

RICORSO N. 7918

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 105/22

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. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente            |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**RADARMETEO SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**COMUNICAITALIA SRL**

\*        \*\*\*\*\*        \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 11.1.2018 la società RADARMETEO S.R.L. ha presentato all'UIBM domanda di registrazione per marchio denominativo

### **A.L.A.S. – Airport Lightning Alert System**

relativamente ai servizi della classe 42 (fornitura di informazioni metereologiche per via informatica, fornitura di servizi metereologici per operatori professionali, servizi di monitoraggio fulmini, servizi di supporto previsionale per i gestori aeroportuali).

Nei confronti di tale domanda, ha presentato opposizione la società COMUNICAITALIA S.R.L. paventando un rischio di confusione del segno opposto con il marchio

### **ALERT SYSTEM**

da essa registrato in data 22.5.2013 con il n. 302012902093401 per servizi della classe 38 (telecomunicazioni).

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ha ravvisato un rapporto di parziale identità/affinità tra i servizi contrassegnati dai marchi in contestazione ed una somiglianza tra i due segni di grado medio sotto il profilo visivo, medio basso sotto il profilo fonetico e di grado elevato sotto quello concettuale. Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, il provvedimento impugnato dà atto che, nello specifico, i consumatori dei servizi in argomento sono in gran parte professionali e specializzati, in grado cioè di distinguere la relazione esistente fra i servizi e i relativi segni e sono dotati di un grado di attenzione medio alto. Pertanto, *“il rischio di confusione, ma anche quello di associazione, risulta circoscritto alla parte del pubblico privo di detta professionalità”*.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'Ufficio ha accolto l'opposizione ritenendo la esistenza di un rischio di confusione tra il marchio di cui si chiede la registrazione e quello anteriore dell'opponente.

Avverso il citato provvedimento insorge la società ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento facendo leva sui seguenti argomenti. In primo luogo, contesta la





esistenza di qualsivoglia rapporto di identità/affinità tra i servizi oggetto della domanda opposta e quelli per i quali è stato registrato il marchio dell'opponente.

Inoltre, i due segni differiscono tra loro sotto molteplici profili (visivo, fonetico e concettuale) e non sarebbero in alcun modo confondibili.

Infine, il pubblico di riferimento dei due marchi sarebbe composto essenzialmente da operatori professionalmente qualificati, come lo stesso provvedimento impugnato riconosce; il che sarebbe sufficiente ad escludere in concreto un rischio di confusione/associazione tra i due segni.

Si è costituita in giudizio la società opponente chiedendo l'integrale conferma del provvedimento impugnato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

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

La società ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente considerato tra loro affini (ed in parte addirittura identici) i servizi di telecomunicazioni appartenenti alla classe 38 e quelli per i quali è stata presentata la domanda di registrazione opposta, appartenenti alla classe 42 ed aventi ad oggetto la "fornitura di informazioni metereologiche per via informatica, fornitura di servizi metereologici per operatori professionali, servizi di monitoraggio fulmini, servizi di supporto previsionale per i gestori aeroportuali".

La censura è fondata. La motivazione sulla quale l'Ufficio fonda la propria valutazione in punto di affinità è che la fornitura dei servizi oggetto della domanda opposta comporterebbe necessariamente l'utilizzo di servizi di telecomunicazioni, finendo così per ricadere nello stesso ambito merceologico protetto dal marchio anteriore. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso. Come rilevato dalla ricorrente, nell'attuale sistema economico la maggior parte dei servizi digitali viene fornita utilizzando reti e servizi di telecomunicazioni, ma questo non significa – ovviamente – che fra essi sussista un rapporto di affinità, né che gli stessi possano considerarsi affini

ai servizi di telecomunicazioni per il solo fatto di utilizzare quella infrastruttura per raggiungere la clientela finale. Nello stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza dell'EU IPO la quale, nei casi citati dalla ricorrente, ha chiaramente affermato che i servizi di informazioni metereologiche, anche quando sono forniti attraverso reti di comunicazioni, telefoni mobili o dispositivi di comunicazioni senza fili, non possono considerarsi simili ai servizi di telecomunicazioni, dai quali si differenziano per natura, destinazione e utilizzazione (cfr. caso CityWay/MyCitiway). Del pari fondata appare la doglianza relativa all'asserita confondibilità tra i due segni in contestazione. Il marchio anteriore si compone di due parole (Alert e System) il cui significato in lingua inglese appare alquanto generico e descrittivo, corrispondendo all'italiano "sistema di allarme". La riproduzione di tali parole nel marchio opposto non sembra perciò sufficiente a configurare un concreto rischio di confusione tra i segni laddove si consideri, da una parte, che la capacità distintiva del marchio opposto si basa soprattutto sull'acronimo A.L.A.S. che precede i termini in questione; dall'altra, che i due termini "alarm" e "system" sono preceduti dalle parole in lingua inglese "airport Lightning", finendo così per assumere in quel diverso contesto uno specifico significato che appare assai diverso, sotto il profilo concettuale, dalla generica descrizione contenuta nel marchio dell'opponente. Rilevanti appaiono, altresì, le differenze tra i due marchi sotto il profilo visivo e fonetico.

Infine, non convince la tesi sostenuta dell'Ufficio in merito alla individuazione del pubblico di riferimento. Infatti, dopo aver correttamente rilevato che i consumatori dei servizi in argomento sono in gran parte professionali e specializzati, in grado cioè di distinguere la relazione esistente fra i servizi e i relativi segni e sono dotati di un grado di attenzione medio alto, l'Ufficio conclude che *"il rischio di confusione, ma anche quello di associazione, risulta circoscritto alla parte del pubblico privo di detta professionalità"*. Il provvedimento impugnato non indica, tuttavia, quale sarebbe la parte di pubblico priva di detta professionalità ma comunque interessata ad acquistare i servizi della società ricorrente, i quali sono rivolti a operatori professionali e gestori





aereoportuali. Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato merita di essere riformato.

In conclusione, il Collegio ritiene, dunque, che la valutazione dell'Ufficio in punto di confondibilità tra i due segni in contestazione non possa essere condivisa.

Pertanto, il Collegio dispone di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento dell'Ufficio. Le spese del giudizio, quantificate in euro 3.000,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico della società resistente.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Le spese di giudizio, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, sono poste a carico della società resistente.

Roma, 16 maggio 2022

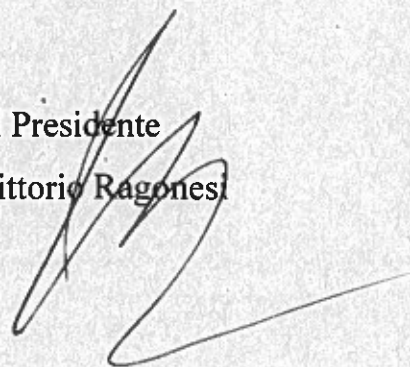
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragnesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 27-9-22

LA SEGRETERIA

