e procedendo all'esame comparativo degli stessi non in via analitica ma in via unitaria e sintetica mediante un apprezzamento complessivo, in considerazione dei rispettivi elementi dominanti e distintivi. La valutazione comparativa fra i segni, infatti, deve essere condotta tenendo conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione e ritenendo esistente la confondibilità fra i segni in conflitto ogni qual volta gli stessi – considerati nel loro complesso – possono evocare nel consumatore un'impressione di somiglianza.*

*Ai fini di questa valutazione globale, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sul ricordo imperfetto che conserva nella memoria. Inoltre, anche se la scelta dei servizi fosse influenzata o determinata da intermediari professionisti e specialisti del settore, che quindi presentano un grado di attenzione e una capacità di discernimento più alta, non si può totalmente escludere la sussistenza di un rischio di confusione per i consumatori.*

*È stato inoltre riscontrato che il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale e comunque presenta un certo legame e collegamento con i servizi che contraddistingue.*

*Con riferimento, altresì, alla prova d'uso, la documentazione prodotta dall'opponente è stata ritenuta nel suo insieme sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore è stato utilizzato nel periodo di riferimento e che c'è stata una determinata consistenza anche di investimenti, pertanto è risultato provato l'avvenuto uso effettivo del marchio preesistente.*

*Inoltre, nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si sono rilevate, innanzitutto, una somiglianza visiva di livello medio-alto, una somiglianza fonetica alta ed una somiglianza concettuale di grado medio dei marchi confliggenti, che potrebbero comunque indurre il pubblico di riferimento a rinvenire una analogia tra i segni ed a generare un rischio di confusione, visto che il marchio opposto potrebbe essere considerato come un segno connesso al marchio dell'opponente e quindi a ritenere che i servizi da esso contraddistinti provengano da società bancarie o istituti di credito affiliati e/o economicamente collegati. In sostanza, sono i termini "CONTO MIO" a costituire il nucleo*

*centrale e principale dei marchi oggetto di questo confronto e a rimanere maggiormente impressi nella mente del consumatore, lasciando al punto esclamativo presente nel marchio anteriore e alla lettera "X", posta all'inizio del segno del richiedente, un valore accessorio con una capacità secondaria di attirare l'attenzione. Il consumatore, quindi, potrebbe essere portato a pensare che i servizi in questione vengano forniti dallo stesso istituto di credito e/o bancario o da filiali comunque collegate a quella dell'opponente.*

*In ragione, poi, della rilevata identità dei servizi rivendicati da entrambe le parti nelle rispettive classi merceologiche nonché della valutazione effettuata in merito al livello di attenzione del pubblico di riferimento, si ritiene sussistente il rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione fra i segni, poiché il pubblico di riferimento, quantunque in possesso di alte e specifiche competenze professionali, potrebbe non essere in grado di distinguere con sicurezza i marchi e supporre che gli stessi possano essere ricondotti alla medesima origine societaria o ad organizzazioni economicamente collegate tra loro>*

In data 6/11/2018 la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano – Società Cooperativa, ricorreva avverso il provvedimento emesso dall'Ufficio dinanzi a Questa Commissione, richiedendo la riforma della decisione predetta.

In particolare la Ricorrente deduceva che – diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio – non potesse considerarsi fornita la prova d'uso effettivo del marchio anteriore e che, in aggiunta, non potesse condividersi la valutazione in ordine alla confondibilità dei marchi in conflitto posto che la valutazione globale e sintetica dei medesimi, dato anche il carattere distintivo debole del marchio anteriore, consentiva di escludere l'esistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in questione.

In seguito, il 4/11/2019, la Banca del Piemonte S.p.A. depositava le proprie memorie di replica nelle quali richiedeva la conferma delle statuizioni contenute nel provvedimento emesso dall'Ufficio, dovendosi condividere le valutazioni da esso compiute.

In data 27/01/2020 si svolgeva l'udienza fissata per la trattazione del ricorso in cui entrambe le parti venivano ammesse alla discussione orale.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

La Ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'erroneità della statuizione dell'Ufficio nella parte in cui esso ha ritenuto assolto l'onere probatorio relativo all'uso effettivo del marchio della Banca del Piemonte S.p.A. come definito dall'art. 178 CPI e dalle relative applicazioni giurisprudenziali.

