

RICORSO N. 7606

UDIENZA DEL 23/04/2018

SENTENZA N. 61/18

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. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PIRELLI TYRE S.P.A.

contro

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

*

*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6.6.2013 Pirelli Tyre S.p.A. depositava la domanda di registrazione **ICE ZERO** per contraddistinguere i seguenti prodotti della Classe 12: pneumatici; gomme pneumatiche, semi-pneumatiche e/o piene; ruote di veicoli e loro componenti e/o accessori; cerchi per ruote; camere d'aria e mousse per pneumatici.

Nei confronti di tale domanda, ICE IP SA, proponeva opposizione in base ai seguenti marchi anteriori:

1) Marchio UE **ICE** registrato l'1.3.2013 per contraddistinguere i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 12,28,35,41

2) Marchio UE **ICE – CAR** per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 12

3) Marchio internazionale , esteso all'Italia, per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 12

L'opponente, lamentava la carenza di novità del marchio per il quale era richiesta la registrazione ai sensi dell'art. 12 CPI in quanto simile a segni già registrati come marchio per prodotti identici/affini con conseguente rischio di confusione per il pubblico anche sul piano dell'associazione tra imprese.

L'esaminatore preliminarmente rilevava che due dei tre marchi anteriori - il marchio internazionale  e il marchio UE **ICE-CAR**- risultavano registrati in data anteriore rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19.6.2012 (Sentenza "IP Traslator") come pure antecedente era la domanda di registrazione del terzo marchio.

Alla luce di tale sentenza interpretativa della direttiva 2008/95 non era pertanto richiesta alcuna precisazione, essendo sufficiente la semplice indicazione dell'intestazione della classe per estendere la tutela dei marchi a tutti i prodotti/servizi ricompresi nella medesima classe.

Pertanto le registrazioni dei marchi dell'opponente dovevano essere riferite all'intero elenco di prodotti ricompresi nella classe 12 della classificazione di Nizza.

Osservava quindi l'Ufficio che i prodotti sui quali si basava l'opposizione erano i seguenti:

Classe 12: Veicoli; Apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, esclusi motori a combustione interna.

I prodotti contro cui era diretta l'opposizione erano i seguenti:

Classe 12: pneumatici; gomme pneumatiche, semi-pneumatiche e/o piene; ruote di veicoli e loro componenti e/o accessori; cerchi per ruote; camera d'aria e mousse per pneumatici.

In base alla citata giurisprudenza i prodotti erano pertanto da considerare identici.

Veniva quindi affrontata la comparazione dei segni



ICE – CAR	ICE ZERO
ICE	
<i>Marchi anteriori</i>	<i>Marchio contro cui era proposta l'opposizione</i>

I tre marchi dell'opponente erano due nominativi ed uno complesso.

Ai fini della comparazione con il marchio contro cui era stata presentata l'opposizione (ICE ZERO) veniva preso in esame il marchio dell'Unione Europea ICE.

Sul *piano visivo* l'esaminatore rilevava che i due segni erano identici in relazione alla parola ICE; mentre il marchio opposto presentava, oltre alla parola ICE, anche la parola ZERO.

Considerando che la parola in comune era la prima parola e che nella visione d'insieme di un marchio, era presumibile che il consumatore prestasse maggiore attenzione alla parte iniziale del segno rispetto alle parti successive, complessivamente, la *somiglianza tra i marchi era da valutare di grado medio – alto*.

Per le medesime considerazioni anche sul *piano fonetico* esisteva identità in relazione alla prima parola, mentre si riscontrava difformità con riferimento alla seconda parola, che non era presente

nel marchio anteriore per cui la somiglianza tra i segni a confronto era da considerarsi di *livello medio*.

Sotto infine il profilo *concettuale* la parola ICE, presente in entrambi i segni, anche per i consumatori aventi una conoscenza pu minima della lingua inglese, evocava il concetto di ghiaccio mentre la parola ZERO evocava inequivocabilmente il numero zero o anche il concetto di *niente, nulla* per cui i segni risultavano *simili a livello medio*.

Rilevava ancora l'esaminatore che i segni a confronto non presentavano elementi dominanti mentre la parola ICE ,richiamando il concetto di ghiaccio, era dotata di un connotato distintivo non trascurabile se associato ai prodotti in classe 12, quali veicoli e apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

D'altra parte la parola ZERO aggiunta nel marchio opposto non era idonea, di per sé, ad eliminare il rischio di confusione essendo anzi presumibile che la presenza di tale parola, che significava il *numero prima di uno*, inducesse il consumatore a ritenere che si trattasse della linea - o del prodotto -zero del marchio ICE.

Sulla scorta di tali considerazioni basate su una valutazione globale del rischio di confusione l'opposizione era integralmente accolta.

