

RICORSO N. 7791

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 3/21

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

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

SAIS AUTOLINEE SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti della


SAIS TRASPORTI spa

*

*



FATTO E PROCEDIMENTO

In data 28 marzo 2016 la SAIS Autolinee S.p.A. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche "Ufficio") la domanda di registrazione del marchio n. 302016000027482 , avente ad oggetto i servizi di *"prenotazione di servizi di trasporto tramite agenzie di viaggio; programmazione e prenotazione di viaggi e trasporti tramite mezzi elettronici; servizi di autonoleggio con conducente; trasporti a grande capacità per il pubblico; trasporto di passeggeri e merci; trasporto di passeggeri e merci su gomma e rotaia, via mare e per via aerea"* appartenenti alla Classe 39 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi del 15 giugno 1957 e succ. agg. (in poi "Classificazione di Nizza").

Il 12 gennaio 2017 la domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa e il successivo 16 febbraio 2017, la SAIS Trasporti S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda,

in qualità di titolare del marchio n. 1192142 , da essa registrato per designare i *"servizi di autolinea, autotrasporti, trasporti di viaggiatori"* della Classe 39 della Classificazione di Nizza.

Con ministeriale prot. n. 193692 del 24 maggio 2017, l'Ufficio comunicava l'intervenuta opposizione alla SAIS Autolinee S.p.A., informando contestualmente le parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione *de qua*.

In data 7 marzo 2019 l'Ufficio con decisione n. 172 accoglieva l'opposizione promossa dalla SAIS Trasporti S.p.A., sostenendo che: "[...] L'art. 12, comma 1, lett. d) CPI dispone che: *"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 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"*.



Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituisce un rischio di confusione, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenze Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, punti 16-18, e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, punto 29).

Inoltre, secondo il principio di interdipendenza dei fattori, può esistere un rischio di confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande (v. sentenze Canon, punto 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 21, entrambe citate).

Nel caso in esame, i servizi sono identici.

In sede di valutazione dei marchi, è stato osservato che visivamente i segni presentano una struttura molto simile, costituita da una parola identica, posta al di sopra di una forma geometrica, al cui interno compare l'indicazione del servizio offerto, rispettivamente trasporti ed autolinee.

E' stato altresì evidenziato che la parola SAIS rappresenta il "cuore" di entrambi i marchi, essendo peraltro scritta, pur in colore diverso, nel medesimo carattere stilizzato.

Si ritiene dunque che le somiglianze prevalgano sulle differenze con la conseguenza che, anche alla luce dell'identità dei servizi in conflitto e del grado di avvedutezza del pubblico di riferimento, sussiste il rischio di confusione.

L'opposizione è dunque integralmente accolta ex art. 12, comma 1, lett. d)".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e, il successivo 29 luglio 2019, la SAIS Autolinee S.p.A. ricorreva dinnanzi a Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 19 novembre 2019 la SAIS Trasporti S.p.A. depositava la propria memoria di costituzione nella quale contestava i motivi posti a fondamento del ricorso, insistendo per la conferma della decisione.

Segnatamente, l'Ufficio eseguiva il deposito della propria memoria con la quale argomentava la correttezza del provvedimento impugnato.

Avvenuto regolarmente lo scambio delle memorie ex art. 136 *quinquies*, co. 3, Cod. Prop. Ind. e il deposito delle note di trattazione scritta delle Parti, il 10 dicembre 2020 Questa Commissione si riuniva in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.



MOTIVI DI DIRITTO

1. Nel proprio ricorso la SAIS Autolinee S.p.a. lamenta l'erroneità della decisione emessa dall'Ufficio, sostenendo che il rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto debba essere escluso in considerazione del contesto fattuale che ha connotato il loro utilizzo nel mercato di riferimento.