La censura è infondata.

Come noto, l'art. 178, co. 4 CPI – rubricato “*Esame dell’opposizione e decisioni*” – consente all’Opposta di richiedere all’Opponente la prova dell’effettività dell’uso del marchio di cui questa risulti titolare tramite il deposito di documentazione idonea a dimostrare la natura, l’estensione e il tempo dell’uso del marchio anteriore.

Con riferimento al requisito di uso effettivo la Corte di Giustizia, con la sentenza dell’11 marzo 2003, C-40/01, *Minimax*, ha stabilito che l’effettività dell’utilizzo del marchio possa considerarsi soddisfatta solo allorquando l’utilizzo del marchio non sia stato meramente strumentale alla conservazione dei diritti da esso acquisiti al momento della registrazione ovvero quando possa considerarsi avvenuto lo sfruttamento reale del marchio anteriore (Corte di Giustizia, con la sentenza dell’11 marzo 2003, C-40/01, *Minimax*).

A tal fine occorre che l’uso del marchio sia stato pubblico, ovvero indirizzato all’esterno, in modo tale da consentire ai consumatori operanti nel mercato di sbocco di individuare immediatamente la provenienza del prodotto o del servizio.

La valutazione in ordine all’effettività, infatti, non può prescindere dalla percezione che ha del marchio il consumatore mediamente informato, attento e avveduto interessato all’acquisto del prodotto offerto o del servizio erogato.

Nel compiere tale valutazione occorre, altresì, considerare le caratteristiche del mercato di sbocco e la natura e la tipologia dei prodotti e dei servizi designati dal marchio anteriore, oltre che l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (Corte di Giustizia, sentenza dell’11 marzo 2003, C-40/01, *Minimax*).

L’Opponente per assolvere il predetto onere probatorio ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Regolamento di Esecuzione CPI può depositare “*documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari*”, fermo restando che la prova in questione può essere fornita anche tramite l’allegazione di ulteriore idonea documentazione, essendo la suddetta elencazione di carattere meramente esemplificativo e non tassativo.

Orbene, nella vicenda di specie, l’onere probatorio sull’uso effettivo deve ritenersi assolto, avendo la Banca del Piemonte S.p.A. fornito la prova di un uso sufficiente del marchio sicché sul punto si condividono le osservazioni dell’Ufficio sul tempo, sul luogo, sull’estensione e sulla natura dell’uso:

### < Tempo dell'uso

*Da quanto si è potuto rilevare dai sopra menzionati documenti prodotti dall'opponente, l'elemento temporale è stato soddisfatto. In particolare si osserva che i regolamenti si riferiscono ad un periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 marzo 2016.*

*Va sottolineato, in proposito, che l'uso del marchio non deve ricoprire tutto il periodo di riferimento di 5 anni, ma è sufficiente che sia dimostrato per parte di esso.*

*In tal caso, il materiale pubblicitario consistente in una busta, ove compare il marchio "Conto Mio!" ed utilizzata in relazione a libretti di deposito bancario, e in volantini pubblicitari per propagandare i servizi bancari con la raffigurazione del marchio medesimo, sono privi della indicazione di date ed escludono ogni possibilità di poter risalire, anche in modo presuntivo, a periodi temporali associabili agli anni oggetto della presente analisi; pertanto essi non sono stati ritenuti utili a fornire una dimostrazione efficace sull'uso del marchio nel quinquennio di interesse.*

*La fattura del 28/7/2014 per la fornitura di n. 1.500 libretti "Conto Mio!" da parte di una società poligrafica è stata emessa nel 2014, quindi rientra nel periodo di interesse di questa indagine.*

*Con riferimento, invece, all'allegazione delle copie fronte/retro di n. 8 libretti di deposito bancari, sulla cui copertina è presente il marchio "Conto Mio!", emessi dall'anno 2003 all'anno 2013 ed estinti a partire dall'anno 2014, essi, in base alle movimentazioni risultanti, sono stati tutti utilizzati nell'arco temporale di interesse di questa indagine*

