

RICORSO N. 7893

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 142/22

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. Alberto Gambino | - Componente -relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente           |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**BLUE UNDERWRITING AGENCY SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**BLUE ASSISTANCE s.p.a.**

\*

\*\*\*\*

\*

## FATTO E PROCEDIMENTO



Il 28 novembre 2017 la Blue Underwriting Agency S.r.l. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale figurativo n. 302017000136786



per contrassegnare i "servizi assicurativi" designati nella classe 36 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione").


La domanda di registrazione veniva pubblicata nel bollettino ufficiale UIBM n. 77 del 31 gennaio 2018.

Il 27 aprile 2018 la Blue Assistance S.p.A. si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio nazionale figurativo n. 302008901691514 , registrato il 15 ottobre 2010 (rinnovato con registrazione n. 362018000047964), atto a designare i servizi "assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari" della classe 36 della Classificazione;
- marchio nazionale figurativo n. 301996900519405 , registrato il 31 marzo 1998 (rinnovato con registrazione n. 302016000026398), atto a designare i servizi "assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari" della classe 36 della Classificazione;
- marchio nazionale denominativo n. 301995900422962 **BLUE PROGRAM**, registrato il 15 luglio 1997 (rinnovato con registrazione n. 302014902314727), atto a designare i servizi "assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari" della classe 36 della Classificazione;
- marchio nazionale denominativo n. 302009901748437 **BLUE FAMILY CARE**, registrato il 30 novembre 2010 (rinnovato con registrazione n. 362019000073230), atto a designare i servizi "assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari" della classe 36 della Classificazione.

L'opposizione era basata su tutti i servizi tutelati dai marchi anteriori ed era diretta contro tutti i servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato.



Nell'opposizione la Blue Assistance S.p.A. contestava che il marchio  fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero servizi identici o affini.



Con nota prot. 0390130 del 13 novembre 2018, l'Ufficio informava la Blue Underwriting Agency S.r.l. dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Fallito il tentativo di conciliazione, con nota del 14 marzo 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Blue Underwriting Agency S.r.l. la memoria argomentativa depositata dalla Blue Assistance S.p.A. il 13 marzo 2019 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 22 luglio 2019, l'Ufficio trasmetteva alla Blue Assistance S.p.A. le deduzioni della controparte, tempestivamente depositate il 10 maggio 2019, dalle quali si evinceva la richiesta della prova d'uso dei marchi anteriori *ex art. 178, co. 4 Cod. Prop. Ind.*

Con nota del 1° ottobre 2020, l'Ufficio comunicava alle parti la conclusione dell'istruttoria.

Con decisione del 5 ottobre 2020, l'Ufficio stabiliva che *“Considerato, inoltre, che l'opponente ha dato dimostrazione dell'uso effettivo del segno anteriore quanto a dimensione, natura, luogo e tempo dello stesso, che sussiste somiglianza fra i segni e che i servizi sono risultati identici si ritiene sussistente il rischio di confusione/associazione di cui all'art. 12, comma 1 lettera d). L'opposizione è, pertanto, accolta con conseguente rifiuto della registrazione della domanda di marchio n. 302017000136786 ”.*

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 1° dicembre 2020 la Blue Underwriting Agency S.r.l. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 28 febbraio 2022 la Blue Underwriting Agency S.r.l., la Blue Assistance S.p.A. e l'Ufficio depositavano le rispettive memorie autorizzate *ex art. 136 – quinquies Cod. Prop. Ind.* e il successivo 10 marzo 2022 la Blue Underwriting Agency S.r.l. depositava la propria memoria di replica *ex art. 136-quinquies, co. 4 Cod. Prop. Ind.*

All'udienza del 21 marzo 2022 la Commissione rinviava la trattazione del presente procedimento alla successiva udienza dell'11 luglio 2022.

