

RICORSO N. 7997

UDIENZA DEL 17/10/2022

SENTENZA N. 136/22

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. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente - relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ECOPROGRAM S.P.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ENTEPRISE HOLDING, INC.

*

*

Ritenuto in fatto

1.— L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 652018000043745, comunicata il 7 ottobre 2021) l'opposizione proposta dalla società statunitense **ENTERPRISE HOLDING, INC**, rappresentata dallo studio legale Bird & Bird di Milano, in data 3/8/2018, contro la **ECOPROGRAM srl**, rappresentata dall'Avv. Giulietta Sada di Milano che, in data 11/11/2016, aveva depositato la domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302016000112229 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 80 del 4/5/2018) riguardante il segno



per i seguenti prodotti delle classi:

35: *Reclutamento di personale; Selezione del personale; Gestione del personale; Gestione di ospedali; Servizi di portineria; Assistenza gestionale per ditte commerciali; Assistenza (Gestione aziendale -); Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Assistenza gestionale per organizzazioni industriali; Fornitura di assistenza negli affari; Assistenza nella gestione del personale; Assistenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza aziendale; Assistenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza aziendale; Assistenza in materia di pianificazione aziendale; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Assistenza in materia di gestione aziendale; Assistenza alle imprese commerciali nella gestione dei loro affari; Consulenze aziendali; Valutazione di opportunità aziendali; Gestione e consulenza aziendali; Gestione di progetti aziendali; Gestione di affari commerciali e aziendali; Servizi in materia di strategie aziendali; Stesura di studi di progetti aziendali; Gestione di progetti aziendali [per conto terzi]; Organizzazione di esposizioni per scopi aziendali o commerciali; Organizzazione di esposizioni e fiere campionarie per scopi aziendali e promozionali; Organizzazione di presentazioni aziendali riguardanti l'acquisto e la vendita di prodotti; Servizi di pianificazione aziendale per imprese; Consulenza in materia d'efficienza aziendale; Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Consulenza in materia di organizzazione e operazione aziendale; Consulenza aziendale in materia di trasporti e consegne; Organizzazione aziendale; Gestione di risorse di personale; Servizi di gestione delle risorse; Gestione di risorse umane ; Pubblicità (Servizi di consulenza in materia di-); Consulenza in materia di promozione delle vendite; Servizi di consulenza in materia di strategie aziendali; Gestione e consulenza in materia di processi aziendali; Consulenza aziendale in materia di trasporti e consegne; Servizi di consulenza in materia di relazioni pubbliche; Servizi di consulenza in materia di manutenzione di edifici; Consulenza gestionale aziendale in materia di trasporti di consegne; Servizi di consulenza aziendale in materia di apertura*

di concessionarie di veicoli a motore; Imprese (supervisione di -) [per conto terzi]; Servizi di formazione riguardanti la logistica; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio: vendita di veicoli; vendita di automobili; Assistenza in materia di management; Consulenza gestionale; Preparazione di documenti; Servizi di scambio di manodopera; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Assistenza nella gestione di imprese industriali o commerciali; Valutazione di automobili usate; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Acquisto di prodotti e servizi per altre aziende; Servizi di acquisto di spazi su mezzi di comunicazione; Servizi di consulenza in materia di acquisto di prodotti per conto terzi; Mediazione di accordi relativi alla vendita e all'acquisto di prodotti;

36: *Gestione di edifici; Servizi di consulenza in materia di beni immobili aziendali; Gestione delle risorse per conto terzi; Consulenza in materia di risorse umane; Fornitura di informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; Finanziamenti relativi ad automobili; Leasing di automobili; Garanzie per veicoli;*

