

RICORSO N. 7670

UDIENZA DEL 7/6/2019

SENTENZA N. 19/19

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. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COPYR COMPAGNIA DEL PIRETRO SPA

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La OR.MA srl depositava domanda di registrazione di marchio denominativo BIOPYR

per contraddistinguere i prodotti della

Classe 05: disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi; erbicidi.

Nei confronti di tale domanda veniva proposta dalla COPYR Compagnia del Piretro S.p.A, opposizione fondata sul marchio anteriore nazionale

BIOPIREN

per contraddistinguere i prodotti della :

Classe 01: Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; Resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Materie concianti; Adesivi (materie collanti) destinati all'industria (*intera classe*);

Classe 05: Prodotti farmaceutici e veterinari; Prodotti igienici per scopi medici; Alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; Complementi alimentari per umani ed animali; Impiastri, materiale per fasciature; Materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; Disinfettanti; Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; Fungicidi, erbicidi (*intera classe*);

L'opposizione era basata su parte dei prodotti del marchio anteriore (disinfettanti; prodotti per la distruzione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi) e diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

L'opponente denunciava rischio di confusione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI in ragione della somiglianza tra il marchio anteriore e quello per il quale era stata richiesta la registrazione e in ragione del fatto che i prodotti del marchio contestato erano affini, se non identici, a quelli del marchio anteriore.

L'esaminatore -iniziando dalla comparazione dei prodotti-osservava che i *disinfettanti, prodotti per la distruzione di animali nocivi, fungicidi ed erbicidi della classe 05 erano* rivendicati sia dal richiedente sia dall'opponente e pertanto dovevano considerarsi identici.

Quanto alla comparazione dei segni assumeva che a livello visivo le due parole (BIOPYR e BIOPIREN) prive di segni grafici caratterizzanti avevano in comune



solo il prefisso BIO mentre la seconda parte(PYR/PIREN), presentava differenze sostanziali per cui i marchi dovevano considerarsi simili a livello basso.

Anche a livello fonetico i segni si presentavano simili ad un livello basso perché la fonazione e l'articolazione coincidevano per la prima parte, ma differivano per la seconda parte dei marchi mentre la presenza di una ulteriore sillaba nel marchio anteriore determinava un'estensione e una durata dell'emissione sensibilmente maggiore.

Similitudine a livello basso era presente pure a livello concettuale perché mentre il sintagma PYR difficilmente richiamava un concetto, diversamente un pubblico specializzato o comunque con un livello di conoscenza anche minimo di chimica o biologia non avrebbe fatto fatica a individuare nel sintagma PIREN il richiamo al "PIRENE", ossia ad un *"idrocarburo a quattro nuclei benzenici, a sedici atomi di carbonio, ricavato dal catrame di carbone fossile"*

I marchi risultavano dunque assimilabili solo in relazione ad una parte di essi, ossia al prefisso BIO, mentre differivano nella loro seconda parte denominativa .

Rilevava poi che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo medio alto ed allo stesso livello si poneva l'attenzione e selettività di buona parte del pubblico di riferimento trattandosi di prodotti di specifica destinazione d'uso che potevano contenere sostanze potenzialmente tossiche per le coltivazioni, per l'ambiente e per lo stesso somministratore, donde necessitava grande cautela nella scelta orientata dalla lettura della composizione, le modalità di impiego e i rischi collegati all'uso del prodotto.

Pertanto, benché i prodotti fossero identici, il pubblico di riferimento era in grado di distinguere con sicurezza i marchi, senza alcun rischio di supporre che essi fossero riconducibili alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio rigettava l'opposizione.

Proponeva ricorso la COPYR Compagnia del Piretro S.p.A la quale-in ordine alla comparazione dei marchi- osservava che le differenze visive non erano rilevanti essendo l'un segno ricompreso nell'altro e presentando entrambi una struttura identica; elevata era poi la somiglianza sotto il profilo fonetico vista la coincidenza delle parti iniziali ed il medesimo ritmo ed accentazione ;dal punto di vista concettuale era poi dubbio che il consumatore tipo di questo genere di prodotti avesse cognizioni linguistiche tali da cogliere nella parola " pirene" il significato tecnico attribuito dall'esaminatore.



Aggiungeva che nel marchio anteriore non vi era alcun elemento dominante atto a catturare l'attenzione del pubblico che memorizzava i due segni in funzione del suono che producevano e dell'aspetto che presentavano, trattandosi di prodotti di larga diffusione.

Concludeva nel ribadire che una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti compresa l'identità assoluta dei prodotti portava a ritenere sussistente il rischio di confusione immotivatamente negato dall'Ufficio.

Richiamava decisione assunta in identica fattispecie dalla divisione di opposizione dell'EUIPO di Alicante in relazione alla richiesta di marchio UE.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento dell'opposizione con rigetto dell'avversa domanda di registrazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

I segni in conflitto (BIOPYR e BIOPIREN) sono denominativi e coincidono nella parte iniziale che non si esaurisce nel termine BIO ma comprende anche il seguito PYR-PIR (la lettera y è pronunciata nello stesso modo della i e la differenza visiva è impercettibile) per cui essi si diversificano solo per la presenza nell'uno di due lettere finali EN mancanti nell'altro, essendovi per il resto totale sovrapposizione per condivisione di 6 lettere su 8.

La consimile grafica e dimensione rafforza l'identità decettiva del nucleo centrale (BIOPYR-BIOPIR) che al confronto visivo e fonetico assume il ruolo di elemento catalizzatore perché si staglia nella zona iniziale di lettura ed osservazione del pubblico che è quella maggiormente attrattiva nel suo pur approssimativo ricordo.

I due segni sono praticamente inclusi l'uno nell'altro e l'aggiunta terminale EN in uno di essi si presenta come mero suffisso inidoneo alla funzione differenziatrice nell'attenzione media prestata dal consumatore indotto piuttosto a supporre una sorta di abbreviazione lessicale tra BIOPIREN e BIOPYR dettata da una dipendenza merceologica.

Insomma una valutazione globale dei segni in conflitto dove predominano le somiglianze sulle differenze porta a concludere che vi sia una sostanziale ripresa dell'uno nell'altro senza varianti rilevanti e dunque che l'impressione del pubblico di riferimento possa risultare sviato anche sul piano dell'associazione di imprese



facendo ritenere un collegamento economico specie alla luce della sostanziale identità dei prodotti .

Ed e' noto che per il principio di interdipendenza una somiglianza anche tenue tra i marchi puo' essere compensata da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti / servizi (che nella specie-ripetesi- sono eguali) e viceversa .

Inoltre il sintagma PIREN -per la tipologia degli articoli contrassegnati che non sembrano destinati esclusivamente ad un pubblico specialistico-difficilmente puo' rimandare nella percezione del consumatore medio al concetto chimico di pirene quale idrocarburo con particolari caratteristiche e quindi mantiene un suo grado di distintività autonoma rispetto alle classi rivendicate .

Il rischio di confusione del resto e' stato riconosciuto anche nell'allegata decisione EUIPO del 16.3.2016 intervenuta tra le stesse parti e per il medesimo oggetto , che assume come tale un valore di riscontro significativo -unitamente agli altri elementi segnalati - per la riforma della impugnata decisione.

Il ricorso va di conseguenza accolto con rifiuto della registrazione del segno di parte resistente che va condannata alla rifusione delle spese di soccombenza liquidate-ex DM 55/2014-su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introduttiva e decisoria)-in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la resistente a pagare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.

Roma, 7.6.2019

Il relatore est.
Massimo Scuffi

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria

Addi 25-6-19

IL SEGRETARIO