A sostegno della propria ricostruzione, la Ricorrente adduce che i marchi



e



siano stati utilizzati contestualmente e per oltre un ventennio all'interno del mercato, in ragione di accordi conclusi tra le rispettive titolari al momento della scissione totalitaria della SAIS SERVIZI AUTOMOBILISTICI ING. SCELFO S.P.A. risalente al 1996 e dalla quale è derivata la loro costituzione.

La censura è fondata.

Come noto, l'utilizzo simultaneo e prolungato dei marchi incide sulla loro confondibilità "in concreto", comportandone l'esclusione, qualora l'utilizzo del segno successivo sia avvenuto in buona fede, per un notevole lasso di tempo, nella consapevolezza del titolare del marchio anteriore e in presenza di differenze tra i segni percepibili dal consumatore medio (cd. "preclusione per coesistenza").

Nel caso di specie queste condizioni risultano soddisfatte.

2. Anzitutto dall'esame comparativo dei segni emerge l'esistenza di differenze dei medesimi percepibili dal pubblico di riferimento.


In merito si sottolinea che, sotto il profilo visivo, il marchio anteriore



è di tipo figurativo,

presenta colorazione in bianco e nero ed è costituito dalla scritta SAIS di colore bianco – con caratteri leggermente stilizzati e struttura tridimensionale – posta al di sopra di una forma geometrica astratta.

All'interno di quest'ultima compare la scritta TRASPORTI, rappresentata anch'essa con caratteri stilizzati e ridotti rispetto alla locuzione SAIS. Nella parte sottostante, infine, vengono raffigurate cinque linee orizzontali – le cui tonalità degradano dal nero al grigio – al di sotto delle quali è riportata la locuzione "SAIS TRASPORTI S.P.A. SERVIZI AUTOMOBILISTICI ING. SCELFO".

Anche il marchio  facente capo alla Ricorrente è un segno figurativo, in cui è apposta la scritta "SAIS" con caratteri stilizzati color oro. Essa tuttavia viene collocata al di sopra di un trapezio isoscele di colore verde al cui interno viene raffigurata un'ulteriore forma geometrica astratta, sempre color oro, in cui è apposta la scritta stilizzata "AUTOLINEE".

I marchi, dunque, sono tra loro visivamente simili nella misura in cui presentano una struttura geometrica affine e condividono la scritta "SAIS".

Essi, di contro, divergono per il tipo di colorazione utilizzata, l'inserimento di termini AUTOLINEE, in un caso, e TRASPORTI, nell'altro, nonché per la presenza nel marchio anteriore di linee orizzontali e dell'inserimento dell'espressione "SERVIZI AUTOMOBILISTICI ING. SCELFO".


Queste differenze, come anticipato, sono percepibili dal consumatore mediamente attento, avveduto e informato operante nel mercato di sbocco.

Con riferimento al profilo fonetico i marchi presentano un grado di somiglianza medio e delle variazioni che, anche in tal caso, sono sufficienti a escludere la loro confondibilità in concreto.

Il marchio anteriore  è infatti costituito da un totale di 9 termini, ovvero "SAIS TRASPORTI - SAIS TRASPORTI SPA SERVIZI AUTOMOBILISTICI ING. SCELFO"; mentre il marchio opposto

 si compone solamente di due parole "SAIS AUTOLINEE".

I segni quindi, per quanto attiene al profilo fonetico, coincidono solo per la pronuncia della parola "SAIS". Sotto il profilo concettuale le parole AUTOLINEE e TRASPORTI saranno riferite dal consumatore come differenti e aventi valenza descrittiva del servizio contrassegnato.

In ultimo, per quanto riguarda i servizi designati dai marchi in conflitto, si prende atto che essi sono tra loro corrispondenti in quanto diretti a contrassegnare, nel caso del marchio  di proprietà della Ricorrente "*prenotazione di servizi di trasporto tramite agenzie di viaggio; programmazione e prenotazione di viaggi e trasporti tramite mezzi elettronici; servizi di autonoleggio con conducente; trasporti a grande capacità per il pubblico; trasporto di passeggeri e merci; trasporto di passeggeri e merci su gomma e rotaia,*



via mare e per via aerea” di cui alla Classe 39 della Classificazione di Nizza, e nel caso del marchio



della Resistente “servizi di autolinea, autotrasporti, trasporti di viaggiatori” sempre appartenenti alla Classe 39 della Classificazione.