37: *Manutenzione (veicoli); Manutenzione di finestre; Manutenzione di impianti; Manutenzione di edifici; Manutenzione di automobili; Gestione edile [supervisione]; Installazione di stand per conferenze; Pulizia di immobili; Manutenzione di beni immobili; Pulizia domestica; Pulizia di edifici; Pulizia di uffici; Pulizia di negozi; Costruzione; Pulizia di ospedali; Servizi di portineria; Ristrutturazione specializzata di edifici; Installazione di sistemi di sicurezza; Manutenzione e riparazione di impianti di allarme antincendio; Installazione di allarmi antincendio; Installazione di macchinari; Installazione di impianti; Installazione di apparecchi elettrici; Installazione di impianti industriali; Installazione e riparazione di depositi; Installazione di accessori per automobili; Installazione di parti di veicoli; Installazione di apparecchi per gabinetti; Installazione di stand per mostre; Servizi di installazione di pneumatici; installazione di sistemi di strumentazione; Installazione di impianti per edifici; Installazione di stand per fiere; Assemblaggio [installazione] di accessori per veicoli; Installazione, manutenzione e riparazione di macchine; Installazione di parti di ricambio per veicoli; Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici; Allestimento per interni di locali aziendali; Servizi di consulenza in materia di movimentazione di merci; Consulenza in materia di supervisione di lavori di costruzione; Servizi di consulenza in materia di posa di asfalto; Servizi di consulenza in materia di manutenzione di impianti; Servizi di consulenza in materia di manutenzione di veicoli; Servizi di consulenza in materia di riparazione di veicoli; Servizi di consulenza inerenti l'installazione di attrezzature audiovisive; Servizi di manutenzione per impianti industriali; Supervisione [direzione] di lavori di costruzione; Supervisione di lavori edili; Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e*

montacarichi; Riparazione e manutenzione di impianti elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici; Installazione, manutenzione e riparazione di impianti sanitari; Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di condizionamento; Fornitura di servizi di manutenzione per strutture sportive; Manutenzione e riparazione di parti e accessori per edifici; Servizi di consulenza in materia d'installazione di accessori; Fornitura di servizi di pulizia; Assistenza per veicoli a motore; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di automobili; Installazione di attrezzature elettriche ed elettroniche in automobili; Manutenzione e riparazione di automobili;

39: Servizi di consulenza in materia di movimentazione di merci; Servizi di trasporto e di distribuzione via aerea, stradale, ferroviaria e marittima; Servizi di guide turistiche; Consegna di veicoli; Distribuzione [consegna] di automobili; Raccolta, trasporto e consegna di merci; Deposito temporaneo di merci da consegnare; Trasporto e consegna di merci; Servizi di deposito per lo stoccaggio di veicoli; Stoccaggio di automobili nuove e usate; Servizi di noleggio di automobili e veicoli; Trasporto in automobili; Servizi di parcheggi; Servizi di car pooling; Fornitura di servizi di parcheggio; Facchinaggio; Servizi di facchinaggio: Trasporto (Organizzazione di -); Organizzazione di trasporto passeggeri; Organizzazione del trasporto merci; Organizzazione del rimorchio di veicoli; Organizzazione del ritiro di veicoli; Organizzazione del deposito di merci; Organizzazione della consegna di merci; Organizzazione del noleggio di automobili; Organizzazione del ritiro di colli; Organizzazione del ritiro di veicoli; Organizzazione di spettacoli dal vivo; Organizzazione del recupero di veicoli; Organizzazione di riparazioni di veicoli; Consulenza professionale in materia di trasporti;

41: Organizzazione di feste; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di competizioni calcistiche; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di attività sportive; Organizzazione di manifestazioni sportive; Organizzazione di gare sportive; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione di attività di formazione; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di congressi; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi riguardanti la logistica; Consulenza in materia di organizzazione di manifestazioni sportive; Organizzazione di manifestazioni sportive nel settore del calcio; Istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli Gestione di concerti; Servizi relativi a concerti; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti: Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Fornitura e gestione di eventi sportivi; Formazione; Formazione professionale: Formazione didattica; Formazione del personale;

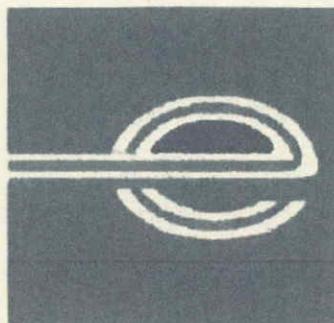
Corsi di formazione; attività di formazione; Organizzazione di partite di calcio; Coordinamento di corsi; Formazione del personale per garantire la massima tutela della sicurezza; Assistenza professionale; (coaching); organizzazione di congressi; Organizzazione di tornei;

