

RICORSO N. 7958

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. 108/22

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

IMMOBILIARE INTESA SRLS

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

INTESA SANPAOLO SPA

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 16.5.2017 la società IMMOBILIARE INTESA S.R.L.S. ha presentato all'UIBM domanda di registrazione per marchio

immobiliare

INTESA

sovrastato da due figure geometriche relativamente ai servizi della classe 36 (affari immobiliari).

Nei confronti di tale domanda, ha presentato opposizione la società INTESA SANPAOLO S.P.A. paventando un rischio di confusione del segno opposto con:

1) il marchio anteriore UE

INTESA

da essa registrato in data 5.3.2014 con il n. 012247979;

2) il marchio nazionale

INTESA

da essa registrato in data 24.6.2014 con il n. 0001599517

entrambi per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 48, 41, 42 dell'Accordo di Nizza.

In particolare, la società opponente basava la sua opposizione sulla parziale sovrapposizione tra i servizi da essa registrati in classe 36 (servizi bancari, assicurativi, finanziari, affari immobiliari) e quelli rivendicati dal segno opposto (affari immobiliari).

La società opposta richiedeva la prova d'uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 178, co. 2, CPI

All'esito del procedimento istruttorio, esperita la prova d'uso, l'Ufficio ha ravvisato un rapporto di parziale identità tra i servizi contrassegnati dai marchi in contestazione ed una elevata somiglianza tra i due segni. Pertanto ha accolto la opposizione ritenendo fondato il rischio di confusione tra i due marchi paventato dall'opponente.

Avverso il citato provvedimento ha presentato ricorso la società opposta, la quale lamenta una errata valutazione del rischio di confondibilità da parte dell'Ufficio. A suo avviso i segni sarebbero diversi e le ulteriori componenti grafiche e denominative presenti in quello opposto sarebbero sufficienti ad evitare ogni rischio di confusione con i marchi anteriori fatti valere dall'opponente.

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 infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La società ricorrente sostiene che l'aggettivo "immobiliare" e la rappresentazione stilizzata di due case presenti nel marchio opposto costituirebbero elementi sufficienti a differenziare quest'ultimo dal marchio denominativo "Intesa" registrato e utilizzato dalla odierna resistente anche in relazione a servizi di intermediazione immobiliare.

L'assunto non può essere condiviso.

In disparte ogni considerazione circa la notorietà acquisita dal marchio della società opponente a seguito dell'uso che di esso è stato fatto anche nel settore immobiliare, gli è che l'aggettivo "immobiliare", proprio con riferimento ai servizi di cui si controverte, appare privo di autonoma valenza distintiva al pari delle immagini stilizzate dei due immobili che compaiono nel segno opposto.

In entrambi i marchi, dunque, l'elemento che cattura l'attenzione del pubblico è rappresentato dalla parola "Intesa", il che ha indotto l'Ufficio a ravvisare tra essi un grado di somiglianza valutato a livello concettuale come medio alto.

A ciò si aggiunga che i servizi per i quali è chiesta la registrazione in classe 36 (Affari immobiliari) sono sostanzialmente identici a quelli della società opponente e che gli stessi si rivolgono ad un pubblico di riferimento composto, almeno in parte, da clienti non professionali, il cui grado di attenzione può definirsi normale.



Sulla scorta di tali elementi valutativi, il provvedimento impugnato è giunto alla conclusione che la somiglianza tra i due segni “*può ragionevolmente determinare un rischio di confusione per il pubblico anche sotto il profilo del rischio di associazione*”, Si tratta di una valutazione corretta che il Collegio, per le ragioni esposte, ritiene di poter pienamente condividere.

Pertanto, il Collegio respinge il ricorso e condanna la società ricorrente a sostenere le spese del giudizio.

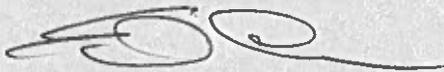
P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente a sostenere le spese di giudizio, che quantifica in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

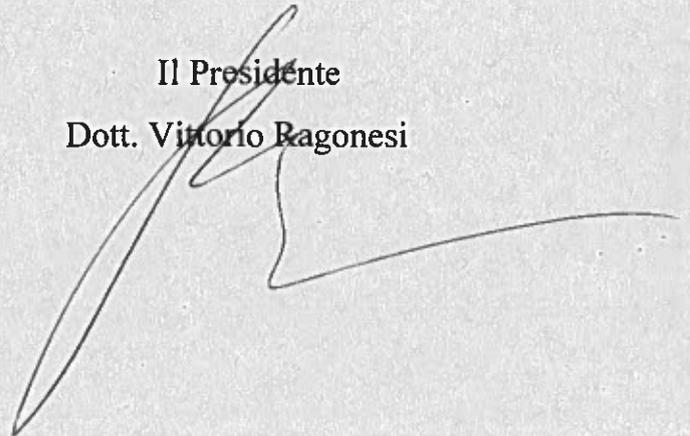
Roma, 13 giugno 2022

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/9/22

LA SEGRETERIA