### Luogo dell'uso

*Anche questo fattore viene considerato soddisfatto. Tutti i documenti allegati sono redatti in lingua italiana e la valuta riportata nei regolamenti, sulle fatture e sul materiale pubblicitario è l'euro, anche gli indirizzi, le intestazioni e le indicazioni di recapiti, di uffici e/o sportelli bancari sono tutti ubicati nel territorio italiano.*

### Estensione dell'uso

*I Regolamenti concernenti le operazioni a premio indicano che il montepremi complessivo al pubblico ha un valore massimo di 32.000 euro considerato per entrambi.*

*La fattura inviata, invece, contiene l'indicazione dell'importo di euro 2.333,25 per la fornitura di 1.500 "moduli discreti a 1 foglio".*

*Infine, i libretti bancari riportano numerose operazioni bancarie di vari importi, il cui valore massimo rinvenibile supera i 12.000 euro.*

*Sebbene tali importi non siano particolarmente elevati e non si riferiscano ad un numero di clienti considerevole, ciò non toglie che le vendite e le operazioni finanziarie sottese non*

*appaiano simboliche e, quindi, tese soltanto al mantenimento della registrazione del marchio. AL contrario, esse dimostrano un'evidente intenzione di conseguire e mantenere quote di mercato.*

*Anche questo ulteriore elemento viene, pertanto, considerato soddisfatto.*

#### *Natura dell'uso*

*Ogni documento prodotto reca il marchio o la dicitura "Conto Mio!", a volte accompagnato da piccole inserzioni o sigle. In alcuni casi, ad esempio, manca il punto esclamativo, oppure sono aggiunte le lettere BP (acronimo di Banca del Piemonte). A tal proposito si osserva che, a livello giurisprudenziale, come anche espresso nella Sentenza del Tribunale di Primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) del 23 febbraio 2006 (causa T-194/03), l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato uso del marchio, a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio stesso. Nel richiamare l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, in tale sentenza viene in particolare precisato che "lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest'ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti". Si ritiene che nel caso di specie il marchio dell'opponente sia stato utilizzato nella medesima veste grafica con cui è stato registrato e che le piccole variazioni rilevate costituiscono elementi di scarsa rilevanza e privi di carattere distintivo.*

*Inoltre, tutte le prove fornite si riferiscono ad attività volte alla pubblicizzazione, alla presentazione o all'esercizio di attività di affari di cui alla classe 35 e a servizi finanziari inclusi nella classe 36 della classificazione di Nizza.*

*Infatti, risulta abbastanza evidente che l'opponente è attivo nell'esercizio di operazioni finanziarie consistenti nell'emissione di conti di deposito bancario, nell'organizzazione di operazioni promozionali a premio volte a promuovere e quindi pubblicizzare determinati prodotti finanziari e nella organizzazione e cura dei risparmi e degli affari finanziari altrui.*

*Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che l'opponente abbia sufficientemente provato l'uso effettivo del marchio con riferimento ai servizi da esso rivendicati "pubblicità e affari – assicurazioni e finanze">.*

Ciò tanto più ove si consideri che i documenti depositati non devono essere esaminati singolarmente quanto piuttosto nel loro complesso e in stretta interconnessione con le



circostanze di fatto del singolo caso (Tribunale, sentenza del 12 dicembre 2018, T-253/17, *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH*), con la conseguenza che possono considerarsi idonei a dimostrare l'effettività dell'uso elementi che se esaminati individualmente risulterebbero insufficienti a fornire detta prova.

Come ha rilevato correttamente l'Ufficio, la documentazione depositata dalla Banca del Piemonte S.p.A. risulta idonea a dimostrare un utilizzo effettivo del marchio, ovvero un uso finalizzato all'acquisizione di una posizione autonoma nel mercato di riferimento che consente al pubblico interessato di individuare l'origine e la provenienza del servizio erogato.

Appurato l'assolvimento del detto onere, occorre ora procedere all'esame della seconda censura di parte ricorrente, riguardante una questione di merito, ovvero il lamentato erroneo riconoscimento della sussistenza del rischio di confusione *ex art. art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I.* che, secondo la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano – Società Cooperativa, avrebbe dovuto invece escludersi alla luce della valutazione di tutti gli elementi pertinenti ai marchi in conflitto e considerato, altresì, il carattere distintivo e gli elementi distintivi e dominanti afferenti ai marchi medesimi.