42: *Servizi di ricerca tecnica; Consulenza tecnica in materia di sicurezza; Consulenza tecnica nella rilevazione dell'inquinamento; Servizi di consulenza tecnica; Consulenza tecnica in materia di progettazione; Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; Revisione di automobili; Progettazione tecnica; Studi di progetti tecnologici; Servizi di collaudi tecnologici di sicurezza; Servizi tecnologici in materia di progettazione; Servizi tecnologici e ricerca relativa agli stessi; Servizi tecnologici e progettazione relativa agli stessi; Progettazione ingegneristica; Progettazione industriale; Progettazione architettonica; Progettazione commerciale; Progettazione grafica; Progettazione computerizzata; Organizzazione di eventi sportivi; Progettazione tecnica e servizi di consulenza tecnica;*

44: *Manutenzione di prati; Manutenzione di giardini; Consulenza relativa alla stesura di prati; Servizi di consulenza riguardanti la scelta di tappeti erbosi;*

45: *Servizi di sicurezza; Servizi di sicurezza negli stadi; Vigilanza di sicurezza di strutture; Servizi di vigilanza per edifici; Servizi di vigilanza per la protezione di proprietà e persone; Consulenza in materia di sicurezza; Vigilanza di sicurezza di strutture; Servizi di consulenza per la sicurezza; Valutazione dei rischi in materia di sicurezza; Servizi di sicurezza, salvataggio, soccorso ed assistenza; Servizi di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche; Servizi di controllo; Servizi di sorveglianza; Servizi di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.*

1.1.— L'opposizione era basata sui diritti anteriori, rappresentati dai marchi UE



marchio UE figurativo n. 5323126 registrato il 30/8/2007 di prodotti e servizi:

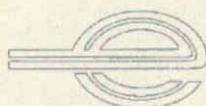
per le seguenti classi

classe 12: Veicoli

classe 35: servizi di commercio di veicoli, gestione di parchi veicoli;

classe 37: servizi di riparazione di veicoli;

classe 39: servizi di noleggio di veicoli; servizi di prenotazione per il noleggio e la locazione di veicoli;



Marchio UE figurativo n. 9374729 registrato il 9/3/20 per le seguenti classi di prodotti e servizi:

classe 12: Veicoli, ovvero automobili, camion, autovetture, veicoli terrestri, escluse le catene di qualsiasi tipo per i veicoli;

Classe 35: Servizi di rivenditori di veicoli; ovvero rivendita di autoveicoli, camion, autovetture, veicoli terrestri; gestione di parco veicoli, ovvero localizzazione e controllo di veicoli a scopo commerciale e consulenza aziendale in materia di gestione di un parco veicoli a scopo commerciale;

Classe 36: gestione di parchi veicoli ovvero agevolazione e disposizione di finanziamenti e servizi di agenzie assicurative nei settori di responsabilità. collisioni e assicurazioni omnicomprenditive di veicoli per terzi:

Classe 37: Servizi di riparazione di veicoli; gestione di parchi veicoli; ovvero riparazione e manutenzione di veicoli;

Classe 39: Servizi di noleggio di veicoli; servizi di prenotazione per il noleggio e il leasing di veicoli; ovvero prenotazione del noleggio di automobili, camion, autovetture veicoli terrestri.

1.2.— Nei motivi di opposizione notificati dall'Ufficio alla Richiedente in data 5 ottobre 2020, l'opponente ha limitato l'ambito dell'opposizione ai soli servizi delle classi 35, 36, 37, 39, 41 e 42, e più precisamente ai servizi qui di seguito elencati:

35: *servizi di formazione riguardanti la logistica; consulenza gestionale aziendale in materia di trasporti e di consegne; valutazione di automobili usate; servizi di vendita inerenti automobili; servizi di vendita inerenti veicoli; servizi di*

consulenza aziendale in materia di apertura di concessionarie di veicoli a motore; consulenza aziendale in materia di trasporti e consegne;

36: *leasing di automobili; garanzie per veicoli; fornitura di informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; finanziamenti relativi ad automobili;*

37: *manutenzione di automobili; manutenzione e riparazione di automobili; installazione di attrezzature elettriche ed elettroniche in automobili; installazione di accessori per automobili: installazione di parti di ricambio per veicoli; installazione di parti di veicoli; servizi di installazione di pneumatici; assistenza per veicoli a motore; manutenzione (veicoli); assemblaggio [installazione] di accessori per veicoli; servizi di consulenza in materia di manutenzione di veicoli; servizi di consulenza in materia di movimentazione di merci; servizi di consulenza in materia di riparazione di veicoli; fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di automobili;*