3. Tuttavia Questa Commissione non può omettere di considerare il dispiegarsi, in concreto, delle vicende relative allo svolgimento dell’attività societarie, posto che le stesse sono idonee a incidere sull’esistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto.



A ben vedere l’utilizzo della locuzione SAIS nei marchi e avveniva di comune accordo tra le società, come risulta dalla diffida della SAIS Trasporti S.p.A. del 16 novembre 2015 con la quale quest’ultima, senza contestare l’illegittimità dell’uso del lemma SAIS nel segno



facente capo alla SAIS Autolinee S.p.a., lamentava che tale ultima società avesse offerto i propri servizi al di fuori dell’ambito territoriale designato negli “accordi posti a base della scissione della società SAIS Servizi Automobilistici Ing. Scelgo S.p.a”.



È fuori dubbio, quindi, che il marchio venisse utilizzato dalla SAIS Autolinee S.p.a. con il consenso della SAIS Trasporti S.p.A. sin dal 1996 ovvero dal momento della costituzione delle società e dall’avviamento delle loro attività.

Anzi, dal tenore delle dichiarazioni contenute nella diffida del 16 novembre 2015 risulta che l’uso del segno



sia stato non già semplicemente “tollerato” dalla Resistente, ma dalla stessa accordato al momento della scissione totalitaria della società madre.

Nella diffida richiamata, peraltro, la SAIS Trasporti S.p.a. precisava che nell’accordo le parti avevano chiaramente definito il bacino di utenza delle proprie attività, in modo da regolare la coesistenza dei segni all’interno del mercato proprio in considerazione della loro reciproca interdipendenza.

Così inquadrati i termini della questione, Questa Commissione ritiene che l’uso da parte della SAIS Autolinee



S.p.a. del marchio abbia comportato “se non la sua convalidazione” – in considerazione

dell'impossibilità di applicare l'art. 28 Cod. Prop. Ind. – quantomeno “*l'assenza di qualsiasi astratto pericolo di confusione*”, con conseguente impossibilità di invocare l'art. 12 Cod. Prop. Ind. avverso il consolidato e pacifico uso locale del marchio della Ricorrente (Tribunale di Milano, 11 luglio 2013).


E, infatti, se è vero che la convalidazione tra due marchi tra loro identici o simili presuppone che il segno per il quale essa viene invocata sia stato registrato da almeno cinque anni *ex art 28 Cod. Prop. Ind.*, è altrettanto vero che – come riconosciuto dalla Corte di Giustizia nel noto caso “*Budweiser*” – al ricorrere di “*circostanze a carattere eccezionale*” la possibilità *de facto* di opporre l'esistenza del rischio di confusione è preclusa dall'uso prolungato dei segni nel tempo (*cd. preclusione per coesistenza*).

Tali circostanze secondo la Corte di Giustizia ricorrono allorché: i) la commercializzazione dei servizi o dei prodotti recanti i marchi in conflitto sia avvenuta nello stesso Paese e per un ingente lasso di tempo; ii) il marchio non registrato sia stato utilizzato sin dall'origine, in buona fede, nonostante la sua domanda di registrazione sia posteriore all'altra; iii) sussistano differenze tra i segni che siano percepibili da parte dei consumatori del mercato di sbocco (Corte Giust. C-482/09 “*Budweiser*”; Tribunale di Milano 15 marzo 2016).

In tale contesto, l'interesse protetto – al pari di quanto accade nel caso della prescrizione, dell'usucapione *etc.* – è quello di eliminare lo stato di incertezza che minerebbe i rapporti di scambio e l'economia di mercato, e ciò avviene consolidando situazioni di fatto meritevoli di tutela e facendo ad esse corrispondere una situazione di diritto.

