

RICORSO N. 8023

UDIENZA DEL 17/10/2022

SENTENZA N. 4/23

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 Ragonese | - Presidente |
| 2. Dr. Francesco Antonio Genovese | - 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

ISTA DEUTSCHLAND GMBH

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

SOI s.p.a.

*

*

Rilevato che l'UIBM ha respinto l'opposizione proposta dalla società tedesca **Ista Deutschland GmbH**, rappresentata dalla De Tullio & Partners s.r.l. - Roma, avverso la registrazione del marchio denominativo nazionale n. 302018000010382 (pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 82 del 28/6/2018)

ITA

richiesta da **SOI s.p.a.** rappresentata dalla Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. - Torino, in data 16/3/2018, per i prodotti e servizi di cui alle classi:

classe 9: *apparecchi per l'elaborazione di dati; apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; compact disc [audio-video]; dischetti magnetici; dischi acustici; dischi magnetici; dischi ottici; dischi ottici compatti; files di immagini scaricabili; programmi per computer [scaricabili]; programmi registrati del sistema di gestione per computers; programmi registrati per elaboratori elettronici; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software [programmi registrati]; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; compact disk, dvd e altri supporti di registrazione digitale; software; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; Prodotti e servizi oggetto di protezione non inclusi nella classificazione Nizza-MGS; Apparecchi e strumenti scientifici d'insegnamento; Dischi calcolatori; Supporti ottici per dati; corredo per il trattamento dell'informazione, computer; ricambi e componenti strutturali per tutti i suddetti prodotti.*

Con esclusione di: apparecchi e strumenti di misura, di segnalazione e di radiofonia; ripartitori delle spese di riscaldamento, calorimetri, contatori termici, contatori del freddo, contatori d'acqua, contatori elettrici, contatori del gas, igrometri nonché appositi moduli radio; strumenti e apparecchi per la tecnologia legata alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia, ovvero strumenti e apparecchi per la misurazione, regolazione e controllo dell'energia, del calore, del sistema di refrigerazione, dell'acqua, del gas, dell'olio, della corrente e di costi domestici accessori nonché per la registrazione, la visualizzazione e la trasmissione dei relativi dati, apparecchi rivelatori di gas, avvisatori di fumo e d'incendio; hardware e software per i suddetti articoli; ricambi e componenti strutturali per tutti i suddetti prodotti.

classe 16: *giornali; immagini; libretti; libri; manuali; materiale per l'insegnamento esclusi gli apparecchi; opuscoli; periodici [riviste]; prospetti; pubblicazioni; riproduzioni grafiche; articoli per legatoria; fotografie; stampati; Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; Riviste [periodici].*

classe 35: *consultazione professionale di affari; elaborazione di statistiche; informazioni di affari; ragguagli d'affari; reclutamento di personale; relazioni pubbliche; ricerche di mercato; ricerche per affari; riproduzione di documenti; servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; sondaggio di opinione; Amministrazione commerciale; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Gestione di affari commerciali; Gestione di archivi informatici; Lavori di ufficio; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o*

di pubblicità; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ricerche d'informazioni su schedari informatici [per terzi]; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di consulenza per l'organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per la direzione degli affari; Studi di mercato. Con esclusione di: rilevamento, elaborazione e gestione di dati energetici, dati sui consumi e sui costi domestici accessori nonché stesura di valutazioni e conteggi in merito, gestione di affari commerciali e attività di gestione e d'ufficio relativi al settore dell'energia, del riscaldamento e degli impianti sanitari

classe 41: educazione; fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; organizzazione e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi; organizzazione e direzione di convegni; organizzazione e direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; orientamento professionale; pubblicazione di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazioni tramite computer; riqualificazione professionale; Formazione; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Redazione di testi [eccetto quelli pubblicitari]; Servizi scolastici [educazione].

classe 42 [come risultante nella banca dati UIBM]: aggiornamento di software; digitalizzazione di documenti [scansione]; fornitura di motori di ricerca per internet; installazione di software; locazione di software informatici; manutenzione di programmi per computers; monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; noleggio di server web; noleggio di spazi e assistenza per siti informatici per i terzi [siti web]; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi di analisi e di ricerche industriali; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; Programmazione per computers; Recupero di dati in banche dati informatiche; analisi delle acque; compilazione di rilevamenti e statistiche di carattere energetico; consulenza in materia d'energia; verifica e certificazione energetiche di impianti di riscaldamento ed edifici

classe 42 [come risultante nella "Istanza di limitazione" del Richiedente del 23 luglio 2021]: aggiornamento di software; digitalizzazione di documenti [scansione]; fornitura di motori di ricerca per internet; installazione di software; locazione di software informatici; manutenzione di programmi per computers; monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; noleggio di server web; noleggio di spazi e assistenza per siti informatici per i terzi [siti web]; progettazione e sviluppo di hardware e software; Programmazione per computers; Recupero di dati in banche dati informatiche; servizi di analisi e di ricerche industriali; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi. Con esclusione di: progettazione e sviluppo di hardware e software per la casa, gli impianti sanitari, il riscaldamento e l'energia; consulenza in materia d'energia; compilazione di rilevamenti e statistiche di carattere energetico; verifica e certificazione energetiche di impianti di riscaldamento ed edifici; analisi delle acque; installazione, manutenzione e aggiornamento di software per strumenti e apparecchi per la tecnologia legata alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia, ovvero strumenti e apparecchi di misura, regolazione e controllo

