

RICORSO N. 7857

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 37/22

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

Sentito il relatore;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**B&B HOTELS SAS**

Contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**BB HOTELS SRL**

\*           \*\*\*\*           \*

## Svolgimento del processo

La **BB HOTELS S.R.L.** depositava domanda di registrazione per il marchio di seguito rappresentato

**BBHOTELS**  
The key points of the city

per contraddistinguere i servizi della **Classe 43** : *Affitto di alloggi temporanei in case e appartamenti per le vacanze; affitto di stanze per soggiorni temporanei; alberghi per soggiorni prolungati; fornitura di alloggi in alberghi e motel; fornitura di alloggi per vacanze; fornitura di alloggi temporanei in appartamenti confortevoli; fornitura di alloggi temporanei in pensioni; fornitura di cibi e bevande nell'ambito di servizi di accoglienza; fornitura di informazioni in materia di alberghi; fornitura di informazioni in tema di alloggio tramite internet; fornitura di informazioni online in tema di prenotazioni alberghiere; fornitura di servizi di prenotazione per camere e alberghi; fornitura di sistemazioni alberghiere; fornitura di strutture per esposizioni e conferenze; organizzazione di alloggi in strutture abitative temporanee; organizzazione di sistemazioni alberghiere; organizzazione e fornitura di alloggi temporanei; prenotazione di alloggi temporanei; prenotazione di alloggi temporanei in alberghi e pensioni; prenotazione di alloggi temporanei tramite internet; servizi alberghieri; servizi di accoglienza per alloggi temporanei (gestione di arrivi e partenze); servizi di albergo, motel e centri di villeggiatura; servizi di case per vacanze; servizi di ristorazione per alberghi; servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei (servizi per conto terzi).*

Nei confronti della citata domanda, una volta pubblicata , la **B&B HOTELS** proponeva opposizione basata sul seguente diritto anteriore:

- marchio U.E. 4767323 così' rappresentato



per contraddistinguere, tra l'altro, i servizi della **Classe 43** : *Servizi alberghieri, ristorazione, caffetterie, bar, prenotazione d'alberghi e d'alloggi temporanei*

L'opposizione era diretta contro tutti i servizi rivendicati nella domanda del marchio contestata e veniva invocata l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d) cpi sul presupposto della somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti/servizi con conseguente rischio di confusione per i consumatori .

L'esaminatore ,dopo aver rilevato che gli specifici servizi contestati erano ricompresi nelle categorie generali di *servizi alberghieri e prenotazione d'alberghi e d'alloggi temporanei* tutelati dal



marchio anteriore per cui erano da considerare identici ,mettendo a raffronto i segni come sotto riportati



*Marchio anteriore*

**BBHOTELS**  
The key points of the city

*Marchio contro cui era proposta l'opposizione*

osservava che ,a livello visivo, i segni erano simili nella misura in cui condividevano le lettere B e la parola HOTELS mentre si differenziavano nell'impostazione grafica per cui erano da considerare simili a livello basso come pure a livello basso era la similitudine sul piano fonetico e addirittura scarsa sul piano concettuale .

Adduceva che il marchio anteriore era un segno complesso, composto sia da elementi figurativi, sia da elementi verbali, questi chiaramente evocativi dei servizi resi e pertanto (sia la componente B&B, sia la parola HOTELS), privi di distintività piuttosto da attribuire agli elementi della raffigurazione destinati a far maggior impressione sul consumatore .

Quanto al segno contestato l'espressione BBHOTELS era da considerare dominante in ragione delle maggiori dimensioni rispetto alle altre locuzioni ivi presenti e le lettere BB non richiamavano immediatamente i Bed&Breakfast ma potevano suggerire un diverso significato per cui raggiungevano un grado di distintività accentuata rispetto alla parola HOTELS meramente descrittiva.

Complessivamente, pertanto, secondo l'esaminatore ,era altamente improbabile che il consumatore di riferimento di media attenzione potesse confondere i marchi in conflitto , a prescindere dalla possibile identità dei servizi offerti ne' il marchio anteriore poteva vantare una tutela rinforzata in virtù di un carattere distintivo accresciuto per notorietà che era rimasta priva di valida dimostrazione nonostante la documentazione a sostegno allegata dall'opponente.

