

RICORSI NN. 7828-7849

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 55/22

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

Sui ricorsi proposti da:

CREDIMI S.P.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

CREDITO EMILIANO S.P.A.

Svolgimento del processo

La società ricorrente CREDIMI S.P.A. ha presentato all'UIBM, in data 14/6/2016, una domanda di registrazione come marchio nazionale (n. 3020160000607260) del segno denominativo

CREDIMI

per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 42 e 45 dell'Accordo di Nizza.

La medesima ricorrente ha presentato all'UIBM, in data 22/8//2016, un'altra domanda di registrazione come marchio nazionale (n. 302016000085356) del segno figurativo



sempre per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 42 e 45 dell'Accordo di Nizza.

Avverso le due domande di registrazione di marchio presentate dalla odierna ricorrente faceva opposizione il Credito Emiliano S.p.A., il quale paventava la confondibilità dei marchi opposti con i seguenti marchi registrati anteriormente:

- 1) marchio nazionale n. 597893 composto dalla denominazione

CREDEM

registrato il 26.5.1993 e successivamente rinnovato per i prodotti e servizi della classe 36 (servizi bancari e finanziari);

4

- 2) marchio nazionale n. 1398940 composto dalle parole iscritte in due riquadri a sfondo verde

CREDEM BANCA

registrato in data 10.1.2011 per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 36;

- 3) marchio dell'Unione Europea n. 008816674 composto dalle parole iscritte in due riquadri a sfondo verde

CREDEM BANCA

registrato l' 11.5.2010 per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 36.

Esperita l'istruttoria, nel corso della quale veniva richiesta la prova d'uso dei segni, l'Ufficio, con separati provvedimenti, accoglieva entrambe le opposizioni presentate dal Credito Emiliano. In particolare, nei provvedimenti impugnati si afferma la esistenza di un concreto rischio di confusione tra i marchi opposti e quelli registrati dall'opponente. L'Ufficio giunge a tale conclusione considerando, da un lato, il grado di somiglianza medio-alto esistente tra i segni in contestazione sia a livello visivo che fonetico; dall'altro, il carattere distintivo rafforzato acquisito dai marchi anteriori a seguito dell'uso che di essi è stato fatto nel corso degli anni. Inoltre, il rischio di confusione tra i marchi dell'opponente e quelli opposti risulta confermato anche dall'affinità dei prodotti e dei servizi per i quali se ne chiede la registrazione, nonché dal livello medio di attenzione dei consumatori che quei prodotti e servizi normalmente acquistano.

Avverso i provvedimenti di accoglimento delle opposizioni insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma sulla scorta di una articolata serie di motivi. Tra questi, assume rilievo centrale ai fini del decidere il carattere asseritamente debole dei marchi fatti valere dall'opponente, i quali si limiterebbero a richiamare l'oggetto dell'attività d'impresa svolta dal titolare del segno (Credito Emiliano) secondo una prassi ampiamente diffusa nei mercati dei servizi bancari e finanziari. Pertanto, le rilevanti differenze presenti nel marchio opposto sotto il profilo letterale,

fonetico e semantico sarebbero ampiamente sufficienti a scongiurare il paventato rischio di confusione con i marchi anteriori dell'opponente.

Quest'ultima si è costituita in giudizio ribadendo il carattere distintivo dei segni anteriori da essa utilizzati e la loro confondibilità con i marchi opposti. Chiede quindi che i provvedimenti dell'Ufficio vengano integralmente confermati.

Motivi della decisione

Preliminarmente la Commissione, per motivi di economia processuale, dispone la riunione dei ricorsi presentati dalla società CREDIMI S.P.A.

Nel merito, i ricorsi sono infondati e non possono essere accolti per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere occorre in primo luogo rilevare come il confronto tra i marchi in contestazione debba svolgersi avendo riguardo esclusivamente agli elementi denominativi in essi presenti, mentre prive di autonomo rilievo sotto il profilo distintivo appaiono le ulteriori componenti grafiche e cromatiche ivi riscontrabili.

Del pari evidente appare la esistenza di un rapporto di affinità tra i prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione dei segni opposti e quelli offerti al pubblico dalla odierna resistente.

Muovendo da tali premesse, si tratta allora di stabilire se il marchio contenente la parola "CREDIMI" sia o meno confondibile con il marchio "CREDEM" registrato e utilizzato anteriormente dalla società opponente.

La risposta a tale interrogativo dev'essere ricercata utilizzando i ben noti criteri interpretativi che impongono, da un lato, di fornire una valutazione sintetica dei due segni; dall'altro, di misurare la capacità distintiva dei marchi anteriori in termini di forza e di debolezza non solo in ragione del rispettivo contenuto concettuale, ma anche dell'uso che di essi è stato fatto nel tempo.

Ebbene, sotto entrambi i profili il Collegio ritiene che i segni in contestazione siano tra loro confondibili. Lo sono certamente sotto il profilo fonetico e visivo, a nulla rilevando, a questi fini, il (diverso) significato che la parola "credimi" può avere nella

lingua italiana e che, viceversa, è assente nei marchi dell'opponente, incentrati sull'acronimo "CREDEM".

Quanto al carattere distintivo dei marchi anteriori, le argomentazioni svolte dalla ricorrente per dimostrare la loro natura intrinsecamente debole, in quanto meramente descrittivi dell'attività svolta dal titolare, non colgono nel segno. Infatti, se è vero che nei mercati dei servizi bancari e finanziari abbondano i marchi contenenti denominazioni generiche o indicazioni descrittive (basti pensare all'utilizzo del termine "credito" o "banca" accompagnati da riferimenti geografici o da specifiche tecniche), non sembra potersi escludere in principio che anche in questo settore marchi originariamente deboli, in quanto dotati di un ridotto grado di originalità, possano rafforzarsi nel tempo a seguito dell'uso, anche pubblicitario, che degli stessi venga fatto preso il pubblico.

Nel caso che occupa, l'Ufficio ha ritenuto correttamente che, in base alla documentazione versata in atti dalla società opponente, il marchio "CREDEM" abbia acquisito notorietà a seguito dell'intenso uso che di esso è stato fatto negli anni da parte dell'impresa titolare e che pertanto esso sia oggi qualificabile come marchio "forte" nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza in materia. Di conseguenza, le limitate differenze riscontrabili nella composizione del marchio opposto non sembrano idonee a scongiurare i rischi di confusione con i segni registrati dalla odierna resistente ed, in particolare, il pericolo che il pubblico possa associare i due segni ad una medesima fonte produttiva di servizi distinti ma tra loro affini.

Per le ragioni esposte il Collegio ritiene quindi, in conclusione, che i provvedimenti impugnati meritino di essere integralmente confermati.

P.Q.M.

Il Collegio, riuniti i ricorsi, li rigetta in quanto infondati e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 3.000,00.

ROMA, 31.1.22

Il Presidente

Il Relatore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

17/5/22

LA SEGRETERIA