dell'energia, del calore, del sistema di refrigerazione, dell'acqua, del gas, dell'olio, della corrente, dei costi domestici accessori per la registrazione, visualizzazione e la trasmissione dei relativi dati;

che l'opposizione è basata sul marchio anteriore comunitario **013728753**, registrato il 22/6/2015, consistente nella seguente denominazione:

ista

registrato per le seguenti classi:

classe 7: *Macchine per le tecnologie legate alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia; Pezzi strutturali e di ricambio per i suddetti prodotti.*

classe 9: *Apparecchi e strumenti di misura, di segnalazione e di radiofonia; Ripartitori delle spese di riscaldamento, calorimetri, contatori termici, contatori del freddo, contatori d'acqua, contatori elettrici, contatori del gas, igrometri nonché appositi moduli radio; Strumenti e apparecchi per la tecnologia legata alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia, ovvero strumenti e apparecchi per la misurazione, regolazione e controllo dell'energia, del calore, del sistema di refrigerazione, dell'acqua, del gas, dell'olio, della corrente e di costi domestici accessori nonché per la registrazione, la visualizzazione e la trasmissione dei relativi dati; Apparecchi rivelatori di gas; Avvisatori di fumo e d'incendio; Hardware e software per i suddetti articoli; Ricambi e componenti strutturali per tutti i suddetti prodotti.*

classe 11: *Strumenti e apparecchi per la tecnologia legata alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia, ovvero strumenti e apparecchi per la produzione d'energia, calore, refrigerazione, acqua, gas, olio e corrente; Filtri dell'acqua; Pezzi strutturali e di ricambio per i suddetti prodotti.*

classe 35: *Rilevamento, elaborazione e gestione di dati energetici, dati sui consumi e sui costi domestici accessori nonché stesura di valutazioni e conteggi in merito; Gestione di affari commerciali; Attività di gestione e d'ufficio.*

classe 36: *Affari immobiliari.*

classe 37: *Installazione, manutenzione e riparazione di macchine legate alla tecnologia per la casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia; Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e apparecchi per la tecnologia legata alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia, ovvero strumenti e apparecchi di misura, regolazione e controllo dell'energia, del calore, del sistema di refrigerazione, dell'acqua, del gas, dell'olio e della corrente nonché per la registrazione, la visualizzazione e la trasmissione dei relativi dati; Installazione, manutenzione e riparazione di rivelatori di gas, segnalatori di fumo e incendio; Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e apparecchi per la tecnologia legata alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia, ovvero strumenti e apparecchi per la produzione d'energia, calore, freddo, gas, acqua, gas e corrente.*

classe 38: *Telecomunicazioni, in particolare trasmissione di dati relativi all'energia, al consumo e ai costi accessori per la casa; Approntamento di una piattaforma*

Internet per la visualizzazione, acquisizione, elaborazione, gestione e conteggio di dati relativi all'energia, al consumo e ai costi accessori per la casa.

classe 39: Erogazione e approvvigionamento d'energia.

classe 40: Produzione d'energia; Trattamento dell'acqua.

classe 42: Progettazione e sviluppo di hardware e software per la casa, gli impianti sanitari, il riscaldamento e l'energia; Consulenza in materia d'energia; Compilazione di rilevamenti e statistiche di carattere energetico; Verifica e certificazione energetiche di impianti di riscaldamento ed edifici; Analisi delle acque; Installazione, manutenzione e aggiornamento di software per strumenti e apparecchi per la tecnologia legata alla casa, agli impianti sanitari, al riscaldamento e all'energia, ovvero strumenti e apparecchi di misura, regolazione e controllo dell'energia, del calore, del sistema di refrigerazione, dell'acqua, del gas, dell'olio, della corrente, dei costi domestici accessori per la registrazione, visualizzazione e la trasmissione dei relativi dati;

che l'Ufficio ha proceduto al confronto diretto fra i segni:

ista	ITA
Marchio anteriore	Marchio contestato

che esso ha concluso nel senso che il marchio del Richiedente è simile a quello dell'Opponente in grado medio-alto dal punto di vista visivo, medio dal punto di vista fonetico mentre del tutto dissimile sotto il profilo concettuale in quanto "la parola "ista" (sarebbe) intesa dal pubblico come parola di fantasia (ma) ITA, invece, (sarebbe) senza dubbio idonea ad essere ricondotta (e può ragionevolmente ritenersi che ciò avvenga) all'abbreviazione di "Italia", paese nel quale si è chiesta la registrazione del secondo marchio e in cui si trova il pubblico cui prodotti e servizi sono destinati. Peraltro, la somiglianza con tale sigla (sarebbe) tale da far ritenere che il marchio possa essere ricordato con precisione";

che i prodotti contrassegnati dai due segni – osserva l'Ufficio - sono generalmente diretti al grande pubblico, il cui consumatore medio è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto sì che il suo livello di attenzione sarà di grado medio;

che avverso tale conclusione adottata in sede amministrativa ha proposto ricorso, avanti a questa Commissione, la società tedesca, sulla base di tre motivi, contro il quale ha resistito il richiedente, con memoria;

che la ricorrente ha replicato.

