

RICORSO N. 7709

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 30/20

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. Gustavo Olivieri      | - Componente |

Sentito il relatore dr. Massimo Scuffi;

Sentiti i ricorrenti;

Sentito il rappresentante del controinteressato.

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**JENNIFER ZITO E FEDERICO VALEA**

contro

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

\*        \*        \*

## Svolgimento del processo

Jennifer Zito e Federico Valea depositavano domanda di registrazione per il marchio

# iCar

per contraddistinguere i i prodotti della

**Classe 12:** autoveicoli; automobili; automobili/autovetture; biciclette; bici; carrelli da golf; carrelli elevatori; carrozzine; carrozzelle per disabili (sedie a rotelle); cicli; ciclomotori; elettrici (motori...) per veicoli terrestri; elettrici (veicoli...); furgoncini; furgoncini a triciclo; furgoni (veicoli); golf (carrette da...); monopattini (veicoli); motocarrozzette; motociclette; motocicli; motori per veicoli terrestri; passeggini; pneumatici; propulsione (meccanismi di...) per veicoli terrestri; reazione (motori a...) per veicoli terrestri; sedie a rotelle per disabili; trasmissione (meccanismi di...) per veicoli terrestri; trattori; tricicli; veicoli (pneumatici per...); veicoli da locomozione terrestri, aerei, acquatici e ferroviari; veicoli da neve; veicoli elettrici; veicoli militari da trasporto; veicoli spaziali; veicoli telecomandati diversi dai giocattoli; veicoli terrestri (motori per...).

Proponeva opposizione la Ucar Societe' Anonyme in base a marchio UI: anteriore **UCAR** registrato per contraddistinguere i i prodotti e servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi della :

**Classe 12:** Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici tranne rimorchi per veicoli;

**Classe 35:** Pubblicità, distribuzione di volantini, consulenza in materia d'organizzazione e gestione d'affari commerciali, uffici di collocamento; nessuno dei suddetti servizi è relativo ai rimorchi per veicoli;

**Classe 36:** Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari e affari immobiliari; casse di previdenza; emissione d'assegni di viaggio e di lettere di credito; valutazione di beni immobiliari; gestione di beni immobiliari;

**Classe 37:** Costruzioni e riparazioni; servizi d'installazione; opere pubbliche; opere rurali; trivellamento di pozzi; noleggio d'utensili e di materiali per costruzione, di bulldozer, di macchine per sradicare alberi; manutenzione e pulitura d'edifici, di locali, di pavimenti (restauro di facciate, disinfezione, derattizzazione); lavanderia; riparazione e trasformazione di abiti; rigenerazione o vulcanizzazione di pneumatici; servizi di calzolari; manutenzione di veicoli; riparazione di veicoli; nessuno dei suddetti servizi è relativo ai rimorchi per veicoli;

**Classe 39:** Noleggio d'autoveicoli; assistenza e consulenza per la scelta di veicoli; trasporto; imballaggio e deposito di merci; Organizzazione di viaggi; distribuzione di giornali; distribuzione di acqua e di elettricità; gestione di trasportatori; rimorchio marittimo; scarico e recupero di navi; deposito e custodia di vestiario; noleggio di frigoriferi; noleggio di autorimesse; prenotazioni di posti di viaggio;

**Classe 41:** Prenotazione di posti per spettacoli; Istruzione, formazione; divertimento; attività sportive e culturali; pubblicazione di libri e riviste; prestito di libri; addestramento di animali; produzione di spettacoli e di film; servizi d'impresari; noleggio di film, di registrazioni fonografiche, d'apparecchi di proiezione cinematografica e accessori scenografici per teatri; organizzazione e direzione di colloqui, conferenze e congressi; organizzazione d'esposizioni per scopi culturali ed educativi, spettacoli; lotterie.

L'opposizione era basata su parte dei servizi del marchio anteriore ricompresi nella **Classe 39:** Noleggio d'autoveicoli, assistenza e consulenza per la scelta di veicoli; trasporto; imballaggio e deposito di merci; Organizzazione di viaggi; distribuzione di giornali; distribuzione di acqua e di elettricità; gestione di trasportatori; rimorchio marittimo; scarico e recupero di navi; deposito e custodia di vestiario; noleggio di frigoriferi; noleggio di autorimesse; prenotazioni di posti di viaggio ed era diretta contro tutti i prodotti del segno proposto *ex adverso*.

