

RICORSO N. 7657

UDIENZA DEL 24/6/2019

SENTENZA N. 32/2019

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. Dott. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PENTAMEDICAL S.r.l.

contro

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

FATTI DEL PROCEDIMENTO

- In data 22/7/2014 la società ricorrente depositava la domanda di registrazione di



marchio nazionale n. MI2014C007269 pubblicato nel bollettino UIBM dei marchi impresa n. 41 del 24/11/2014. La domanda aveva ad oggetto “*prodotti farmaceutici per il trattamento del mollusco contagioso*”, appartenenti classe 5 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi dell’Accordo di Nizza.

- In data 28/1/2015, presentava opposizione alla suddetta domanda la società Laboratoires Viñas S.A., in qualità di titolare del marchio comunitario MOLUSK n. 11373966. Quest’ultimo veniva registrato il 26/4/2013 per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classe 5 dell’Accordo di Nizza: “*prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per uso medico e per l’igiene intima, non da toilette, prodotti dietetici per uso medico, alimenti per neonati, impiastri, materiali per fasciature, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi ed erbicidi*”.
- Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 178, co. 1 e co. 2 C.P.I. richiesto con ministeriale prot. n. 0063386 del 28/1/2015 non dava esito positivo.
- In data 2/9/2015 l’opponente, pertanto, presentava la memoria contenente la formulazione delle proprie osservazioni a supporto dell’opposizione, che venivano articolate sulla base del disposto dell’art. 12, co. 1, lett. d), C.P.I., ovvero: *identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di confusione/associazione)*.
- In data 12/5/2016, l’opposta depositava memoria di replica contenente le proprie controdeduzioni.
- L’ufficio, con decisione n. 16/18 del 12/12/2017 – depositata il 22/12/2017 – accoglieva *in toto* l’opposizione presentata dalla Laboratoires Viñas S.A. e respingeva conseguentemente la domanda di registrazione del marchio MOLLU SKIN presentata dalla Pentamedical S.r.l., ritenendo che – data l’identità dei prodotti (trattandosi in ambedue i casi di prodotti farmaceutici appartenenti alla classe 5 dell’Accordo di Nizza) e la somiglianza dei segni (sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale) – non fosse possibile escludere il rischio di confusione per il pubblico di riferimento, e ciò anche tenendo conto dell’elevato livello di attenzione prestato dal consumatore al momento dell’atto di acquisto dei prodotti farmaceutici in questione.

- In data 7/5/2018 la Pentamedical S.r.l. proponeva ricorso avverso tale decisione, lamentando l'erronea valutazione dell'Ufficio in ordine all'esistenza del rischio di confusione per il pubblico in virtù del carattere distintivo debole dei marchi in conflitto, della presenza di diversi elementi di differenziazione e della natura dei prodotti che – essendo destinati ad incidere sulla salute dei consumatori – avrebbero comportato un elevato livello di attenzione da parte dell'utenza.

- In data 4/6/2019, la Laboratoires Viñas S.A resisteva con memoria di replica, in cui – conformandosi alle determinazioni dell'Ufficio – ribadiva l'esistenza del rischio di confusione

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente contesta l'erroneità della decisione dell'Ufficio in quanto, nell'accogliere l'opposizione alla domanda di registrazione del marchio MOLLU SKIN, esso non avrebbe valutato correttamente: il carattere distintivo debole del marchio MOLUSK; l'esistenza di diversi elementi di differenziazione nel marchio MOLLU SKIN rispetto al marchio anteriore; il livello elevato di attenzione prestato dal consumatore all'atto di acquisto dei prodotti in questione posto che, essendo di tipo farmaceutico, essi incidono sullo stato di salute.

La censura è fondata.

Sul punto, innanzitutto, si evidenzia che la giurisprudenza ha più volte chiarito che, al fine di valutare in concreto l'esistenza del rischio di confusione e di associazione tra marchi, occorre comparare i segni e i prodotti coinvolti, così da comprendere se essi siano legati tra loro da un rapporto di somiglianza o identità.

Tale ultimo rapporto, poi, dovrà essere valutato anche a seconda delle percezioni del consumatore medio nel mercato di riferimento e del carattere distintivo – forte o debole – dei marchi in conflitto (Causa T-30/09; vd. anche sent.1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).