La censura è fondata.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la funzione essenziale del marchio è quella di consentire al pubblico interessato di individuare la provenienza del servizio (o del prodotto) contrassegnato, così da distinguerlo da quello di altre imprese (Corte di Giustizia, sentenza del 20 settembre 2017, cause riunite C-673/15P - C-676/15P, *The Tea Board contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*; in tal senso Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2014, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*).

Ne consegue che, il rischio di confusione deve essere riconosciuto ogniqualvolta il marchio non assolva detta funzione e, quindi, i consumatori siano indotti a confondere o associare i marchi tra loro, cioè a ritenere che i prodotti o i servizi contrassegnati siano riferibili alla medesima fonte produttiva o, comunque, facciano capo a imprese tra loro collegate economicamente (Trib. Milano, sentenza 8 gennaio 2018; Tribunale, sentenza dell'8 luglio 2010, T-30/09, *Engelhorn/Uami – The Outdoor Group Peerstorm*).

In tal caso, potendo insorgere un rischio di confusione o associazione fra i marchi in conflitto per il pubblico, il marchio successivo non potrà essere registrato, così da evitare che i consumatori possano erroneamente imputare al titolare del marchio anteriore anche i prodotti


contrassegnati dal marchio successivo o, comunque, a riferirli a imprese collegate (cfr. Trib. Torino, Sez. spec. prop. industriale ed intellettuale, 8 giugno 2007).

In concreto, al fine di verificare la confondibilità tra i marchi in conflitto, occorre valutare tutti i fattori a essi pertinenti, ovvero la somiglianza o identità tra i segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, e il rapporto tra i prodotti o servizi di volta in volta presi in considerazione, come la loro natura, il loro impiego, la loro destinazione nonché l'eventuale concorrenzialità o complementarità tra i medesimi (Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2019, n. 31938).

La suddetta valutazione dovrà essere compiuta globalmente, considerando in stretta interconnessione i fattori pertinenti al marchio (cd. principio di interdipendenza dei fattori si veda Tribunale, sentenza dell'8 luglio 2010, T-30/09, *Engelhorn/Uami – The Outdoor Group Peerstorm*) e tenendo conto che il consumatore mediamente avveduto percepisce il marchio nella sua integralità, senza prendere in considerazione singolarmente gli elementi che lo compongono, non eseguendo il confronto tra i marchi al momento del compimento della scelta commerciale che, quindi, si basa sul ricordo imperfetto del segno distintivo mantenuto in memoria dal consumatore (Tribunale Bologna, 19 ottobre 2017).

Inoltre, la relazione di somiglianza o identità tra i marchi in conflitto deve essere valutata anche in ragione della natura forte o debole del marchio di volta in volta preso in considerazione oltre che delle circostanze del singolo caso.


Innanzitutto, in ordine alla relazione di identità o somiglianza tra i servizi contrassegnati dai marchi in esame, si evidenzia che la Banca del Piemonte S.p.A. ha provveduto alla

registrazione del marchio  per le categorie “Pubblicità e affari” e “Assicurazioni e finanze” designate alla classe 35 e alla classe 36 della Classificazione di Nizza.


Sul punto, come ha statuito la Corte di Giustizia nella sentenza *Ip Translator* (Corte di Giustizia, sentenza del 19 giugno 2012, C-307/10, *IP Translator*) e come chiarito l'*European Trade Mark and Design Network* nella Comunicazione del 2 maggio 2013 sull'esecuzione della sentenza predetta, per i marchi depositati nel periodo precedente alla pronuncia *IP Translator* – come

accaduto nel caso di specie per il marchio  – il richiamo generico a una classe si deve considerare inclusivo di tutti i prodotti o servizi presenti nella classe richiamata.

In aggiunta va rilevato che, per quanto attiene alla vicenda sottoposta ad esame, con riferimento

alla determinazione dei servizi contrassegnati dal marchio  deve ritenersi raggiunto un grado sufficiente di chiarezza e precisione, posto che l'interprete può comunque comprendere la destinazione o i settori di mercato interessati sulla base dei canali di vendita coinvolti nonché delle conoscenze, delle competenze e delle capacità tecniche impiegate.