L'opponente richiamava l'articolo 12, comma 1, lettera d) del cpi (rischio di confusione/associazione) lamentando identità / somiglianza tra i marchi e identità / affinità tra i prodotti/servizi

L'esaminatore, mettendo a confronto i prodotti del marchio richiesto ed i servizi del marchio anteriore osservava innanzitutto che la *destinazione d'uso* degli uni consisteva nel trasportare da un luogo ad un altro cose e persone (era il caso dei veicoli terrestri, marittimi o aerei o ferroviari) o di concorrere, insieme ad altri elementi, alla realizzazione di veicoli quanto alle *modalità di impiego*, si trattava di prodotti che si accendevano e si guidavano.



relativamente ai veicoli - o si assemblavano e si montavano per quanto riguardava gli elementi che li componevano .

Il pubblico di riferimento era costituito da società che costituivano od assemblavano veicoli, nonché da persone che intendevano spostarsi da un luogo ad un altro o società ed enti pubblici che utilizzavano mezzi e veicoli per trasportare persone o merci.

L'esaminatore quindi non riscontra alcuna affinità tra i prodotti del segno contestato e larga parte dei servizi del marchio anteriore, finalizzati essenzialmente a fornire organizzazione e prenotazioni a chi intendeva viaggiare o a noleggiare beni mobili o immobili, nonché a gestire l'intera filiera della logistica (dal trasporto all'imballaggio e al deposito della merci) o a curare la somministrazione di beni e servizi quali quotidiani, acqua o elettricità o gestire le attività di rimorchio e recupero di imbarcazioni.

Rilevava invece un'affinità di grado medio-alto tra i prodotti *automobili e automobili/autoveicoli* del segno opposto e il *noleggio di autoveicoli* del marchio anteriore; ciò in quanto era prassi commerciale ormai consolidata nel settore delle automobili (e dei veicoli commerciali) che i produttori, oltre ai servizi di vendita e assistenza, offrissero ai consumatori anche l'opportunità del noleggio a lungo termine o il leasing, sia direttamente, sia attraverso società controllate o collegate.

Tale affinità avvinceva anche i veicoli commerciali e, pertanto, gli altri prodotti del richiedente quali: *furgoncini, furgoncini a triciclo, furgoni (veicoli) nonché i veicoli elettrici*. I servizi di "assistenza e consulenza per la scelta di veicoli" dell'opponente erano poi i tipici servizi complementari/ausiliari alla vendita e venivano offerti solitamente dal produttore/venditore di veicoli direttamente presso i propri punti vendita o tramite attività di assistenza e consulenza svolta sia pur con modalità diverse - anche presso l'acquirente - nel caso di veicoli la cui produzione, avveniva solo su ordinativo specifico (quali veicoli per disabili, veicoli spaziali, ferroviari, aerei e veicoli militari da trasporto).

Rispetto ai servizi dell'opponente dovevano pertanto considerarsi affini in un grado elevato quei prodotti - veicoli - del richiedente che venivano venduti direttamente dal produttore, offrendo alla clientela i servizi di assistenza e consulenza per la scelta del mezzo più idoneo. I prodotti e i servizi a confronto, infatti, condividevano le stesse imprese produttrici e il medesimo pubblico di riferimento per cui esisteva un rapporto di complementarietà significativa tra i prodotti e i servizi a confronto con riferimento ai servizi di "assistenza e consulenza per la scelta di veicoli" e gli *autocicli, automobili, automobili/autoveicoli, biciclette, bicicli, carrelli da golf, carrelli elevatori, cicli, ciclomotori, elettrici (veicoli...), furgoncini, furgoncini a triciclo, furgoni (veicoli), passeggini, golf (carrette da...), carrozzine, carrozzelle per disabili (sedie a rotelle), monopattini (veicoli), moto-carrozzette, motociclette, motocicli, trattori, tricicli, veicoli da locomozione terrestri, aerei, acquatici e ferroviari, veicoli da neve, veicoli elettrici, veicoli militari da trasporto, veicoli spaziali, veicoli telecomandati diversi dai giocattoli*.

