

RICORSO N. 7806

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 27/22

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

Sentito il relatore;

Sentite le parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BUSCAINI ANGELO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

GRUPPO PAM spa

Svolgimento del processo

La società Buscaini Angelo s.r.l. depositava la domanda di registrazione per il marchio di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti servizi :

Classe 35: affissioni, affitto di distributori automatici, affitto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione, aggiornamento di materiale pubblicitario, aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche, allestimento di vetrine, amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi, analisi del prezzo di costo, assistenza nella gestione degli affari, assistenza nella gestione di imprese industriali o commerciali, compilazione di informazioni in banche dati informatiche, consulenza per la gestione degli affari, consultazione professionale di affari, contabilità, diffusione di annunci pubblicitari, diffusione di annunci pubblicitari, dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari, direzione professionale delle attività artistiche, distribuzione di campioni per scopi pubblicitari, distribuzione di materiale pubblicitario volantini prospetti stampati campioni, elaborazione di statistiche, fatturazione, fornitura di informazioni in materia di contatti d'affari e commerciali, fornitura su mercato on line di beni e servizi per acquirenti e venditori, gestione amministrativa di alberghi per conto terzi, gestione amministrativa esternalizzata delle imprese, gestione aziendale per conto degli sportivi, gestione aziendale per i fornitori di servizi freelance, gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di terzi gestione di archivi informatici, gestione di archivi informatici, informazioni commerciali diffuse tramite siti web, informazioni di affari, informazioni e consulenza commerciale ai consumatori, investigazioni per affari, layout per scopi pubblicitari, locazione di spazi pubblicitari, marketing, negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi, noleggio di fotocopiatrici, noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio, noleggio di materiale pubblicitario, noleggio di pannelli pubblicitari, noleggio di stand per la vendita, organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità, organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali, ottimizzazione del traffico per siti web, ottimizzazione di motori di ricerca, perizie in materia di affari, preparazione di fogli di paga, presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio, previsioni economiche, produzione di spot pubblicitari, progettazione di materiale pubblicitario, promozione delle vendite per i terzi, pubblicazione di testi pubblicitari, pubblicità, pubblicità on line su rete informatica, pubblicità per

corrispondenza, pubblicità radiofonica, pubblicità televisiva, ragguagli d'affari, reclutamento di personale, redazione curriculum vitae per conto di terzi, redazione di testi pubblicitari, relazioni pubbliche, ricerca di sponsor, ricerche di dati su schedari informatici per terzi, ricerche di marketing, ricerche di mercato, ricerche per affari, riproduzione di documenti, selezione di personale con test psico attitudinali, servizi di abbonamento ai giornali per i terzi, servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi, servizi di agenzie di informazioni commerciali, servizi di agenzie di pubblicità, servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione, servizi di approvvigionamento per conto terzi acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese, servizi di assistenza per la dichiarazione dei redditi, servizi di comparazione dei prezzi, servizi di consulenza in materia di gestione del personale, servizi di consulenza per la gestione degli affari, servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari, servizi di consulenza per l'organizzazione e la gestione degli affari, servizi di dattilografia, servizi di fotocopiatura, servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni, servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite, servizi di intermediazione commerciale, servizi di rassegne stampa, servizi di rialloggio per imprese, servizi di risposta telefonica per abbonati assenti, servizi di segreteria, servizi di stenografia, servizi di subappalto assistenza commerciale, servizi di telemarketing, servizi di uffici di collocamento, servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti a marchio altrui, servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di preparati farmaceutici veterinari e sanitari e di forniture mediche, servizi pubblicitari fatturabili con un click, click advertising, sistemazione di informazioni in banche dati informatiche, sondaggio di opinione, stesura di dichiarazioni fiscali, stesura di estratti di conti, trascrizioni di comunicazioni lavori d'ufficio, trattamento amministrativo di ordinazioni d'acquisti, trattamento di testi, valutazioni in affari commerciali, vendite all'asta, verifica di conti.

Nei confronti della citata domanda, la società Gruppo Pam s.p.a., presentava atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:

- marchio nazionale **PAM**, registrato in data 18.09.2000 e successivamente rinnovato in data 09.06.2010 per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 3, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39 e 42;



- marchio nazionale , registrato in data 24.02.2009 e successivamente rinnovato in data 22.12.2016 per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 3, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42 e 43



- marchio nazionale , registrato in data 27.11.2001 e successivamente rinnovato in data 22.9.2011 per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 3, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41 e 42.