39: *raccolta, trasporto e consegna di merci; servizi di parcheggi; trasporto e consegna di merci; servizi di consulenza in materia di movimentazione di merci; trasporto in automobili; organizzazione del rimorchio di veicoli; servizi di trasporto e di distribuzione via aerea, stradale, ferroviaria e marittima; organizzazione del ritiro di veicoli; servizi di car pooling; fornitura di servizi di parcheggio; organizzazione del noleggio di automobili; distribuzione [consegna] di automobili; trasporto (organizzazione di -); stoccaggio di automobili nuove e usate; consulenza professionale in materia di trasporti; organizzazione del trasporto merci; organizzazione della consegna di merci; organizzazione del recupero di veicoli; organizzazione di trasporto passeggeri; organizzazione di riparazioni di veicoli; consegna di veicoli; servizi di noleggio di automobili e veicoli; servizi di deposito per lo stoccaggio di veicoli;*

41: *istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli; servizi riguardanti la logistica;*

42: *revisione di automobili.*

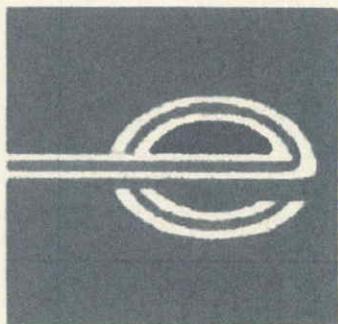
2. — Secondo l'opponente, i segni sarebbero assai simili visivamente nonché identici foneticamente e concettualmente dato che quello contestato riproduce quelli anteriori nella loro essenzialità: una lettera E minuscola e bicromatica e stilizzata in modo confondibile, non essendo rilevante il fatto di essere inserita all'interno di due linee semi-circolari. I servizi, infine, sarebbero da considerare pressoché identici in quanto tutti collegati al settore commerciale dei veicoli e dei trasporti. L'opponente ha allegato, infine, una serie di decisioni giurisprudenziali (e non) nelle quali è stato più volte affermato il rischio di confusione tra segni formati da una sola lettera e dotati di indiscussa capacità

distintiva; alcune di esse riguarderebbero opposizioni conclusesi favorevolmente per l'opponente medesimo.

3. — L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale disposizione (e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria), sussisterebbe — si è detto — un rischio di confusione se solo vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra o, infine, che le due imprese siano in qualche modo collegate.

3.1. — Con riferimento ai servizi, l'esaminatore ha concluso che, la maggior parte dei servizi contestati sono ricompresi fra quelli anteriori in quanto afferenti ad attività connesse alla gestione, anche logistica, assicurativa e manutentiva di veicoli, oltre che a quelli di concessionaria/rivendita e leasing/noleggio; molti di essi sarebbero risultati identici ed altri affini in grado elevato in quanto possono condividere origine commerciale, destinazione, modalità di fruizione nonché canali di fornitura. Anche i servizi contestati di istruzione avanzata per autisti di autoveicoli, destinati a utenti professionali e/o a quelli solamente interessati ad acquisire specifiche competenze nel settore della conduzione di veicoli sono offerti sul mercato sia da aziende specializzate che da case automobilistiche che, stante l'espansione del settore merceologico di riferimento, ha differenziato, ampliandola, l'offerta dei servizi di case produttrici che ormai non si limitano alla sola produzione di beni ma anche a fornire servizi di concessionaria, di assistenza per la manutenzione, di finanziamento, di fornitura di vetture sostitutive, di noleggio di veicoli a breve/medio/lungo termine, di assicurazione e altri ancora.

3.2. — Con riferimento ai segni,



la decisione amministrativa ha concluso per l'esistenza di una loro somiglianza, pur se diversamente graduata quanto ai noti parametri utilizzati per il confronto: a) una somiglianza di grado elevato a livello visivo [perché "i particolari grafici e cromatici costituiscono elementi trascurabili nei segni e tendono a sfumare nella memoria del consumatore, in ragione della identità della lettera E che essi riproducono"]; b) una identità sotto il profilo fonetico e concettuale [atteso che "l'identità fonetica dipende dall'essere i segni in conflitto composti tutti dalla sola lettera E"]: sì che i marchi, qui posti a confronto, nel loro complesso, sarebbero simili ad un livello molto elevato.