Con domanda di limitazione n. 692021000191366 del 16 ottobre 2020, accolta in data 29 aprile 2022 con nota prot. n. 0153052, la Ricorrente limitava l'ambito dei servizi contraddistinti dal marchio



ai soli *“Assicurazioni sulla responsabilità professionale; Sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni e perizie ed accertamenti per scopi di assicurazioni; servizi di sottoscrizione di assicurazioni; servizi di sottoscrizioni aeronautiche; sottoscrizione di assicurazione per servizi legali prepagati; Sottoscrizione di assicurazione contro gli incidenti automobilistici; sottoscrizione di assicurazione in materia di trasporti; Sottoscrizione di assicurazione infortuni (servizi per la -); Sottoscrizione di assicurazione sul transito; Sottoscrizione*



*di assicurazioni per il trasporto marittimo; Sottoscrizione di assicurazioni per servizi sanitari prepagati; Sottoscrizione di assicurazione per incendi in mare; sottoscrizione di assicurazioni; sottoscrizione di assicurazioni del credito (servizi per la - ); Sottoscrizione di Assicurazioni Generali; Sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; Sottoscrizione di assicurazioni anti incendio; sottoscrizione di assicurazioni per incidenti marittimi; sottoscrizione di assicurazioni in materia di assicurazione di responsabilità professionale; Sottoscrizione di assicurazione sulla proprietà; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; sottoscrizione di assicurazioni (servizi per la - ); Sottoscrizione di assicurazioni mediche; sottoscrizione di assicurazioni marittime; sottoscrizione di assicurazioni malattia (servizi per la - ); sottoscrizione di programmi di garanzia; Sottoscrizione di rendite (servizi per la - ); sottoscrizione di rendite; sottoscrizione di riassicurazioni., sottoscrizione di un'assicurazione marittima; sottoscrizione (assicurazioni -)''.*

Il 17 giugno 2022 la Blue Underwriting S.r.l. depositava la propria memoria autorizzata ex art. 136 – *quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 11 luglio 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio ha accolto l'opposizione proposta dalla Blue Assistance S.p.A. e rigettato la domanda di marchio n. 302017000136786.


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

Preliminare appare l'esame dell'ultimo motivo di ricorso formulato dalla Ricorrente, con il quale quest'ultima contesta che la decisione impugnata abbia preso in considerazione i marchi anteriori per i quali non era stata fornita la prova d'uso effettivo nel corso del giudizio di opposizione.

Tale censura non appare fondata.

Al riguardo si rileva che il confronto operato dall'Esaminatore in sede di opposizione ha avuto ad

oggetto unicamente il marchio anteriore  e non anche i marchi

, **BLUE PROGRAM, BLUE FAMILY CARE**, per i quali non era stata fornita la prova dell'uso effettivo.

Alla luce di tale constatazione, deve ritenersi superata la censura mossa dalla Ricorrente.

I primi due motivi di ricorso possono essere oggetto di trattazione congiunta. In *parte qua* la Ricorrente censura l'erroneità della decisione impugnata nel passaggio in cui l'Ufficio ha ritenuto identici i servizi rivendicati dai marchi in conflitto.




Segnatamente, la Ricorrente eccepisce che non sussisterebbe alcuna identità tra i servizi contrassegnati dai marchi in esame, in quanto quelli rivendicati dal proprio marchio sarebbero riconducibili a una particolare categoria di servizi assicurativi, resi esclusivamente nell'ambito di "attività riservate", ad opera di soggetti che abbiano ottenuto apposita autorizzazione per operare nel mercato assicurativo. La Ricorrente sostiene poi che i servizi resi dalla Resistente riguarderebbero invece "attività non riservate".

Sotto ulteriore profilo, la Ricorrente soggiunge che le differenze fra i servizi tutelati dai marchi in esame siano state ulteriormente rafforzate dalla presentazione di domanda di limitazione, depositata dalla stessa in data 16 ottobre 2020, diretta ad esplicitare la diversa categoria di servizi assicurativi prestati.

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

Come noto, l'affinità tra prodotti e/o servizi ricorre ogniqualvolta gli stessi "siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione" (Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2015, n. 4386).

