

RICORSO N. 7652

UDIENZA DEL 22/10/2018

SENTENZA N. 04/19

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. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - 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:

MEDICENTER GROUP SRL

contro

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

*

*

Svolgimento del processo

La **MEDICENTER GROUP**srl presentava domanda di registrazione di marchio nazionale consistente nel seguente segno complesso:



per rivendicare i servizi della classe 44 *“Servizi medici, servizi veterinari, cure di igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali, servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura”*

La **MEDICENTER** srl proponeva opposizione avverso parte dei servizi indicati *ex adverso* basandola su tutti i prodotti e servizi protetti dal proprio marchio nazionale anteriore complesso



registrato per le seguenti classi: 10 *“apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiali di sutura; impianti per chirurgia dentale; protesi dentarie, attrezzature dentarie; corone dentali; perni dentali; impianti per chirurgia dentale; rivestimenti dentali; vaschette per impronte dentali”*; 40 *“trattamento di materiali; servizi di odontotecnico”*; 44 *“servizi medici; cure d’igiene e di bellezza per l’uomo; dentista e servizi di igienisti dentali”*.

L’opponente invocava l’applicazione dell’art.12, c.1°, lett.d), del C.P.I. ritenendo sussistente il rischio di confusione/associazione dovuto all’identità / somiglianza fra i marchi ed all’identità / affinità fra i prodotti rivendicati.

L’esaminatore –attraverso il confronto effettuato fra i prodotti ed i servizi designati dalle parti-constatava l’identità nella classe 44 dei *“Servizi medici, servizi veterinari, cure di igiene e di bellezza per l’uomo”* del richiedente rispetto ai corrispondenti servizi dell’opponente nella medesima classe. Per quanto riguardava le *“cure di igiene e di bellezza per gli animali”* rivendicati nella domanda di registrazione, sempre in classe 44, questi prodotti erano invece da considerarsi affini agli *“apparecchi e strumenti..... veterinari”* protetti nella classe 10 dal marchio anteriore: infatti fra essi (necessari ed indispensabili per la concreta effettuazione

delle cure di igiene e di bellezza degli animali) e le predette cure sussisteva un chiaro rapporto di complementarietà.

Quanto al raffronto tra i segni sul piano visivo osservava che il marchio dell'opponente consisteva in una figura stilizzata di dente circondata da frecce e racchiusa all'interno di un cerchio alla cui destra era presente la dicitura "MEDICenter".

Il segno contestato era invece formato dalle parole "MEDICENTER" e "GROUP", poste su due livelli, ove la prima, di maggiori dimensioni, era realizzata in lettere maiuscole e la seconda, collocata sotto la "R" finale della prima, appariva di dimensioni ridotte; il tutto seguito da una doppia croce stilizzata.

Ebbene l'Ufficio rilevava che la presenza nei marchi a confronto di composizioni grafiche (dente e doppia croce) non appariva determinante perché il pubblico interessato era più incline a memorizzare le parti verbali piuttosto che le parti figurative e la caratteristica distintiva della parte comune dei segni risiedeva nel termine "MEDICENTER", tenuto conto che la parola "GROUP", di uso comune e diffuso, possedeva scarsa importanza per il consumatore di riferimento.

Sul piano visivo era dunque ravvisabile una somiglianza di grado medio ed altrettanto era a dirsi sul piano fonetico stante la assonanza del termine distintivo condiviso (MEDICENTER); sul piano concettuale, poi, la somiglianza era particolarmente elevata perché il significato trasmesso dai segni era sostanzialmente il medesimo (centro medico con specializzazione nelle cure dentali e centro medico facente parte di un "gruppo" sanitario più articolato).

Osservava ancora che il tipo di pubblico interessato all'offerta di questi prodotti/servizi era di provenienza generale e non specializzato mentre il suo livello di attenzione poteva essere definito di grado medio, con alte probabilità di rischio di confusione ivi compreso quello di associazione.

L'Ufficio pertanto, in base alla sommatoria dei vari fattori (il marchio nazionale anteriore era risultato in possesso di un carattere distintivo intrinseco di grado affievolito a causa dei riferimenti con i prodotti e servizi che proteggeva, i prodotti ed i servizi confrontati nelle classi di riferimento erano risultati in parte identici ed in parte affini, visivamente e foneticamente i segni erano simili in grado medio mentre concettualmente erano somiglianti in modo elevato) ed alla luce del principio di interdipendenza secondo il quale un tenue grado di somiglianza fra i prodotti/servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa, concludeva circa la sussistenza del denunciato rischio di confusione ed accoglieva l'opposizione per i servizi contestati nella classe 44 "Servizi medici, servizi veterinari, cure di igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali".