3.2.1. — In particolare, l'Ufficio ha osservato che, nel caso in esame, i servizi sarebbero da qualificare di largo consumo perché diretti al vasto pubblico, dotato di un grado normale di attenzione. Ne conseguirebbe un prevedibile rischio di confondibilità tra i segni, ivi compreso quello di associazione.

3.2.2. — L'esaminatore ha continuato affermando che l'opponente ha rivendicato, fornendo numerose prove documentali, il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore a seguito della notorietà o dell'uso intenso conseguito sul mercato di riferimento. Di conseguenza tale carattere distintivo dovrebbe essere considerato di grado elevato.

3.3. — L'Ufficio ha perciò affermato che, nel caso di specie, i marchi sono risultati visivamente simili in grado elevato se non pressoché identici, così come sarebbero foneticamente e concettualmente identici.

3.4. — I prodotti e servizi in conflitto dovrebbero essere considerati identici e/o affini in grado elevato per cui, alla luce delle considerazioni suesposte, tenuto conto dei fattori rilevanti, compresa la loro reciproca interdipendenza, del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore e delle caratteristiche del pubblico di riferimento, ai sensi dell'art 12, comma 1, lettera d), CPI l'opposizione dovrebbe essere accolta e conseguentemente la domanda di registrazione di marchio di impresa n. 302016000112229 respinta, per i soli servizi contestati di seguito elencati:

classe 35: *servizi di formazione riguardanti la logistica; consulenza gestionale aziendale in materia di trasporti e di consegne; valutazione di automobili usate; servizi di vendita inerenti automobili; servizi di vendita inerenti veicoli; servizi di consulenza aziendale in materia di apertura di concessionarie di veicoli a motore; consulenza aziendale in materia di trasporti e consegne;*

classe 36: leasing di automobili; garanzie per veicoli; fornitura di informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; finanziamenti relativi ad automobili;

classe 37: manutenzione di automobili, manutenzione e riparazione di automobili; installazione di attrezzature elettriche ed elettroniche in automobili; installazione di accessori per automobili; installazione di parti di ricambio per veicoli; installazione di parti di veicoli; servizi di installazione di pneumatici; assistenza per veicoli a motore; manutenzione (veicoli); assemblaggio [installazione] di accessori per veicoli; servizi di consulenza in materia di manutenzione di veicoli; servizi di consulenza in materia di movimentazione di merci; servizi di consulenza in materia di riparazione di veicoli; fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di automobili;

classe 39: raccolta, trasporto e consegna di merci; servizi di parcheggi; trasporto e consegna di merci; servizi di consulenza in materia di movimentazione di merci; trasporto in automobili; organizzazione del rimorchio di veicoli; servizi di trasporto e di distribuzione via aerea, stradale, ferroviaria e marittima; organizzazione del ritiro di veicoli; servizi di car pooling; fornitura di servizi di parcheggio; organizzazione del noleggio di automobili; distribuzione [consegna] di automobili; trasporto (organizzazione di):stoccaggio di automobili nuove e usate; consulenza professionale in materia di trasporti; organizzazione del trasporto merci; organizzazione della consegna di merci; organizzazione del recupero di veicoli; organizzazione di trasporto passeggeri; organizzazione di riparazioni di veicoli; consegna di veicoli; servizi di noleggio di automobili e veicoli; servizi di deposito per lo stoccaggio di veicoli;

classe 41: istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli; servizi riguardanti la logistica;

classe 42: revisione di automobili.

4. — Avverso tale decisione ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione, la **ECOPROGRAM srl**, con atto notificato il 3-6 dicembre 2021.

**

4.1. — Con il proprio ricorso, che consta di un unico articolato motivo di doglianza, l'istante lamenta l'errore dell'Ufficio.