Poste queste premesse, si ritiene che la categoria "Pubblicità e affari" della classe 35 della

Classificazione di Nizza per la quale è intervenuta la registrazione dal marchio  configuri il più ampio *genus* dei servizi – appartenenti alla medesima classe – per i quali ha presentato la propria domanda di registrazione la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano – Società Cooperativa, ovvero:

*"Affissioni; comunicazione (presentazione di prodotti in tutti mezzi di...) per la vendita al dettaglio; consumatori (informazioni e consulenza commerciale ai...); decorazione di vetrine; diffusione di annunci pubblicitari; diffusione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; marketing; pubblicazione di testi pubblicitari; pubblicità; pubblicità on line su rete informatica; pubblicità per corrispondenza; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; pubblicitari (diffusione di annunci...); layout per scopi pubblicitari; radiofonica (pubblicità...)"*.

Emerge con tutta evidenza che tali ultimi servizi presentano la medesima natura, funzione e destinazione nonché le stesse modalità di fruizione dei servizi "pubblicità e affari" contrassegnati dal marchio anteriore, di guisa che con riferimento alla classe 35 della Classificazione di Nizza i servizi contrassegnati devono considerarsi identici.

Allo stesso modo, i servizi "Affari bancari; agenzie di credito; home-banking; affari finanziari; analisi finanziaria; carte di credito (servizi di...); carte di debito (servizi di...)", inclusi nella classe 36 della Classificazione di Nizza per la quale è richiesta la registrazione del marchio **X CONTO MIO**, appaiono identici – o, in ogni caso, altamente somiglianti e affini – ai servizi di "Assicurazioni e finanze" della classe 36 contrassegnati dal marchio anteriore, in quanto condividono:

- i. intrinsecamente, la medesima natura e funzione;
- ii. estrinsecamente, i settori di mercato coinvolti, le modalità di erogazione del servizio e lo

sfruttamento di analoghi canali di distribuzione (quali, a titolo meramente esemplificativo: sportelli bancari; agenzie finanziarie; “home banking”).

Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che i servizi contrassegnati dal marchio sono identici a quelli inclusi nella classe 35 della Classificazione per i quali la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano – Società Cooperativa ha presentato la propria domanda di registrazione; parimenti, i servizi contrassegnati dal marchio anteriore alla classe 36 della Classificazione di Nizza risultano identici o, comunque, altamente somiglianti a quelli per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio **X CONTO MIO**.

Per quanto concerne la somiglianza dei segni, invece, con riferimento al profilo visivo, si rileva che il marchio anteriore è costituito dall'espressione “conto mio” seguita da un punto esclamativo, e i termini “conto” e “mio” riportano la lettera iniziale in maiuscolo e la parte restante in corsivo minuscolo; la colorazione del marchio in parola, poi, è preminentemente di tipo scuro con contorni, però, più chiari che mettono in risalto l'elevato spessore dei caratteri utilizzati.

Dall'altra parte, il marchio **X CONTO MIO** è di tipo denominativo, ed è composto da una scritta che non presenta particolarità di forma, essendo utilizzati caratteri standard senza alcuna rivendicazione di ulteriori forme o colori.

La somiglianza visiva, pertanto, si ritiene di grado medio dal momento che, alla luce di una valutazione d'impressione, le variazioni apportate nel marchio successivo – ovvero, l'assenza di forme e colori particolari; l'aggiunta della lettera X iniziale in luogo del punto esclamativo finale presente nel marchio anteriore; la collocazione su una stessa linea delle parole utilizzate – risultano immediatamente percepibili agli occhi del consumatore mediamente attento, avveduto e informato.

Sotto il profilo fonetico, i marchi condividono integralmente la pronuncia della locuzione “conto mio” data la totale coincidenza dell'espressione *de qua*.

Nel caso del marchio della ricorrente, tuttavia, il consumatore medio operante nel mercato di sbocco, data l'aggiunta della lettera X – generalmente pronunciata come “per” – sarà portato a leggere l'espressione **X CONTO MIO** non come “conto mio” quanto piuttosto come “per conto mio”.