L'opposizione era diretta contro tutti i servizi del marchio contestato ed era basata sui seguenti servizi dei marchi anteriori

- marchio nazionale **PAM** :

Classe 42: Servizi di confezionamento, distribuzione e vendita al pubblico tramite supermercati; servizi di supermercati; servizi resi da ristoranti, ristoranti ad autoservizio, da mense, bar, rosticcerie e tavole calde: servizi resi da professionisti, come ingegneri e architetti, che si incaricano di valutazioni, di stime, di ricerche e di perizie;



- marchio nazionale :

Classe 35: Servizi di vendita per conto terzi tramite ipermercati; pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;



- marchio nazionale :

Classe 35: Servizi di vendita tramite ipermercati; pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Tanto premesso l'opponente lamentava il rischio di confusione a sensi dell' art.12 comma 1 lett.d cpi stante la identità / somiglianza tra i marchi e la identità o affinità tra i reciproci prodotti/servizi .

L'esaminatore ,premettendo che I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includevano , *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità,.rilevava innanzitutto che i servizi rivendicati dalle due parti nelle rispettive classi erano ora identici ora affini in grado -di volta in volta -,medio basso ,elevato .

Quanto ai segni:

PAM



Marchi anteriori

Marchio contestato

adduceva che gli elementi verbali che li componevano erano molto simili, condividendo due lettere su tre - la prima e l'ultima- differenziandosi unicamente per la vocale centrale (I/A). per cui, a livello visivo il grado di somiglianza era da definirsi elevato tanto piu' che gli elementi grafici - sfondi e cornici - avevano una funzione meramente decorativa e l'impressione complessiva generale era dominata unicamente dalle parole PIM e PAM(il termine "supermercati" svolgendo solo una funzione descrittiva).

A livello fonetico poi I marchi a confronto condividevano la pronuncia delle consonanti P e M, ossia la prima ed ultima parte, nonché lo stesso ritmo, la stessa cadenza e la stessa durata dell'emissione del suono.

L'unica differenza, era costituita dalla vocale posta al centro degli elementi verbali da considerarsi peraltro inidonea ad attenuare il grado di somiglianza fonetica.

I due marchi erano perciò da considerare simili ad un livello elevato.

Sotto il profilo concettuale ,infine, i termini PIM e PAM erano evidentemente nomi di fantasia e - come tali - privi di contenuti semantici; limitatamente a detti elementi verbali, pertanto, i marchi a confronto non erano comparabili.

Assumeva infine sulla base della acquisita documentazione circa la distribuzione geografica dei punti vendita ,il volume degli investimenti per le campagne promozionali , le indagini di mercato sul grado di conoscenza dei consumatori (inteso come grande pubblico)-che il marchio PAM dell'opponente aveva una capacita' distintiva accresciuta per intenso uso sul mercato ed acquisita notorietà.

Considerati tutti i richiamati fattori di rilevanza, compresa l'interdipendenza tra gli stessi, , l'esaminatore riteneva pertanto acclarato il rischio di confusione ed accogliendo l'opposizione rifiutava il proseguimento dell'iter di registrazione del segno del richiedente.

Proponeva ricorso la srl Buscaini Angelo impugnando la decisione dell'Ufficio per travisamento dei fatti ed omessa disamina delle risultanze istruttorie con errata applicazione dei criteri comparativi posto che tra segni composti da poche lettere la modifica di una esse non determinava alcun rischio di

confusione ; essi poi presentavano radicali differenze sia nella rappresentazione grafica che nella loro pronuncia mentre la aggiunta "supermercati" era da considerare parte integrante del marchio complesso con forte impressione differenziatrice alla quale concorrevano anche i colori e la grafica utilizzata.

Lamentava che l'esaminatore si era pronunciato sulla capacita' distintiva accresciuta del marchio dell'opponente ma non di quella del proprio segno nonostante i costanti incrementi di fatturato ed investimenti pubblicitari attestanti una notorieta' qualificata avente -quanto meno- i requisiti di validita' di un marchio di fatto .

Aggiungeva che la richiedente era gia' titolare dal 1992 di un marchio registrato identico a quello contestato per le classi 3,29,30,32,33 i cui prodotti alimentari erano complementari ai servizi di vendita al dettaglio di classe 35 e che era per lungo tempo pacificamente coesistito con quello del richiedente.

Contestava l'errata valutazione del pubblico di riferimento che andava individuato non nel consumatore medio ma in quello particolarmente attento al servizio ed al soggetto che lo offriva quindi in grado di ben distinguere le reciproche provenienze.

Chiedeva di conseguenza-in riforma della impugnata decisione - rigetto dell'avversa opposizione.

Con memoria di replica la soc.resistente confutava partitamente le avverse argomentazioni rilevando la corretta valutazione del rischio di confusione da parte dell'esaminatore che aveva concluso per la similitudine -da un punto di vista visivo e fonetico -dei segni in conflitto contrassegnati dal nucleo distintivo PAM e PIM mentre il termine aggiunto "supermercati" assumeva nel contesto un valore meramente descrittivo .