4.2. — Innanzitutto, di quello risultante dalla documentazione versata in atti, dalla quale non sarebbe affatto dimostrato il valore accresciuto dei marchi anteriori, in quanto: a) alcuni dei documenti risalirebbero a un periodo temporale successivo alla propria domanda di registrazione del marchio; b) altri si riferirebbero ad un marchio diverso, ossia al segno **ENTERPRISE.rent a car**

(quest'ultime parole in carattere minuscolo): **enterprise**; c) il doc n. 16 (ma anche il n. 17 e altri dello stesso genere) non sarebbe altro che la decisione dell'EUIPO, resa nell'opposizione 82685819 del 22.6.2018, attinente alla notorietà del marchio nel Regno Unito; ma tale prova (a sostegno della notorietà nel procedimento di opposizione n° 82685819) non potrebbe essere presa in considerazione perché non depositata nel procedimento di opposizione Italiano e, anche se lo fosse stata, ad oggi non potrebbe essere presa in considerazione per il motivo che in seguito alla Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021, i diritti anteriori nel Regno Unito non sarebbero opponibili all'U.E. L'opponente avrebbe invocato, a torto, il carattere distintivo del marchio acquisito sul mercato, senza tuttavia allegare alcuna documentazione idonea ad attestare quanto asserito; pertanto, la valutazione andava svolta unicamente sul carattere distintivo intrinseco.

4.3. — In tale valutazione, occorrerebbe prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti e in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso è (o meno) privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Al riguardo, va evidenziato che i marchi anteriori sono costituiti dalla lettera "e". Ma, in tema di registrabilità di marchi costituiti da una sola lettera dell'alfabeto, non vi sarebbe dubbio che tale possibilità sia riconosciuta espressamente dall'art. 7 CPI e, per il marchio comunitario, dall'art. 4 RMC. La giurisprudenza italiana, nel conformarsi all'orientamento prevalente a livello comunitario, sarebbe ormai costante nell'affermare il principio della registrabilità del marchio costituito da una lettera dell'alfabeto che presenti sufficiente distintività, "... se pur in assenza di una caratterizzazione grafica, che conferirebbe l'ulteriore e non richiesto carattere di creatività" (Cassazione 25 giugno 2007, n.14684).

4.4. — Dato l'impatto minimo della coincidenza auditiva e concettuale tra i due marchi (dovuta alla coincidenza della lettera vocalica), la valutazione del rischio di confusione dovrebbe tenere conto, in particolar modo, dell'impressione visiva derivante dalla declinazione specifica e particolare in cui i marchi sono rappresentati. Infatti, i segni in conflitto nel presente caso sarebbero costituiti da marchi figurativi: tale scelta di protezione voluta dai titolari dei segni in questione indica che tanto l'opponente quanto il richiedente abbiano scientemente inteso richiedere la protezione di una rappresentazione visiva specifica e particolare della lettera "E" in questione [EUIPO, opposizione n. B3113579, decisione dell'11 ottobre 2021, W (fig.) | W (fig.)].

4.4.1. — Per quanto riguarda la valutazione complessiva del rischio di confusione dei segni brevi, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che quando due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere), ove il marchio contestato sia in grado di produrre nel pubblico un'impressione

visiva sufficientemente diversa rispetto ai marchi anteriori, il rischio di confusione potrà essere agevolmente escluso. Di conseguenza, un rischio di confusione potrebbe essere tranquillamente escluso quando due segni contrastanti, pur contenendo o comprendendo la stessa singola lettera, risultino stilizzati in modo sufficientemente diverso, di modo che la loro differente e peculiare rappresentazione grafica complessiva finisca per rendere irrilevante e trascurabile l'elemento verbale coincidente.

4.4.2. — Nel caso di specie, anche con un ricordo imperfetto, i segni figurativi in questione produrrebbero impressioni visive complessive diverse, in considerazione della difforme stilizzazione e distinta colorazione dei segni a confronto. È improbabile che il segno contestato generi un rischio di confusione, anche in considerazione del - come si vedrà di seguito - livello di attenzione più elevato del pubblico di riferimento per la maggior parte dei servizi in conflitto. Infatti, ciò che prevarrebbe nella descrizione del marchio anteriore sarebbe la presenza di un segmento rettilineo doppio e di due tratti semicircolari, anch'essi doppi. I marchi anteriori sarebbero quindi formati da una "e" minuscola stilizzata dove prevarrebbero i tratti doppi, rettilineo, quello centrale e semicircolari, quelli superiori e inferiori rispetto al primo. Il marchio contestato, formato dalla lettera "e" minuscola, avrebbe invece forme arrotondate e sarebbe racchiusa da due parentesi tonde. Dal punto di vista visivo, oltre alla bicromia verde/bianco che caratterizza il marchio anteriore UE n° 5323126, non presente nel marchio contestato, i marchi si distinguerebbero in quanto in quelli anteriori prevarrebbero le forme geometriche (come se fossero state disegnate con la riga ed il compasso) mentre nel marchio contestato si riscontrerebbero solo forme arrotondate di una "e" inserita in due parentesi tonde. Si cita a conforto di tale conclusione citiamo la decisione dell'EUIPO in una opposizione proposta dalla Enterprise, sul caso n. B2342437.

