

RICORSO N. 7642

UDIENZA DEL 19/11/2018

SENTENZA N. 261/19

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. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Prof. <b>Mario Libertini</b>   | - Componente |
| 3. Prof. ssa <b>Valeria FALCE</b> | - Componente |

Sentito il relatore Prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentiti i rappresentanti della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PHARMA MILLENNIUM SRL**

contro

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

\*           \*\*\*\*\*           \*

## RICORSO N. 7642

### FATTO

Con Provvedimento 394/2017 dell'11 ottobre 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche Ufficio) accoglieva definitivamente l'Opposizione n. 122/2015 presentata da GIULIANI SPA avverso la richiesta di registrazione del marchio nazionale complesso n. M02014C000527, PIDOTTO, depositata da PHARMA MILLENIUM SRL il 25 giugno 2014, per prodotti identici appartenenti rispettivamente alle Classi nn. 3 e 5 della Classificazione di Nizza.

In particolare, ad opporsi alla registrazione interveniva il 18 febbraio 2015 la società GIULIANI SPA, che, sulla base di un marchio denominativo nazionale anteriore, PIDOKO, invocava la violazione l'art. 12, lettera d) CPI.

Il Richiedente, scaduto infruttuosamente il termine per esperire il tentativo di conciliazione, presentava le proprie osservazioni in merito all'opposizione e alla memoria integrativa presentata dall'Opponente, chiedendo altresì la prova d'uso del marchio. Osservazioni alle quali quest'ultimo replicava, precisando che nessuna prova d'uso era dovuta, ai sensi dell'art. 178, comma 4, CPI, per mancata ricorrenza del termine quinquennale di riferimento.

L'Ufficio, constatata l'identità tra i prodotti, incentrava il confronto su una serie di indici, tra i quali: 1) la somiglianza visiva e concettuale medio-bassa (per un verso, i segni condividevano le tre lettere iniziali (PID) e, per altro verso, il marchio anteriore risultava concettualmente evocativo dei prodotti contrassegnati, laddove il segno successivo si caratterizzava per un più elevato gradiente di originalità) e quella medio-alta a livello fonetico (risultante dal confronto tra il fonema Pidotto e quello Pido..o), 2) l'assenza di elementi dominanti nei segni contrapposti, 3) il livello medio di attenzione del pubblico di riferimento, 4) la possibile condivisione dei canali di provenienza, distribuzione e fornitura dei prodotti all'esame, così concludendo nel senso della sussistenza di un rischio di interferenza tra gli stessi.

Avverso il Provvedimento presenta ricorso la società PHARMA MILLENIUM SRL, invocando intanto l'elevata portata descrittiva del marchio anteriore PIDO KO rispetto all'elevata capacità individualizzante del marchio di cui si chiede la registrazione, per poi riconoscere alle radici PID e PIDO carattere distintivo assai debole e valorizzare le differenze tra i segni, incluso il ricorso al numero 8, che nel marchio di cui si chiede la registrazione, è certamente tale da influire sul complessivo risultato fonetico. Chiede

dunque l'annullamento del Provvedimento e la continuazione della registrazione del segno.

Costituitosi in giudizio, GIULIANI SPA, chiarita la propria posizione di mercato, contesta la strumentale ricostruzione del Ricorrente che gioca sui termini PID e KO, laddove il segno anteriore è unico (PIDOKO) e non descrittivo. Ribadisce dunque la solidità dell'impianto ricostruttivo dell'Ufficio, che ha correttamente evidenziato il carattere decettivo del segno opposto, che si aggancia a quello registrato, e insiste per la conferma del Provvedimento.

In sede di replica, la Ricorrente con ulteriore memoria ribadisce l'originalità del marchio di cui chiede la registrazione.

### DIRITTO

Posta l'identità tra prodotti, che insistono su un mercato affollato, al Collegio è chiesto di valutare il grado di confusorietà tra segni che condividono parte della componente denominativa, la quale, mentre qualifica i segni anteriori, si presenta non altrettanto preminente, almeno in termini dimensionali, nel segno complesso opposto:



In punto di diritto, a guidare il Collegio soccorrono innanzitutto gli indirizzi della Suprema Corte, secondo cui non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio, potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un

*[Handwritten signature]*

carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi (Corte di Cassazione, Sentenza n. 1249 del 18 gennaio 2013).

Nella valutazione del Collegio soccorrono altresì quegli ulteriori orientamenti che combinandosi ai primi, da tempo identificano nel c.d. ricordo d'insieme, che si imprime nella memoria del pubblico dei consumatori (Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, n. 8577), il parametro di riferimento cui attenersi nell'ambito del giudizio di decettività.

Utilizzando questa doppia lente, che suggerisce di promuovere un *case-by-case approach* anche nella vicenda in esame (Cassazione civile sez. I, 05/03/2014, n.5099), al Collegio pare che la preminenza della componente figurativa nel segno del Richiedente (Cassazione civile, sez. I, 18/05/2018, n. 12368), insieme alle dimensioni trascurabili dell'elemento denominativo (pid), che peraltro ha limitata capacità distintiva, e degli ulteriori innesti che caratterizzano il segno opposto, consentano di escludere ogni pericolo di interferenza.

Conclusione questa confortata dall'esame fonetico e concettuale dei marchi in esame, da condursi nell'ambito di un più ampio apprezzamento che superi l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, per valorizzare un approccio globale e sintetico (Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, n. 8577).

D'altra parte, il Collegio, pur riconoscendo la posizione rivestita dall'Opponente sul mercato, non può ad essa attribuire valore giuridico, non constando al fascicolo elementi sulla base dei quali inferire la rafforzata capacità distintiva del segno opposto.

In conclusione, le differenze che contraddistinguono la parte denominativa dei due segni insieme all'intrinseca debolezza della radice PID e l'innesto di prevalenti componenti figurative risultano idonee a superare la soglia minima necessaria e sufficiente per assicurare che ciascuno di essi possa essere riportato alla rispettiva fonte produttiva (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2016, n. 13170; 25/01/2016, n. 1267), così disinnescando qualsivoglia forma di associazione o confusione presso il pubblico dei consumatori, ai sensi e per gli effetti del CPI.

La mancata ricorrenza, pertanto, dei requisiti di applicabilità dell'art. 12 CPI impone al Collegio di accogliere il Ricorso.



**PQM**

Accoglie il ricorso in epigrafe proposto da PHARMA MILLENIUM SRL e condanna la Resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi di 2.500 Euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 19.11.18

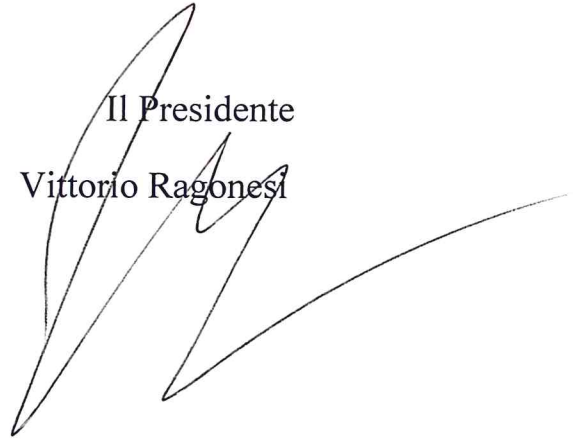
Il Giudice estensore

Valeria Falce



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 11/7/2019.....

IL SEGRETARIO