Proponeva ricorso la Mediacenter group assumendo che i marchi messi a confronto di natura complessa non potevano ingenerare confusione in quanto graficamente differenziati nella cromatica e nella figurazione ,connotati che non avevano valore marginale rispetto all'elemento espressivo comune (mediacenter)di uso ormai comune per individuare "in genere" un centro medico e dunque privo di potenzialita' distintiva .

La fonetica era dunque debole e non poteva prevalere sulle rappresentazioni grafiche (il dente ovvero la croce stilizzata)che in una valutazione globale superavano gli elementi grafici di identita' evitando rischi di assimilazione ,tenuto altresì conto che l'utente di servizi medici aveva un livello di attenzione piu' elevato di quello del consumatore medio di beni materiali.

Insisteva pertanto per il rigetto dell'opposizione previa riforma della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Va premesso che non vi e' contestazione sulla identita'/affinita'dei servizi contrassegnati dai marchi in conflitto appartenenti alla classe 44 ,piuttosto la opposizione vertendo sulla confondibilita' dei segni ritenuti dall'esaminatore simili a livello medio laddove , secondo il ricorrente ,sarebbero diversificati per l'insieme caratterizzante dei fattori grafici e figurativi prevalenti rispetto ad un termine (Mediacenter) privo di connotati originali .

Ritiene la Commissione che i rilievi del ricorrente sul punto non siano condivisibili. Il giudizio di comparazione deve tener conto di segni entrambi complessi(misti denominativi e figurativi)dove il connotato distintivo (c.d.cuore)va individuato proprio nel termine Mediacenter in posizione prevalente .

La croce doppia stilizzata con a fianco la dicitura Group nell'un segno ed il dente stilizzato circondato da frecce ed iscritto in un cerchio nell'altro sono elementi secondari di natura decorativa e/o di estrema genericita' come tali scarsamente memorizzabili e comunque privi di efficacia rafforzativa rispetto alla componente verbale in grado da sola di attirare l'attenzione ed essere ricordata dal pubblico.

In altre parole ,i ricordati elementi di contorno -per loro tipologia e posizionamento -non sono in grado di suscitare una impressione equivalente,considerato che di regola sono gli elementi denominativi -specie ove risaltanti sull'insieme - ad assumere funzione di *eye-catching* per il consumatore .

Infatti sul piano mnemonico e' il nome a rimanere nel ricordo piu' che i simboli o le raffigurazioni che non abbiano di per se' connotati di originalita' spiccati nel contesto globale .

Benche' la espressione Medicenter rimandi in genere ad un centro medico con i connessi servizi di controllo e cura e dunque conservi una efficacia individualizzante ridotta ,non vi e' dubbio che l'assoluta identita' del termine utilizzato in uno con la identita' o affinita' dei servizi rivendicati sia foriero di un elevato grado di somiglianza suscettibile di sviare il pubblico facendogli se non altro supporre una comune provenienza (dalla stessa azienda o da aziende collegate)e dunque inducendo un rischio di associazione fonte di confusorieta' ingannevole.

Del resto ,pur in presenza di segni deboli, e' evidente che la totale sovrapposizione dell'elemento verbale predominante impedisca una tutela affievolita giustificata dall'inserimento di eventuali varianti .

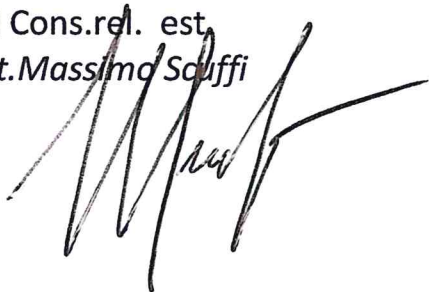
Va pertanto confermato il giudizio dell'esaminatore ed il ricorso respinto senza liquidazione di spese in assenza di attivita' difensiva della parte resistente .

PQM

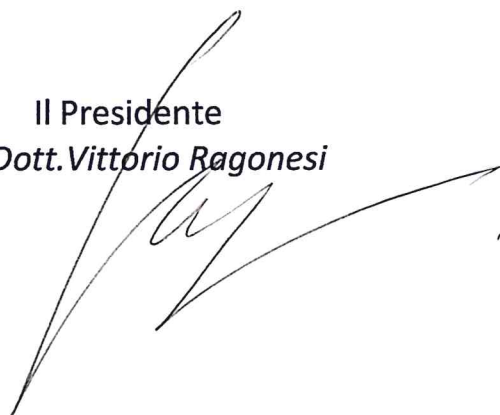
La Commissione rigetta il ricorso.Nulla spese

Roma, 22.10.2018

Il Cons.rel. est.
Dott.Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott.Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 06/03/2019

IL SEGRETARIO