4.4.3. — In conclusione, il marchio anteriore godrebbe di un carattere distintivo debole. Tale aspetto, unitamente al fatto che il segno è rappresentato dall'elaborazione grafica di una sola lettera dell'alfabeto non particolarmente complessa - elemento questo che già in partenza rende molto debole un marchio - fa sì che l'ambito di tutela giuridica non sia da considerarsi particolarmente ampio, lasciando spazio per questo alla coesistenza di marchi concorrenti che si differenzino per un minimo di elaborazione grafica. Nel bilanciamento dei vari elementi analizzati, in particolare le affinità tra i servizi e le spiccate differenze tra i segni, risultano predominanti e determinanti queste ultime a cui si aggiunga il fatto che una larga parte della platea dei consumatori a cui i servizi sono rivolti è composta da utenti dotati di un'attenzione superiore alla media. Anche per questo è ragionevole supporre che tale tipologia di consumatore, nell'identificare la provenienza dei servizi erogati sarà difficilmente tratta in inganno dal segno del richiedente. I succitati elementi concorrono dunque a formare la convinzione

che il rischio di confusione tra il marchio dell'opponente ed il segno del richiedente debba escludersi.

5. — La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

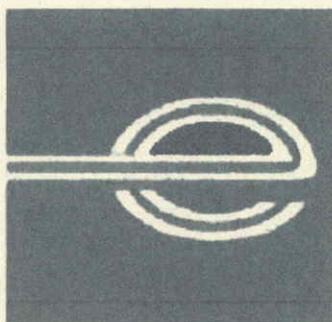
6. — La società **ENTERPRISE HOLDING, INC** ha resistito, anche con memoria.

Considerato in diritto

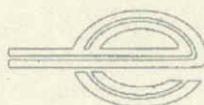
1. — È posta a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio nazionale n. 302016000112229 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 80 del 4/5/2018) riguardante il segno



Portato alla registrazione dalla **ECOPROGRAM srl** per i prodotti e servizi delle classi menzionati al § 1., in relazione alla quale ha proposto, con successo, opposizione la società **ENTERPRISE HOLDING, INC**, titolare dei marchi UE:



marchio UE figurativo n. 5323126 registrato il 30/8/2007 di prodotti e servizi indicati al § 1.1.;



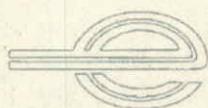
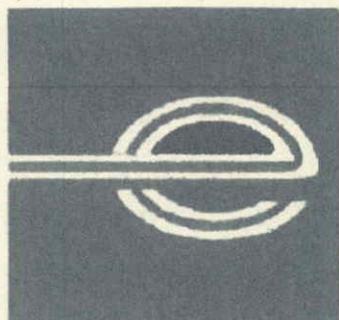
Marchio UE figurativo n. 9374729 registrato il 9/3/20 per le classi di prodotti e servizi pure indicati al § 1.1.;

2. — Osserva la Commissione che il ricorso proposto dalla **ECOPROGRAM srl** è infondato e deve essere respinto.

2.1. — Correttamente l'Ufficio ha accolto l'opposizione della società **ENTERPRISE HOLDING, INC**, titolare dei due marchi UE, sopra riportati, atteso che va condiviso il giudizio espresso dall'esaminatore con riguardo ai tre parametri ordinari utilizzati per la comparazione tra i segni. Va ravvisata, infatti, una somiglianza di grado elevato a livello visivo e una identità sotto il profilo fonetico e concettuale (per le ragioni sopra richiamate dall'Ufficio: cfr. § 3.2.) sì

che i marchi, qui posti a confronto, nel loro complesso, sono simili ad un livello molto elevato.

2.2. — Infatti, dall'esame comparativo tra i marchi in confronto



Marchi anteriori



*Marchio contro cui viene proposta
l'opposizione*

si rileva la comune torsione della lettera *E*, nella declinazione minuscola (*e*), a stampatello, con piccole differenze iconografiche (che, nelle anteriorità, sono il riferimento ad una sorta di svincolo stradale; e, nella nuova conformazione, nell'emersione della vocale da un guscio semiaperto).