Considerato che è posta la questione della registrabilità del segno

ITA

marchio denominativo nazionale n. 302018000010382 (pubblicato nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 82 del 28/6/2018), richiesta dalla soc. **SOI**

s.p.a., in data 16/3/2018, per i prodotti e servizi di cui alle classi riportate al § 1 del *Ritenuto in fatto*;

che l'UIBM ha respinto l'opposizione proposta dalla società tedesca **Ista Deutschland GmbH**;

che il ricorso della società tedesca, contro la decisione dell'Ufficio, lamenta: a) una errata valutazione della confondibilità tra i marchi in conflitto (primo e secondo motivo di doglianza); b) un'errata valutazione della confondibilità tra i marchi in conflitto;

che, ad avviso della società opponente, è soprattutto l'analisi concettuale delle due denominazioni [reputate dall'Ufficio tra loro ben distanti: «*la parola "ista" sia intesa dal pubblico come parola di fantasia. ITA, invece, è senza dubbio idonea ad essere ricondotta (e può ragionevolmente ritenersi che ciò avvenga) all'abbreviazione di "Italia", paese nel quale si è chiesta la registrazione del secondo marchio e in cui si trova il pubblico cui prodotti e servizi sono destinati*»] a mostrare l'errore commesso, atteso che invece ben altro sarebbe il repertorio dei significati della prima (di provenienza greca o latina) e, quand'anche fosse vero ciò che l'Ufficio asserisce, il riferimento al luogo geografico renderebbe la registrazione del tutto nulla, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett b), CPI;

che il cuore delle dette argomentazioni (sfrondate da ogni altra non conducente, rispetto alla richiesta di capovolgimento del giudizio dell'Ufficio) non può essere condiviso da questa Commissione;

che, infatti, la società ricorrente commette l'errore di ritenere che il significante *ITA* (oggetto del marchio opposto) sia pregno di quei soli significati riportati dai principali dizionari e vocabolari in commercio (e che il ricorso richiama), senza avvedersi che, il fiume della lingua, evolve e procede in modo assai più rapido della documentazione cartacea, specie in un mondo iperconnesso e votato alla verbalità fulminea;

che, infatti, in disparte la disambiguazione che *Wikipedia* illustra alla voce *ITA*, è sicuramente ormai noto che l'*ITA* utilizzato dalla principale compagnia aerea italiana (per quanto segno successivo e posteriore rispetto alla registrazione di quello portato alla registrazione), costituisce un marchio che intende far richiamo alla provenienza delle attività aziendali dal Paese Italia (come in passato già mostravano le compagnie *ITAVIA* e *ALITALIA*) e che altra società utilizza come prefisso per i collegamenti ferroviari (*ITALO*), al pari di quanto le FS facevano con un treno divenuto tristemente famoso: l'*ITALICUS*;

che, già l'impiego nell'ambito dei trasporti di ogni genere, dimostra l'utilizzazione (non illecita) del prefisso per declinare la provenienza o l'insistenza di tali servizi rispetto al Paese di loro esercizio, senza che il richiamo impinga nel divieto dell'art. 13, co. 1, lett b), CPI, come asserito dalla ricorrente, poiché il richiamo è piuttosto una suggerione per valorizzare il

senso, solo percepito e non pronunciato, della qualità nazionale dell'erogazione del servizio contrassegnato (per la presenza di una sede, o di un certo personale, ecc.);

che, ciò tuttavia, non impedisce anche ad altri di far uso del prefisso o del suffisso *ITA*, purché opportunamente differenziato, in rapporto alle sue declinazioni esistenti ovvero ai prodotti o servizi protetti da quelle;

che tale preminente e valida diversità tra le due componenti verbali (*ITA/ISTA*), soprattutto concettuale, consente di respingere il ricorso e di assorbire ogni altra considerazione critica comprese le censure/considerazioni svolte circa l'assenza del valore rafforzato del segno portato alla registrazione (la cui dimostrazione non è necessaria per giungere alle conclusioni qui affermate), nel senso che il puro confronto dei segni esclude più semplicemente l'ipotizzato dubbio di confusorietà-agganciamento;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.500 di cui 500 per esborsi e la restante parte per onorari e diritti.

Così deciso il 17 Ottobre 2022

L'Estensore

Francesco Antonio Genovese



GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO
SALVATORE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
21.12.2022
10:39:19
GMT+00:00

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 6/2/23

IL SEGRETARIO