Nel caso di specie, si osserva che sussiste senz'altro identità tra i servizi "assicurazioni" rivendicati

dal marchio anteriore  alla classe 36 della Classificazione e i servizi "Assicurazioni sulla responsabilità professionale; Sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni e perizie ed accertamenti per scopi di assicurazioni; servizi di sottoscrizione di assicurazioni; servizi di sottoscrizioni aeronautiche; sottoscrizione di assicurazione per servizi legali prepagati; Sottoscrizione di assicurazione contro gli incidenti automobilistici; sottoscrizione di assicurazione in materia di trasporti; Sottoscrizione di assicurazione infortuni (servizi per la -); Sottoscrizione di assicurazione sul transito; Sottoscrizione di assicurazioni per il trasporto marittimo; Sottoscrizione di assicurazioni per servizi sanitari prepagati; Sottoscrizione di assicurazione per incendi in mare; sottoscrizione di assicurazioni; sottoscrizione di assicurazioni del credito (servizi per la -); Sottoscrizione di Assicurazioni Generali; Sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; Sottoscrizione di assicurazioni anti incendio; sottoscrizione di assicurazioni per incidenti marittimi; sottoscrizione di assicurazioni in materia di assicurazione di responsabilità professionale; Sottoscrizione di assicurazione sulla proprietà; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; sottoscrizione di assicurazioni (servizi per la -); Sottoscrizione di assicurazioni mediche; sottoscrizione di assicurazioni marittime; sottoscrizione di assicurazioni malattia (servizi per la -);



sottoscrizione di programmi di garanzia; Sottoscrizione di rendite (servizi per la -); sottoscrizione di rendite; sottoscrizione di riassicurazioni., sottoscrizione di un'assicurazione marittima;

**blue**  
is underwriting

sottoscrizione (assicurazioni -)" contrassegnati dal marchio

Tali servizi appartengono invero alla più ampia categoria dei servizi di "assicurazione" della classe 36 della Classificazione.

Le eventuali distinzioni operate nella regolamentazione del mercato assicurativo fra attività "riservate" e "non riservate" non rilevano ai fini della valutazione circa l'identità o affinità dei servizi designati dai marchi in esame.

Rispetto poi, agli altri servizi contraddistinti dal marchio anteriore **BLUE ASSISTANCE** alla classe 36 della Classificazione ("affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari") si rileva un grado di

**blue**  
is underwriting

affinità basso con i "servizi assicurativi" del marchio

Con il terzo motivo di ricorso, la Ricorrente lamenta poi l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui ha riconosciuto eccessiva rilevanza al termine "Blue", a suo dire ampiamente diffuso e utilizzato nel mercato dei servizi assicurativi e pertanto privo di carattere distintivo.

La censura mossa dalla Ricorrente non può tuttavia essere accolta. Invero, si osserva che il lemma "Blue" utilizzato in entrambi i marchi non rinvia direttamente o indirettamente ai servizi contrassegnati dagli stessi, rispetto ai quali non presenta quindi alcuna portata descrittiva.

Come noto, al fine di valutare l'eventuale sussistenza del rischio di confusione o associazione fra due o più marchi, è necessario esaminare globalmente e sinteticamente tutti i fattori a essi pertinenti, ovvero la somiglianza o identità tra i segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, e il rapporto tra i prodotti o servizi di volta in volta presi in considerazione, come la loro natura, il loro impiego, la loro destinazione nonché l'eventuale concorrenzialità o complementarità tra i medesimi (Cassazione civile, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31938).

Detta valutazione dovrà essere compiuta globalmente considerando in stretta interconnessione i fattori pertinenti ai marchi (c.d. principio di interdipendenza dei fattori) e tenendo conto che il consumatore mediamente avveduto percepisce i marchi nella loro integralità, senza prendere in considerazione singolarmente gli elementi che li compongono, non eseguendo il confronto tra i marchi al momento del compimento della scelta commerciale che, quindi, si basa sul ricordo imperfetto del segno distintivo mantenuto in memoria dal consumatore.

Posto quanto sopra, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che sotto il profilo visivo il

marchio anteriore **BLUE ASSISTANCE** è un marchio figurativo complesso costituito da due elementi



verbal “Blue” e “Assistance”, composti da quattordici lettere, poste sullo stesso piano di scrittura, di colore blu su sfondo bianco e riprodotte in carattere stampatello maiuscolo. Tra le due parole “Blue” e “Assistance” è presente un elemento figurativo di forma circolare e di colore blu, raffigurante due delfini di colore bianco.