2.3. — La SC ha da tempo affermato la sicura "brevettabilità di una lettera dell'alfabeto come marchio d'impresa, [che era stata] messa in dubbio anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di attuazione della direttiva CEE n. 89/104 del 21 dicembre 1989, [ma ora] non è più contestabile, a seguito della nuova formulazione dell'art. 16 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, che include espressamente le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa, e salvi i limiti di cui agli artt. 18 e 21 del r.d. cit.. Le lettere dell'alfabeto, infatti, pur costituendo, in sé e per sé considerate, segni normalmente destinati (da soli o in combinazione con altre lettere, in singole parole o in frasi o periodi più complessi) ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, possono essere utilizzate (a prescindere dall'eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni identificativi di prodotti o attività, e cioè per una funzione che non è quella loro propria, e che proprio per questo può assumere efficacia distintiva, che non preclude però a chiunque lo voglia di utilizzare quella stessa lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14684 del 2007).

2.4. — Osserva la Commissione, che in un caso come questo, nel quale, aspetti iconici e fonetico-visivi, siano così pronunciati nella identità-somiglianza dei valori, ai fini dell'identità del segno, può tranquillamente prescindere persino dal carattere accresciuto della distintività del segno anteriore, che pure ha formato oggetto di un contrasto valutativo che non è necessario sciogliere in questa sede.

2.5. — Non può condividersi, infatti, l'affermazione della ricorrente, secondo la quale *"i segni figurativi in questione produrrebbero impressioni visive complessive diverse, in considerazione della difforme stilizzazione e distinta colorazione dei segni a confronto"* atteso che il nucleo centrale, il vero e proprio cuore di tali marchi, è costituito dal richiamo, fonetico, visivo e significante-simbolico, alla vocale *E*, per quanto essa sia stata solo in parte diversamente declinata, nelle fogge, nelle forme, nei colori da ciascuna delle rappresentazioni riportate (e di cui sopra). Residua ancora, con riferimento alla stessa rappresentazione della vocale, una confusorietà tra il nucleo linguistico (lo stampatello piccolo) e i suoi rafforzativi ottenuti con ulteriori segni semicircolari, idonei a esaltare le circolarità del carattere stampatello propri della vocale, sia nella parte superiore che in quella inferiore, con l'effetto di creare una fascia interna (una sorta di corona circolare) di colore bianco (tra il guscio esterno e quello interno della vocale).

2.6. — A ciò si aggiunga altresì che l'utilizzazione dei segni avviene in abiti merceologici e di servizi pressoché sovrapponibili poiché — come l'Ufficio ha correttamente osservato — i prodotti e i servizi in conflitto dovrebbero essere considerati identici e/o affini in grado elevato per cui, tenuto conto dei fattori rilevanti, compresa la loro reciproca interdipendenza, e le caratteristiche del pubblico di riferimento (un pubblico non certo di nicchia ma vasto e generico, in quanto interessato a tutto il settore dei trasporti), ai sensi dell'art 12, comma 1, lettera d), CPI, induce — quantomeno — a ipotizzare un agganciamento tra i segni e la identità dei beni e servizi commerciati.

2.7. — Restano assorbite anche le censure/considerazioni svolte circa il valore rafforzato delle anteriorità, nel senso che il puro confronto dei segni conduce ancor più semplicemente al giudizio di confusorietà-agganciamento.

3. — Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto con la conferma del provvedimento impugnato che ha negato la registrabilità del marchio nazionale n. 302016000112229 (pubblicato sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 80 del 4/5/2018) riguardante il segno



portato alla registrazione dalla **ECOPROGRAM srl**, per i prodotti e servizi delle classi menzionati al § 1. del *Ritenuto in fatto*, in relazione al quale ha proposto, con successo, opposizione la società **ENTERPRISE HOLDING, INC**, titolare dei

marchi UE, sopra riprodotti, con addebito delle spese a tale parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento dell'UIBM in questa sede impugnato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso il 17 ottobre 2022.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese



GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO
SALVATORE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
20.12.2022
12:19:23
GMT+00:00

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Ragonesi', written over the printed name.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/2022

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...', written over the printed title.