Proponeva ricorso la Pirelli Tyre spa premettendo che i pneumatici P ZERO costituivano la punta di diamante della produzione sportiva Pirelli (pneumatici ufficiali del Campionato di Formula 1) ed in tale gamma rientrava anche lo ICE ZERO che era pneumatico termico che vantava prestazioni eccezionali in condizioni stradali invernali .

Insomma i marchi Pirelli caratterizzati dalla denominazione ZERO erano talmente noti da aver trasceso il proprio ambito merceologico di riferimento mentre la ICB era società lussemburghese che distribuiva e produceva orologi con il marchio *watch* ed aveva condotto solo attività di *co-marketing* con società produttrici di veicoli limitatamente al settore di orologeria da polso.

Ragion per cui se era vero che entrambi i marchi rivendicavano prodotti della classe 12 era altrettanto vero che questi erano profondamente diversi poiché la ICE IP realizzava orologi mentre la Pirelli era leader indiscussa per gomme e pneumatici.

Adduceva -sotto il profilo della comparazione -che il cuore del marchio ICE ZERO era la parola ZERO che individuava l'origine del prodotto nelle stagioni invernali ,che nonostante la comunanza della parola ICE i segni -per la presenza del termine Zero-si differenziavano nel complessivo

risultato fonetico finale come pure differente era l'impatto visivo sul consumatore ,mentre da un punto di vista semantico in riferimento ai prodotti rivendicati i marchi avevano un grado di similitudine basso .

Rilevava che ICE IP non poteva vantare una esclusiva sulla parola ICE –termine estremamente generico destinato al piu' a costituire marchio debole sufficientemente differenziabile con lievi modifiche e chiedeva annullamento della decisione con registrazione del proprio marchio ICE ZERO per i prodotti della classe 12.

Replicava con memoria la ICE CP SA concordando con la disamina compiuta dall'Ufficio in relazione al rischio di confusione esistente rispetto alle privative anteriori,sottolineava che la tutela andava estesa a tutti i prodotti della classe richiamata a prescindere dall'uso concreto ed effettivo del segno,che i marchi non erano identici ma le differenze riscontrate non erano tali da permettere di escludere la confondibilita' presso il pubblico.

Chiedeva quindi rigetto del ricorso con rifusione delle spese.

Con successiva comunicazione la soc.ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio sul rilievo che contro i marchi avversi erano stati proposti avanti all'EU IPO azioni di decadenza e di cancellazione per non uso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente respinta la istanza di sospensione del presente giudizio sull'eccezione pregiudizialita' del procedimento pendente avanti all'EU IPO avente ad oggetto la decadenza per non uso dei due marchi EU dell'opponente coinvolti nel presente contenzioso poiche' l'ipotesi non rientra nei casi di sospensione tassativamente enunciati dall'art.180 cpi e 54 Reg.33/2010.

L'art.180 non prevede tale eventualita' e neppure l'art.54 del Regolamento cui rinvia il capo e bis della norma aggiunto dal Dlgs 131/2010 (c.d. decreto correttivo)che rimanda agli altri casi previsti(tra cui il procedimento di annullamento o decadenza del marchio avanti all'EU IPO) ,trattandosi di regolamentazione riguardante la pregiudizialita' di pendenze amministrative che non interferiscono con la presente fase giurisdizionale.

Tanto premesso il rilievo dell'Ufficio che ha rilevato la identita' dei prodotti a confronto sulla base di una protezione *tout court* estesa all'intero elenco dei prodotti inclusi nella classe internazionale rivendicata (12) senza distinzioni di sorta ,sull'assunto che tratterebbesi di

registrazioni effettuate prima della sentenza della Corte di Giustizia (grande sezione) 19 giugno 2012 C-307/10 *IP Translator* che ha stabilito un onere di specificazione, non e' corretto.

La questione -la cui delibazione rientra nei poteri d'ufficio di questa giurisdizione trattandosi di applicazione di diritto euro unitario che prescinde dalle osservazioni di parte-va risolta tenendo innanzitutto presente che l'interpretazione degli atti normativi dell'Unione (tra i quali rientrano anche le direttive)cosi' come fornita dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ne chiarisce e precisa il significato e la portata "ex tunc"quale avrebbe dovuto essere intesa al momento della loro entrata in vigore .

Di conseguenza qualsiasi organo dello Stato-amministrativo o giudiziario -e' tenuto a farne immediata applicazione anche a rapporti giuridici sorti e costituiti (e financo definiti)prima del momento in cui e' sopravvenuta la sentenza in cui la Corte che si e' pronunciata sulla richiesta di interpretazione(*ex multis* ECJ 27 marzo 1980 C-61/79 *Dankavite* e 13 Gennaio 2004 C-453/00 *Kuhne*).

Ebbene la pronunzia della Corte cit.ha stabilito che la direttiva 2008/95 esige che i prodotti o i servizi per i quali e'richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti ed agli operatori economici ,su quella sola base,di determinare la portata della tutela richiesta.