L'opposizione veniva pertanto respinta.

Proponeva ricorso la B & B Hotels sas la quale censurava di erroneità la decisione impugnata per una serie di motivi.

Innanzitutto lamentava che la documentazione prodotta fosse stata ritenuta inidonea a dimostrare il carattere distintivo rafforzato del segno B & B hotels quando l'uso intenso ed effettuato continuativamente da 30 anni in Europa e negli ultimi 10 anni in Italia -come attestato da svariati articoli di giornale- ne aveva accresciuto la conoscenza presso il pubblico trattandosi di una delle più importanti catene alberghiere operanti sul territorio italiano .

Con memoria integrativa venivano poi allegati una serie di *report* contenenti i dati di diffusione dei vari brand ed hotels sul territorio italiano, dal 2016 al 2020 il gruppo B&B hotels risultando il primo in Italia nel segmento *midscale* (hotel 3 stelle) e superando nella classifica anche il Best Western e l' Holiday Inn .

Deduceva poi che l'acronimo B & B non richiamava affatto i Servizi Bed and Breakfast che il ricorrente non offriva in alcun modo ,trattandosi piuttosto di un segno di fantasia che conteneva le iniziali del fondatore della società (Monsieur Branelee) e della città dove la società era stata fondata (Brest)

Ulteriore grave errore della decisione era poi quella di aver escluso -nel confronto tra i segni B&B e BB-qualsiasi rilievo alla parola hotels in quanto descrittiva dell'attività alberghiera svolta da

entrambi quando i segni andavano invece letti ciascuno nel loro insieme che assumeva carattere distintivo nell'impressione del pubblico.

Osservava che -ferma restando l'identità de servizi rivendicati da entrambe le parti -la somiglianza tra i segni risultava molto elevata dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale stante la pressoché coincidenza tra le denominazioni "B&B hotels" e "BB hotels", la "e" commerciale ed il *pay off* "the key points of the city" posto sotto la dicitura di BB hotels essendo insufficienti ad escludere il rischio confusorio anche sotto il profilo del rischio di associazione.

Anche alla luce del principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti l'opposizione meritava dunque accoglimento e andava rifiutata la registrazione del segno altrui.

Resisteva BB Hotels replicando che controparte non aveva fornito le dovute indicazioni circa la quota di mercato detenuta o comunque sulla posizione che il marchio occupava sul mercato nazionale alla data di deposito del segno contestato (2017) per cui non poteva far valere alcuna capacità distintiva accresciuta.

Rilevava che la sigla B&B utilizzata nei servizi alberghieri era l'acronimo universalmente conosciuto come Bed and Breakfast che -indipendentemente dal suo significato originario- alludeva all'offerta di solo pernottamento e 1^ colazione con esclusione dei servizi di ristorazione e intrattenimento interni per cui i termini B&B hotels erano tutti elementi descrittivi dei servizi elargiti come tali privi di qualsiasi capacità distintiva.

Assumeva poi che le differenze ancorché minime tra i segni nella struttura, forma, carattere e cromatiche non potevano passare inosservate alla *overall impression* del consumatore capace di percepirne la diversità, tanto più che essi coesistevano pacificamente da almeno 18 anni per cui questa "tolleranza consapevole" aveva necessariamente comportato una sorta di affievolimento del carattere distintivo.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Con memoria di costituzione l'Ufficio richiamava il proprio iter argomentativo in particolare ricordando che il carattere debole del marchio anteriore aveva fatto ritenere sufficientemente differenzianti le modifiche ed aggiunte nel segno posteriore con conseguente esclusione di rischi confusori.

### Motivi della decisione

1. La soc. ricorrente contesta innanzitutto il giudizio espresso dall'esaminatore laddove ha escluso per difetto di prova il carattere distintivo accresciuto del proprio marchio anteriore.