Questi principi devono essere applicati nel caso di specie, tanto più considerando che nell'arco del ventennio la SAIS Autolinee S.p.A. ha dovuto sostenere investimenti per garantire la riconoscibilità del proprio marchio e per preservare la sua capacità (e forza) identificativa all'interno del mercato.

A quanto sopra si aggiunge poi che l'assenza di reazioni del titolare del marchio già registrato, ovvero nella

specie  “(i) non solo alimenta l'affidamento del titolare del marchio posteriore a poter continuarne l'uso, beneficiando dell'accreditamento sul mercato che egli stesso ha realizzato, ma (ii) consente anche che nei consumatori, grazie a ripetute esperienze d'acquisto, maturi la consapevolezza delle




“differenze” tra i prodotti e tra i marchi che li contraddistinguono, e, quindi, la capacità di distinguere i due marchi e collegarli alle relative imprese produttrici” (Tribunale di Milano 15 marzo 2016).

Ragionare diversamente, peraltro, implicherebbe legittimare condotte abusive da parte del titolare del marchio registrato per primo che, approfittando della reciproca fiducia, potrebbe richiedere il riconoscimento del rischio di confusione e associazione tra il proprio segno e quello di altra società di cui egli stesso abbia tollerato consapevolmente l’uso, così da poter beneficiare delle iniziative economiche intraprese *medio tempore* dal titolare del segno opposto.

Resta inteso che tali principi possono essere applicati solo in casi analoghi a quello di specie, in cui si rintraccino differenze dei segni riconoscibili da parte dei consumatori, o comunque da questi “percepibili”, quali, a titolo esemplificativo le variazioni grafiche e fonetiche riscontrate nel caso di specie.

È evidente che, ove dette diversità non sussistano (ad esempio in quanto la colorazione dei marchi sia identica e non vi siano aggiunte o modifiche neanche di carattere secondario), il periodo di coesistenza trascorrerebbe inutilmente e il rischio di confusione rimarrebbe immutato.

Di contro ove, come nel caso del marchio , si riscontrino simili variazioni, il rischio di confusione e associazione *ex art 12 Cod. Prop. Ind.* deve essere escluso.

Ciò sempre che l’utilizzo del segno non ancora registrato sia avvenuto in buona fede e per un lasso di tempo considerevole, in quanto solo in tali ipotesi i segni acquisiscono autonoma portata distintiva all’interno del mercato.

Queste condizioni sono soddisfatte nel caso sottoposto a esame posto che, come già anticipato, il marchio della Ricorrente: i) è stato utilizzato in buona fede all’interno del mercato per un ingente lasso di tempo (circa vent’anni); ii) il titolare del marchio registrato non si è limitato semplicemente a tollerare l’uso, ma lo ha autorizzato negli “*accordi posti alla base della scissione*” (vd. diffida Sais Trasporti S.p.a. del 16 novembre 2015); iii) ricorrono delle differenze percepibili da parte dei consumatori e che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, consentono di distinguere i segni grazie alle ripetute esperienze di acquisto compiute dal pubblico di riferimento nell’arco temporale in rilievo.



Alla luce di tutto quanto sopra deve ritenersi che la coesistenza dei due segni all'interno del mercato abbia consentito al pubblico interessato di identificarli e distinguerli tra loro con conseguente insussistenza, in concreto, del rischio di confusione e associazione tra i medesimi ex art. 12 Cod. Prop. Ind.

Diversamente sono destituite di fondamento le contestazioni circa la pretesa irregolarità del procedimento, quali il mancato invio della comunicazione circa l'opposizione alla SAIS Autolinee S.p.A.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza compensa le spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, tra la SAIS Trasporti S.p.A. e la SAIS Autolinee S.p.A.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2020.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 18/1/2021

LA SEGRETERIA