Inoltre sempre al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e di precisione, menzionati in precedenza, colui che richiede un marchio utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

Non puo' essere infatti considerata sufficientemente chiara e precisa una domanda di registrazione che non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca all'integralità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte ben individuata di essi.

Pertanto l'argomentazione dell'Ufficio che ha ritenuto nella fattispecie che la semplice intestazione della classe 12 bastasse per riferire la tutela dei marchi dell'opponente a tutti i

prodotti compresi nella medesima classe (con conseguente sovrapposizione dei prodotti rivendicati in quella classe nella domanda di registrazione del segno opposto) non e' condivisibile .

I prodotti in conflitto non possono ,sotto questo profilo, essere considerati "identici" perche' le registrazioni anteriori non godono *tout court* di tutela in relazione a tutti indistintamente i prodotti appartenenti alla classe 12 ivi compreso il settore dei pneumatici che e' pacificamente quello proprio della resistente Pirelli Tyre.

Per contro sul piano piu' propriamente fattuale evidenziato dagli atti e dai documenti allegati (che e' criterio residuale non essendo possibile ,per quanto detto, una comparazione merceologica "astratta") emerge che la ricorrente ICE IP opera esclusivamente nel settore dell'orologeria producendo e distribuendo orologi da polso.

Esiste dunque profonda differenza tra il *core business* di entrambe le aziende che hanno ben definiti canali distributivi e destinatari finali quali i consumatori che - pur identificantisi nel grande pubblico dotato di attenzione media-sono ben in grado-stante l'ontologica diversita'delle tipologie (orologi e pneumatici)-di risalire all' una piuttosto che all'altra azienda senza incorrere in rischi confusori anche sul piano dell'"associazione" tra imprese.

Le richiamate attivita' di *co-marketing* intrattenute da ICE IP con talune societa' automobilistiche (in pratica si tratterebbe di modelli di orologio assegnati in occasione di competizioni sportive) non sono sufficienti -almeno in assenza di prova di investimenti pubblicitari ,sponsorizzazioni, dimensioni e modalita' di commercializzazione -a far supporre che il pubblico di riferimento per pneumatici ed orologi da polso possa cadere in errore sulla sussistenza di una comunanza di fonti di origine in termini di dipendenza economica e/o di controllo dell'una impresa sull'altra .

Quanto poi all'indagine comparativa sui segni al fine di individuare identita' o similitudini sul piano visivo, fonetico e concettuale ,premesse che l'esaminatore ha messo a raffronto -per economia processuale- essenzialmente il marchio anteriore ICE della societa' lussemburghese e quello ICE ZERO della Pirelli (essendo gli ulteriori ICE *watch* ed ICE-*car* derivazione del primo) va subito detto che la parola ICE ripresa in moltissimi settori merceologici e' un termine generico entrato nel patrimonio linguistico comune ed identificativo del concetto di ghiaccio e freddo che si coniuga- con connotato descrittivo- sia con il settore dei pneumatici sia con quello degli orologi siccome indicativo di resistenza a basse (e financo estreme) temperature.

Pertanto il segno che si incentra su tale termine non può che rivestire una natura distintiva alquanto ridotta .

Se dunque ci si trova al cospetto di un marchio c.d.debole incentrato su di un'unica componente denominativa , la verifica andava orientata principalmente sulle modificazioni e/o aggiunte presenti nel segno posteriore rispetto a quello prioritario onde valutarne la sufficienza per escludere confondibilità' alla luce degli interventi "correttivi"pur modesti adottati .

La ridotta capacità' distintiva del marchio debole comporta ,infatti, una tutela "affievolita" e lievi variazioni e/o integrazioni come nel caso l'aggiunta del termine ZERO (ma lo stesso potrebbe dirsi anche per le parole *watch* e *car*) bastano ad escludere interferenze decettive consentendo la coesistenza dei segni per giunta riservati a settori non complementari tra di loro che contribuiscono ad evitare ,nella percezione del pubblico di riferimento ,assimilazioni confusorie.

Il ricorso va pertanto accolto ed annullata la decisione impugnata con rigetto dell'opposizione .

Data la peculiarità' della fattispecie possono compensarsi tra le parti le spese di lite .

PQM

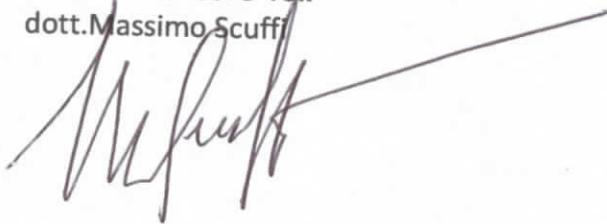
La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la decisione impugnata per quanto di motivazione.

Spese compensate .

Roma.23.4.2018

Il Cons.estensore rel.

dott.Massimo Scuffi



Il Presidente

dott.Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 24 settembre 2018

IL SEGRETARIO

