

RICORSO N. 7793

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 8/21

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. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BLUE ASSISTANCE s.p.a.

contro

BD INTERNATIONAL s.a.r.l.

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 8.5.2017 la società BD INTERNATIONAL S.a.r.l. ha presentato domanda di registrazione come marchio n. 302017000023966 del segno denominativo

BLUMED

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 44 dell'Accordo di Nizza (i.e.: servizi ambulatoriali medici su richiesta).

Nei confronti di tale domanda, in data 28.11.2017, presentava opposizione la società BLUE ASSISTANCE S.p.A., lamentando, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i., il rischio di confusione del segno opposto con il marchio nazionale anteriore n. 1357735

BLUE ASSISTANCE

registrato in data 15.10.2010 per i servizi della classe 36 (i.e.: assicurazioni, affari finanziari, affari immobiliari) e della classe 44 (i.e.: servizi medici, servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura).

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio procedeva a valutare la domanda di opposizione, la quale è stata ritenuta infondata e quindi respinta. Infatti, ad avviso dell'Ufficio, tra il segno di cui si chiede la registrazione e il marchio comunitario fatto valere dall'opponente non sussiste un concreto rischio di confusione ai sensi dell'art.12, , co. 1, lett. d), C.p.i. Nella decisione dell'Ufficio si evidenzia la natura complessa dei due marchi, la scarsa capacità distintiva del termine "BLU" presente (sia pure con una lieve variante) in entrambi i segni e la presenza nel marchio della opponente di elementi figurativi (immagine di due delfini sovrapposti) e lessicali idonei ad evitare che un consumatore mediamente avveduto possa essere tratto in inganno.

La società opponente ha presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'Ufficio, chiedendone la integrale riforma e insistendo per l'accoglimento della opposizione alla registrazione del marchio nazionale presentata dalla società opposta. Quest'ultima resiste chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. Anche l'Ufficio si è costituito con memoria chiedendo il rigetto del ricorso e la integrale conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La ricorrente contesta, in primo luogo, la valutazione dell'Ufficio in punto di insussistenza del rischio di confusione tra i due i marchi in contestazione citando una serie di precedenti nei quali, a suo avviso, sarebbe stata riconosciuta la confondibilità tra il marchio della opponente e altri segni che, come quello della società opposta, contenevano la parola "BLUE" accompagnata da ulteriori elementi lessicali (Blu Panorama/Blu Air; Blu Assistance/Blue Excellence). Rileva inoltre la ricorrente che nei marchi complessi – come quello da essa registrato – l'elemento verbale (rappresentato nella specie dal termine "BLUE") avrebbe un impatto più forte sul consumatore rispetto a quello figurativo (rappresentato nella specie dall'immagine dei due delfini sovrapposti). Da qui un concreto rischio di confusione tra i due segni, nei quali il termine "BLU" – presente in entrambi - svolgerebbe un ruolo distintivo preminente rispetto alle parole "MED" e "ASSISTANCE" che quel termine rispettivamente seguono.

Scontata sarebbe poi la parziale identità dei servizi per i quali la registrazione del marchio opposto viene richiesta. Tali motivi dovrebbero indurre il Collegio ad accogliere il ricorso e a disporre l'integrale riforma del provvedimento impugnato.

La Commissione non ritiene tuttavia che le argomentazioni svolte dalla ricorrente meritino di essere condivise.

Per quanto concerne gli elementi che conferiscono capacità distintiva al marchio registrato dall'opponente, vale quanto rilevato dall'Ufficio in ordine al carattere

complesso del segno ed alla idoneità della componente figurativa in esso contenuta (i due delfini sovrapposti) ad imprimersi nella mente del consumatore medio in modo da creare una distanza sufficiente dal marchio opposto.

Anche le ulteriori differenze riscontrabili nella componente denominativa e cromatica dei due segni appaiono rilevanti ai fini del decidere. Sotto il primo profilo, va osservato che nel marchio dell'opponente la parola BLU è seguita dal termine "ASSISTANCE" che, sebbene in lingua straniera, esprime chiaramente il concetto di un servizio (di assistenza) ad essa correlato; mentre le tre lettere "MED" presenti nel marchio opposto potrebbero far pensare al più ad un suffisso che evoca attività o servizi in ambito medico-sanitario, ma che certamente è ben diverso (sotto il profilo fonetico e lessicale) da quello evocato nel marchio della opponente.

Quanto al profilo cromatico, la differenza di colore riscontrabile tra le due componenti del marchio opposto (BLU e MED) accentua la distanza tra quest'ultimo e il segno dell'opponente, in quanto consente di visualizzare meglio e di attribuire efficacia distintiva al suffisso "MED".

Per accogliere il ricorso bisognerebbe quindi dimostrare – come in effetti tenta di fare la opponente - che il rischio di confusione tra i due segni in contestazione deriva dalla presenza in entrambi del termine "BLU", che nella prospettazione della odierna ricorrente costituirebbe l'elemento distintivo predominante del marchio da essa registrato.

Tuttavia, si tratta di un'argomentazione che non può essere condivisa in quanto, da un lato, trascura le rilevanti differenze tra i due segni sopra rilevate. Dall'altro, implica il riconoscimento in capo al titolare del marchio anteriore di un diritto esclusivo sull'utilizzo di una parola di uso comune - quale indubbiamente è il termine "BLU" o la sua variante "BLUE" per indicare il relativo colore – che, nella specie, non sembra trovare fondamento in una accresciuta notorietà acquisita attraverso l'uso (anche pubblicitario) del segno.

Infine, non è da trascurare quanto rilevato dall'Ufficio in merito alla natura mediamente avvertita dei consumatori che si avvalgono dei servizi contrassegnati dai

marchi in questione; elemento che contribuisce a far ritenere poco probabile il rischio di confusione basato sulla impressione complessiva da essi prodotta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare integralmente la decisione impugnata e di conseguenza rigetta il ricorso.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 15.1.2021

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 27/1/2021

IL SEGRETARIO