Ora -la documentazione integrativa prodotta allo scopo in questa sede (vari report con i dati sulla diffusione di brands ed hotels sul mercato italiano con suddivisione per categorie e relative classifiche) non incontra preclusioni di acquisizione alla luce del disposto dell'art. 136 cpi (non essendo estendibile il divieto di *ius novorum* previsto -nel giudizio di appello- dall'art. 345 cpc avanti una giurisdizione speciale di riesame di decisioni amministrative) ma trova piuttosto impedimento all'utilizzazione per mancanza di traduzione italiana prescritta dall'art. 147 cpi per la documentazione in lingua straniera.

Quanto alla documentazione già allegata non si può non convenire che gli elementi probatori ricavati sulla diffusione pubblicitaria del marchio (su giornali, riviste e siti internet) sono di per sé insufficienti per attestarne la rinomanza presso il pubblico che deve transitare da riscontri più specifici e pertinenti sulla quota di mercato detenuta, l'intensità e durata dell'uso e l'estensione geografica, ovviamente per il periodo anteriore alla registrazione.

2. In ogni modo qualora si volesse ritenere accresciuta la forza distintiva del marchio oltre il suo valore intrinseco ciò inciderebbe sulla possibilità di un suo maggior riconoscimento da parte del pubblico senza peraltro venir mutata la natura e connotazione originaria che nel caso di specie rimanda ad un segno estremamente debole.

Infatti la sigla B&B costituisce la tipica ed universalmente conosciuta formula per segnalare un alloggio turistico con offerta di stanza e colazione (BED AND BREAKFAST) per cui le componenti letterali congiunte dalla "e" commerciale (&) e seguite dalla denominazione generica hotels

rappresentano un insieme concettualmente inequivoco rappresentativo di servizi di accoglienza alberghiera limitati a pernottamento e 1^ colazione.

Le lettere B & B così disgiunte sono dunque evocative dei servizi resi né possono suggerire i significati di fantasia segnalati dal ricorrente (iniziali del fondatore della società e della città dove è stata fondata) perché il pubblico non sarebbe mai in grado di individuarli attraverso la lettura di acronimo largamente utilizzato e comunemente conosciuto nel settore alberghiero per rappresentare la tipologia della ospitalità elargita.

3. Sulla base di queste premesse circa la debolezza del marchio anteriore il rischio confusorio potrebbe essere superato solo con varianti anche minime apportate al segno a confronto, modeste correzioni e/o integrazioni bastando per esaudire la funzione differenziatrice.

Ebbene la struttura dei segni contrapposti con particolare riferimento alla loro rappresentazione grafica/cromatica non è coincidente, l'un segno essendo definito dall'inserimento del simbolo B&B hotels entro una etichetta circolare, l'altro estendendosi in orizzontale con unica scritta rettangolare (BBhotels) senza interposizione della "e" commerciale (e dunque non richiamando direttamente i BED AND BREAKFAST ma suggerendoci anche diversi significati) e con dicitura sottostante "the key points of the city".

Complessivamente perciò le differenze evidenziate di forma, carattere e colore dei due segni sono sufficienti a differenziarli, generando una impressione distinta come tale idonea a confondere o sviare la clientela anche sotto il profilo del rischio di associazione.

4. La decisione impugnata andrà pertanto confermata ed il ricorrente condannato a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano - in linea con i parametri forensi - in € 3000 oltre accessori di legge.

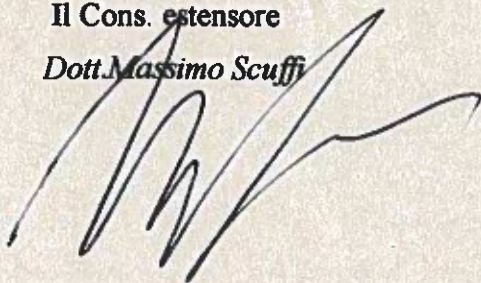
#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata, condannando il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in € 3000 oltre accessori di legge.

Roma, 28.2.2022

Il Cons. estensore

Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

dott. Vittorio Ragonesi



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi .....12/04/2022.....

IL SEGRETARIO