**blue**

Il marchio **blue** is underwriting è invece di tipo figurativo ed è composto dall’espressione “blue is underwriting”, di diciotto lettere riprodotte in diverse colorazioni di blu su sfondo bianco e in carattere stampatello minuscolo. Il lemma “blue” è posto in posizione rialzata e la lettera “u” è sottolineata e riprodotta con una tonalità di blu più scura rispetto a quella utilizzata per le altre lettere del lemma “blue”. Inoltre, la lettera “e” utilizzata nel termine “blue” è leggermente inclinata verso sinistra. La locuzione “is underwriting” è posta sotto la parola “Blue” e riprodotta con caratteri significativamente più piccoli e colorazione blu leggermente più scura, come quella impiegata per la lettera “u” del lemma “blue”.

I segni in esame hanno in comune il lemma “Blue” mentre differiscono per le restanti parole utilizzate: “is underwriting” nel marchio contestato e “Assistance” nel marchio anteriore.

Inoltre, i marchi differiscono altresì per la presenza dell’elemento figurativo rappresentante due delfini del marchio anteriore


**BLUE**  **ASSISTANCE**

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio-basso.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi coincide nel suono delle lettere iniziali “Blue”, presenti in entrambi i marchi, mentre differisce per la parte residua (“Assistance” nel marchio anteriore e “is underwriting” nel marchio contestato).

Il grado di somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque medio-basso.

Sotto il profilo concettuale, il lemma “Blue” utilizzato in entrambi i marchi è un termine di lingua inglese, di uso e significato diffuso e comune, utilizzato per indicare il colore blu.

Il termine “Assistance” utilizzato nel marchio anteriore **BLUE**  **ASSISTANCE** è anch’esso un termine di lingua inglese con il significato di “assistenza” ossia “un’attività svolta da determinati enti o organizzazioni per sovvenire alle necessità di particolari categorie” (da Treccani online).

**blue**

L’espressione presente nel marchio **blue** is underwriting “is underwriting” non è invece di immediata comprensione per il consumatore che sia privo di una conoscenza qualificata della lingua inglese. Il verbo inglese utilizzato in tale espressione deve essere inteso nel senso di “sottoscrivere”.

Sotto il profilo concettuale quindi i marchi in esame presentano un grado di affinità medio-basso.



I servizi designati dai marchi in esame sono destinati tanto a utenti professionali operanti nel mercato assicurativo quanto al grande pubblico, atteso che alcuni dei servizi rivendicati rispondono a obblighi di legge (RCA). Si può, quindi, ragionevolmente ritenere che il pubblico di riferimento sia ben informato, attento e avveduto in ragione della natura dei servizi resi.

Si rileva, infine, che il marchio anteriore **BLUE ASSISTANCE** rientra nella categoria dei c.d. marchi deboli. Infatti, il termine "assistance" – seppure non appartenente al vocabolario italiano – esprime chiaramente il concetto di un servizio (di assistenza) ad essa correlato e sotteso ai servizi designati dal marchio della Resistente.

Come noto, nel caso di marchi deboli sono sufficienti ad escludere il rischio confusorio *ex art 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* anche lievi modifiche o aggiunte apportate al marchio successivo, in modo da consentire al pubblico interessato di distinguere i segni tra loro (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12566).

Nel caso di specie, tuttavia, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, l'identità dei servizi rivendicati, il carattere distintivo del marchio anteriore nonché l'attenzione dedicata dal pubblico di riferimento nella scelta del servizio – portano a ritenere sussistente il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi.

Invero, gli elementi che caratterizzano il marchio della Ricorrente **blue is underwriting** non possono ritenersi sufficienti a escludere il rischio confusorio con il marchio anteriore **BLUE ASSISTANCE**.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2022.

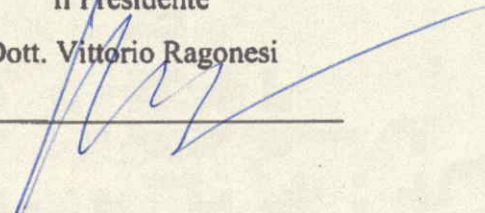
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi 28/12/22

IL SEGRETARIO