Adduceva la irrilevanza della coesistenza di un marchio di fatto anteriore ,la sua limitazione territoriale alla sola provincia di Roma,i numeri di fatturato esigui se confrontati su scala nazionale ,la eterogeneita' della platea dei consumatori nei supermercati da considerare di livello medio.

Concludeva per il rigetto del ricorso ed analoghe conclusioni assumeva l'Ufficio nella memoria costitutiva.

Motivi della decisione

Secondo il giudizio dell'esaminatore il rischio di confusione ,anche sotto il profilo del rischio di associazione, risiederebbe sostanzialmente nella similitudine dei due segni a confronto (PAM-PIM)sotto il profilo visivo e fonetico , condividendo essi due lettere (P e M) su tre e diversificandosi solo per la vocale centrale (la "I" in luogo della "A");identici e/o affini sarebbero poi

i reciproci servizi rivendicati ;il marchio PAM godrebbe di carattere distintivo accresciuto e dunque di tutela rinforzata .

Ora osserva la Commissione che il confronto deve essere essenzialmente svolto attraverso una valutazione globale delle somiglianze grafiche ,fonetiche e concettuali dei segni ,essendo la impressione di insieme quella che governa il giudizio del pubblico che- anche se in un settore non specialistico quale quello della grande distribuzione -e' comunque attento al soggetto che offre i servizi specie ove prevalentemente di natura alimentare.

Ebbene -innanzitutto-quando la comparazione coinvolge parti denominative tanto piu' esse sono corte tanto piu' il pubblico e' in grado di percepirne i singoli elementi per cui nei segni di scarsa lunghezza ,come nel caso, una lettera centrale (su tre)differenziata dall'altra(si tratta -tra l'altro di due vocali con accentuazione "netta" e propria rappresentazione grafica)puo' essere colta dal consumatore con piu' incisivita' che non nei segni di maggior lunghezza dove si disperdono le lettere e resta piu' difficile percepire in un approccio visivo globale le differenze emergenti .

Inoltre cio' che risalta nell'immediato non e' tanto la parola "supermercati" sottostante al segno opposto (che costituisce termine descrittivo) quanto piuttosto la componente grafica e i colori utilizzati ,essendo la intera denominazione in tutte le sue componenti racchiusa in una cornice ovale di colore verde con sfondo giallo facilmente percepibile e distinguibile nel suo complesso.

Per cui parlare di somiglianza confusoria anche solo sotto i profilo del rischio di associazione non coglie il punto specie in un contesto commerciale dove il richiedente stava da anni utilizzando il segno(PIM supermercati)in pacifica coesistenza con i marchi PAM dell'opponente ,pur dotati di carattere distintivo accresciuto in forza dell'uso e la notorieta'.

Il ricorrente ha infatti dimostrato -con le allegate indagini demoscopiche-che anche il marchio PIM era ampiamente conosciuto dal pubblico (sia pur in percentuale piu' ridotta rispetto ai marchi PAM)e che i supermercati che lo esibivano erano percepiti dai consumatori come realta' differenti.

Ora la preesistenza di un marchio di fatto anteriore come eventuali tolleranze altrui sono argomenti che non esulano dalla competenza dell'esaminatore che doveva tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso concreto suscettibili di influire sulla sussistenza o meno del rischio di confusione

Ne deriva -alla luce degli elementi probatori forniti(si veda la documentazione fotografica allegata degli anni 80 dove risalta il marchio PIM tra i bancali di un supermercato)-che la convivenza dei marchi protratta nel tempo in ambito nazionale anche se non in zone territoriali coincidenti senza che si sia mai verificato (almeno da quanto emerge dagli atti) alcun episodio di confusione e/o sviamento di clientela avvalorata il giudizio di non confondibilita' .-

Invero un uso simultaneo in buona fede e per apprezzabile durata non puo' pregiudicare la funzione essenziale del marchio di impresa consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti .

Infatti la coesistenza di segni sul mercato modifica gli interessi in conflitto influenzando sulla loro percezione da parte del pubblico .

Nel momento in cui i consumatori sono in grado di effettuare scelte consapevoli cessa progressivamente il rischio di confusione e prende spazio invece la necessita' di tutelare il consumatore che si e' tendenzialmente abituato alla coesistenza pacifica dei segni .

Per tutte queste ragioni la decisione impugnata va riformata ed in accoglimento del ricorso va rigettata l'opposizione e disposto il proseguimento dell'iter della registrazione .

Peculiarita' e natura della lite per i profili affrontati rendono opportuna la compensazione delle spese tra le parti .

PQM

La Commissione in riforma della impugnata decisione accoglie il ricorso ,rigetta l'opposizione e dispone la prosecuzione dell'iter della registrazione .

Spese compensate

Roma, 31.1.2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 1/3/2022

LA SEGRETERIA