Il livello di somiglianza fonetico deve conseguentemente considerarsi di grado medio in considerazione dato l'inserimento della lettera "X" e delle derivanti implicazioni sulla pronuncia del marchio **X CONTO MIO**.

A livello concettuale, poi, il marchio anteriore rinvia alla mente del consumatore la natura e la qualità dei servizi contrassegnati – ovvero le categorie di "conto corrente" o "conto bancario" – posto che contiene esclusivamente il lemma "conto mio", senza aggiunte ulteriori tali da far convergere l'attenzione del consumatore su altri eventuali elementi.

Il marchio della Ricorrente, invece – in virtù della presenza della "X" che comporta la lettura del marchio denominativo come "*per conto mio*" – non viene ricollegato dal pubblico interessato ai servizi in parola, ma a un'attività di gestione e rappresentazione eseguita "*per conto*" del consumatore.

Quindi anche in tal caso il livello di somiglianza è di tipo medio essendo ben possibile che i consumatori, in considerazione delle varianti suesposte, attribuiscono ai segni una portata concettuale differente.

Effettuato il confronto tra i segni e tra i prodotti e i servizi designati, occorre ora soffermarsi sul carattere distintivo del marchio anteriore.


Sul punto la Corte di Giustizia ha affermato, a più riprese, che il rischio di confusione è maggiore nel caso in cui il marchio anteriore presenti carattere distintivo accresciuto (Corte di Giustizia, sentenza dell'11 novembre 1997, C-251/95, *SABEL BV contro Puma AG, Rudolf Dassler Sport*).


Tanto più rilevante, pertanto, sarà il carattere distintivo del marchio anteriore quanto più elevato sarà il rischio di confusione e, di conseguenza, il grado di tutela ad esso assicurata dall'ordinamento rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è debole, sarà minore (Corte di Giustizia, sentenza del 29 settembre 1998, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contro Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation*).

Nel caso in cui, infatti, un marchio sia di tipo cd. forte, in quanto frutto di un'operazione di fantasia, si devono "*considerare illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale*" (cfr. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, decisione n. 62/2018 – UIBM).

Di converso, nel caso in cui un marchio sia di tipo cd. debole – in quanto afferente ad un aspetto descrittivo dei prodotti cui si riferisce – anche lievi modifiche devono considerarsi idonee a

scongiurare l'esistenza del rischio di confusione e associazione (Tribunale I grado UE , sez. II, 13 luglio 2018 , n. 825 *Repubblica di Cipro/ EUIPO*; Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi, sentenza 1/2019).

Orbene, nel caso sottoposto ad esame, il marchio anteriore è di tipo debole, in quanto la locuzione "conto mio" descrive intrinsecamente la natura del servizio erogato, rinviando al concetto di "conto corrente" e di "conto bancario" designati dal marchio .

Da ciò consegue che, configurando  un marchio di tipo debole, le modifiche esistenti tra i marchi in conflitto – quali, nel caso di specie, la diversa veste grafica del marchio X CONTO MIO, l'aggiunta in quest'ultimo della lettera "X" e l'assenza del punto esclamativo e la differente forma e colorazione – sono sufficienti a escludere il rischio di confusione e associazione (Cass. civ. 11 aprile 2019, n. 10205; vd. anche sent. 1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le deduzioni della ricorrente in ordine all'insussistenza del rischio di confusione siano fondate, dal momento che, effettuando una valutazione globale dei marchi in conflitto e avuto riguardo del carattere distintivo debole del marchio anteriore oltre che dell'esistenza di differenze tra i marchi in conflitto, si esclude il rischio di confusione o associazione tra i medesimi *ex art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I.*

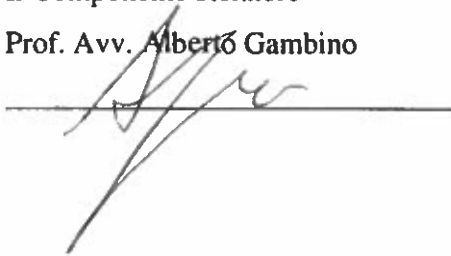
In considerazione della soccombenza parziale, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

**PQM**

Accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Roma, 27 gennaio 2020

Il Componente Relatore  
Prof. Avv. Alberto Gambino



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ..... 23.7.2020 .....

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