Su tale ultimo aspetto, un marchio si definisce a carattere distintivo “debole” quando è concettualmente legato al prodotto che contrassegna e a carattere distintivo “forte” quando la sua formulazione è frutto di un'operazione di fantasia sicché esso risulta dotato di maggiore efficacia caratterizzante (cfr. Cass. 15927/18).

Nel caso oggetto del presente giudizio i marchi MOLUSK e MOLLU SKIN possono considerarsi concettualmente e semanticamente legati ai prodotti che rappresentano, poiché la loro denominazione richiama il termine italiano “mollusco”, dei quali, dunque, i marchi in conflitto devono certamente considerarsi descrittivi *in parte qua*. Pertanto il loro carattere distintivo è debole.

Più precisamente, dalla qualificazione del marchio MOLUSK come “marchio debole” deriva che, le differenze rispetto ad esso del marchio MOLLU SKIN sono di per sé sufficienti a evitare il rischio di confusione, poiché *“in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”* (Cass. civ., 11 aprile 2019, n. 10205). Da quanto sopra discende che il rischio di confusione deve essere escluso nel caso di specie, posto che il marchio successivo – per quanto simile a quello anteriore – risulta specificamente caratterizzato.

Quanto, invece, al confronto tra i marchi sotto il profilo visivo, fonetico, concettuale occorre evidenziare che è principio pacifico che la valutazione in ordine all’esistenza del rischio di confusione – e, quindi, alla conseguente confondibilità dei segni – deve essere effettuata dal giudice di merito in via globale e sintetica (Cass. 8577/2018).

Con questa premessa si precisa che, a livello visivo, il marchio MOLUSK è denominativo mentre il marchio MOLLU SKIN è un marchio misto composto da elementi verbali e dalla rappresentazione grafica un di una croce bianca all’interno di un pentagono di colore rosso. Inoltre il primo marchio è composto da sei lettere, mentre il secondo da due termini separati composti da nove lettere totali interamente contenute in quello anteriore, con la differenza di una doppia L e la parte finale IN.

Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore è costituito da una sola parola mentre il segno della ricorrente si compone di due parole da pronunciare separatamente.

A livello concettuale, come già anticipato, entrambi i marchi rinviano al termine mollusco e, in aggiunta, il marchio della ricorrente contiene la parola inglese Skin (in italiano: pelle), frequentemente utilizzata nel mercato di riferimento per indicare la destinazione a uso cutaneo di un prodotto.

Orbene, la Commissione ritiene che, nella decisione impugnata, alla corretta analisi dei due segni non abbia fatto seguito l’altrettanto corretta conclusione in ordine all’esistenza del rischio di confusione.

Infatti, in presenza di un marchio anteriore debole – qual è nel caso di specie MOLUSK – sono sufficienti a scongiurare l'esistenza del rischio di confusione con altro marchio successivo anche lievi modifiche (Cass. civ., 11 aprile 2019, n. 10205; vd. anche sent. 1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).

Dunque, configurando MOLUSK un marchio debole e presentando il marchio MOLLU SKIN specifiche caratterizzazioni deve escludersi, all'esito di una valutazione globale, la confondibilità dei segni in questione e, quindi, l'esistenza del rischio di confusione

Quanto sopra vale tanto più ove si consideri che entrambi i marchi contrassegnano prodotti farmaceutici, che – per loro intrinseca natura – incidono sullo stato di salute del consumatore/paziente il quale, essendo particolarmente “avvertito” nella scelta del prodotto medicamentoso, dedicherà all'atto di acquisto un livello di attenzione superiore alla media. In tale segmento di mercato è maggiore la sensibilità e l'attenzione del consumatore relativamente al prodotto da acquistare, cosicché il carattere debole del marchio anteriore (MOLUSK) e la presenza di specifici elementi di differenziazione e caratterizzazione del marchio successivo (MOLLU SKIN), consentono di escludere l'esistenza del rischio di confusione.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in virtù di una valutazione globale dei marchi – che tiene conto del loro carattere distintivo, della somiglianza dei segni, dell'identità dei prodotti e del maggior grado di attenzione impiegato dal consumatore medio all'atto di acquisto dei prodotti farmaceutici – tale da portare ad escludere l'esistenza di un rischio di confusione tra gli stessi all'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte resistente.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato; **condanna l'odierna resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.**

Roma, 24 giugno 2019

Il Componente Relatore

Prof. Avv. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 06/08/2019 ...

IL SEGRETARIO