Diversi dai servizi dell'opponente erano invece da considerare i prodotti in classe 12 del richiedente quali parti e componenti

: *elettrici (motori...)* per veicoli terrestri; *propulsione (meccanismi di...)* per veicoli terrestri; *reazione (motori a...)* per veicoli terrestri; *trasmissione (meccanismi di...)* per veicoli terrestri; *veicoli (pneumatici per...)*; *motori per veicoli terrestri, pneumatici, veicoli terrestri (motori per...)*.



Passando poi alla comparazione tra i segni

**UCAR**

**iCar**

*Marchio anteriore*

*Marchio contro cui era  
proposta l'opposizione*

L'esaminatore rilevava che l'unico elemento di differenziazione era la vocale iniziale (rispettivamente "I" ed "U") per cui a livello visivo essi erano da considerare simili a livello molto alto come pure a livello fonetico mentre -al di là- della generica parola "car" contenuta in entrambi - nell'insieme si presentavano come nomi di fantasia e non erano concettualmente confrontabili.

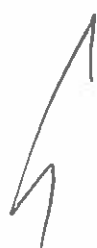
Assunse che il marchio anteriore aveva un livello distintivo intrinseco medio e che il pubblico di riferimento era dotato di un livello di attenzione medio alto in quanto i prodotti e i servizi di cui trattasi erano in parte di largo consumo e destinati ad un pubblico molto vasto (pneumatici o biciclette, servizi di noleggio auto o moto) ed in parte molto costosi e diretti ad un pubblico decisamente selezionato (autovetture o imbarcazioni, servizi di consulenza per acquisto di natanti e velivoli).

In conclusione -attraverso una valutazione globale che tenesse conto di una certa "interdipendenza" tra i fattori che entravano in considerazione e, in particolare, della somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati - l'Ufficio riteneva sussistente il rischio di confusione in relazione ai seguenti prodotti contestati: autocicli; automobili; automobili/autovetture; biciclette; bicikli; carrelli da golf; carrelli elevatori; cicli; ciclomotori; elettrici (veicoli...); furgoncini; furgoncini a triciclo; furgoni (veicoli); passeggini; golf (carrette da...); carrozzine; carrozzelle per disabili (sedie a rotelle); monopattini (veicoli); motocarrozze; motociclette; motocicli; trattori; tricicli; veicoli da locomozione terrestri, aerei, acquatici e ferroviari; veicoli da neve; veicoli elettrici; veicoli militari da trasporto; veicoli spaziali; veicoli telecomandati diversi dai giocattoli.

Respingeva invece l'opposizione, autorizzando la prosecuzione della domanda di marchio in relazione agli altri prodotti in classe 12: elettrici (motori...) per veicoli terrestri; propulsione (meccanismi di...) per veicoli terrestri; reazione (motori a...) per veicoli terrestri; trasmissione (meccanismi di...) per veicoli terrestri; veicoli (pneumatici per...); motori per veicoli terrestri; pneumatici; veicoli terrestri (motori per...).

Proponevano ricorso Jennifer Zito e Federico Valea i quali rilevavano -censurando il giudizio espresso dall'esaminatore sulla ritenuta prassi commerciale nel settore delle automobili e dei veicoli commerciali di offrire oltre ai servizi di vendita ed assistenza anche l'opportunità di noleggio o leasing che queste forme di finanziamento facevano capo a diversi istituti e comunque non seguivano i modelli di auto-

Adducevano che la titolare del marchio anteriore non operava sul mercato italiano né si rivolgeva ad un pubblico italiano e questo poteva influire sul livello di attenzione del consumatore (la lingua di registrazione era francese ed inglese) (che l'impressione complessiva dei segni neutralizzava le loro somiglianze visive e fonetiche) (che la pronuncia era diversa e che il marchio dei richiedenti era stato depositato in lingua italiana ed italiano era il pubblico di riferimento) (che il proprio segno si riferiva a veicoli dotati di caratteristiche speciali, non ordinari mezzi di locomozione ma interattivi, intelligenti ed innovativi mentre l'altro marchio riguardava generici servizi in vari ambiti per cui l'attenzione medio-alta del





consumatore precludeva rischi di confusione (che marchi simili erano stati registrati nell'UE senza ricevere opposizione alcuna dall'opponente).

I ricorrenti chiedevano pertanto -in riforma della decisione- l'accoglimento della domanda di registrazione per tutti i prodotti della classe 12.

Con successiva memoria esplicativa ribadivano poi che eventuali affinità tra prodotti e servizi andavano rivisti al ribasso considerato il pubblico di riferimento e -contrariamente ai rilievi dell'Ufficio - i marchi si somigliavano solo superficialmente senza creare alcun rischio di confusione posta la differenza dell'elemento aggiuntivo( "i" ed "u")rispetto al termine "Car" in un contesto di debolezza dei segni .

### Svolgimento del processo

La decisione e' logicamente motivata su tutti i punti censurati e non merita riforma.

Invero -in relazione al confronto tra prodotti e servizi contrassegnati dai segni in conflitto -l'assunto secondo cui non esisterebbe affinita' -rispettivamente di grado medio e di grado elevato (tra autovetture e noleggio ovvero tra vendita di veicoli e servizi di assistenza/consulenza per la scelta piu' idonea da parte del pubblico di riferimento - non e' condivisibile .

Vi e' infatti complementarita' tra i menzionati prodotti e servizi in quanto il consumatore ricerca ed acquista entrambi in forza di motivazioni quanto meno correlate e dunque e' indotto a ritenere l'esistenza di una "affinita' funzionale" tra i relativi settori merceologici con supposta provenienza da una medesima forma produttiva , (c.d rischio di associazione)independentemente dalla identita' dei canali di distribuzione (*ex multis* Cass 4386/2015)

Correttamente dunque l'esaminatore ha messo in risalto che i venditori/produttori - oltre ai servizi di vendita ed assistenza -possono fornire anche servizi commerciali correlati quali l'opportunita' di noleggi o leasing attraverso centri collegati ai punti distributivi .

Del resto nella sua memoria conclusiva la ricorrente sembra voler contestare non tanto l'affinita' in se' quanto piuttosto la sua intensita' da degradare a livello medio basso : rilievo questo che comunque non determinerebbe modifiche nelle valutazioni finali basate sulla comparazione dei segni e la loro forte somiglianza foriera di rischi confusori.

Ora ,premessi che il marchio comunitario e' destinato ad avere efficacia su tutto il territorio dell'UE compresa l'Italia (ed a prescindere dalla lingua tecnica adottata nel dossier) e che non v'e' ragione di ritenere sia stato inoperativo nel nostro paese non essendovi stata alcuna richiesta di prova d'uso ,e' indubbio che il pubblico di riferimento sia comune e -visto il genere di prodotti e di servizi- di media avvedutezza trattandosi (salvo eccezioni -derivanti da un pubblico piu' selezionato)di beni in genere di normale fruizione.

Pertanto una valutazione globale dei segni in discussione non puo' portare che a ritenere la stretta contiguita' visiva ,fonetica e concettuale degli stessi caratterizzati entrambi dal fonema dominante CAR preceduto dalle vocali "U" ed "I" (rispettivamente in carattere minuscolo e maiuscolo)che non svolgono peraltro autonoma funzione distintiva ne' sono in grado di differenziare adeguatamente la combinazioni con il termine principale nella percezione e/o nel ricordo del pubblico che non e' di regola in grado di procedere ad un confronto diretto ed analitico ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta trattenuta nella memoria.

Ne' vale richiamare la teoria del marchio debole e della minima variante sufficiente a differenziarlo al cospetto di una pressoché totale sovrapposizione delle lettere che compongono il noto termine inglese rispetto al quale la diversita' della vocale aggiunta non e' in grado di fornire all'insieme una efficace discontinuita'.

IL ricorso va pertanto rigettato con conferma della decisione impugnata.



Non e' luogo provvedere sulle spese in mancanza di costituzione della parte risultata vittoriosa.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso Nulla spese

Roma, 27.1.2020

Il Cons. rel. estensore

dott. Massimo Scuffi

IL Presidente

dott. Vittorio Ragonese

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi 14.9.2020.....

**IL SEGRETARIO**