

RICORSO N. 7694

UDIENZA DEL 16/9/2019

SENTENZA N. 46/19

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. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Presidente |
| 2. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Prof. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il Presidente - relatore Dr. Francesco Antonio Genovese;

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:

CENZO RACANATI

contro

- Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con decisione n. 878 del 2015, ha parzialmente accolto l'opposizione n. 751 del 2015 proposta, in data 20.7.2015, dalla società statunitense **BASF CORPORATION**, contro i Sigg. **Vincenzo e Vito RACANATI** e la loro domanda di registrazione del marchio nazionale n. BA2014C000891, riguardante il segno misto



diretto a rivendicare, *inter alia*, i prodotti della classe 1: *"Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia come anche all'agricoltura, all'orticoltura ed alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezza; materie plastiche allo stato grezzo, concimi per 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"* e della classe 5 *"Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico e veterinario; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani e animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi"*.

1.1. Il segno, secondo l'Ufficio, com'è osservabile dal logo sopra riportato: «è rappresentato dalla scritta *"nactura"* disposta orizzontalmente e sovrastata da un elemento decorativo rappresentato da quello che sembra essere un fiore descritto da sette ovali concentrici di tonalità differenti».

1.2. L'opposizione era basata sul diritto anteriore, costituito dal marchio comunitario anteriore

NAVURA

registrato il 2.5.2014 con n. 12440889 che protegge i prodotti della classe 1 *"Prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, in particolare ricostituenti per piante, prodotti chimici e/o biologici per combattere lo stress delle piante, per regolare la crescita delle piante, prodotti per il trattamento di sementi, umidificanti"* e della classe 5 *"Prodotti per combattere e distruggere animali nocivi; insetticidi; fungicidi; erbicidi; pesticidi; sostanze chimiche naturali o sintetiche da utilizzare come richiamo sessuale o mezzi di disturbo contro gli insetti"*.

2. Secondo l'opponente vi sarebbe stato rischio di confusione/associazione fra i consumatori dovuto alla somiglianza dei marchi a confronto ed all'identità ed affinità dei prodotti.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum* costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett *d*), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha sottolineato che dal confronto effettuato sui prodotti designati dalle parti è emerso che: nella classe 1, i *prodotti chimici destinati... anche all'agricoltura, all'orticoltura ed alla silvicoltura* del richiedente sono identici a quelli *destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, in particolare ricostituenti per piante, prodotti chimici e/o biologici per combattere lo stress delle piante, per regolare la crescita delle piante, prodotti per il trattamento di sementi, umidificanti dell'opponente; i concimi per terreni sono affini ai *prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, in particolare ricostituenti per piante, prodotti chimici e/o biologici per combattere lo stress delle piante, per regolare la crescita delle piante, prodotti per il trattamento di sementi, umidificanti*, in quanto condividono la natura, lo scopo, il metodo di utilizzo sono offerti allo stesso pubblico che potrà reperirli negli stessi punti vendita dedicati; i *prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze* del richiedente sono affini a quelli *destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, in particolare ricostituenti per piante, prodotti chimici e/o biologici per combattere lo stress delle piante, per regolare la crescita delle piante, prodotti per il trattamento di sementi, umidificanti* perché, come è noto, le aziende del settore chimico immettono sul mercato sia i prodotti destinati all'industria che all'agricoltura in generale per soddisfare le diverse esigenze del pubblico di riferimento.*


3.2. Al contrario, secondo l'Ufficio, debbono essere considerati diversi per natura e finalità: i *prodotti chimici destinati alla fotografia; resine artificiali allo stato grezzo; materie plastiche allo stato grezzo, 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; nella classe 5 i prodotti per la distruzione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi* del richiedente sono identici a quelli *per combattere e distruggere animali nocivi; insetticidi; fungicidi; erbicidi; pesticidi del marchio anteriore; e i prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici;*

alimenti e sostanze dietetiche per uso medico e veterinario; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani e animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti perché estranei al settore merceologico di riferimento dell'opponente e diretti ad una differente clientela.

3.3. Con riferimento ai segni,

Il marchio anteriore

Il marchio contestato

<p>NAVURA</p>	
----------------------	--

la decisione amministrativa ha, innanzitutto, concluso per una loro somiglianza di grado medio: sia a livello visivo [atteso che il marchio anteriore, denominativo, diversamente da quello opposto, misto, con componente denominativa di sette lettere, delle quali sono condivise nella medesima posizione ben cinque (le prime due N-A e le ultime tre U-R-A) con la condivisione nello stesso ordine di cinque lettere rispettivamente su sei e sette; e che l'elemento grafico decorativo (così descritto nella pubblicazione del marchio), costituisce una componente di secondaria importanza e di scarsa o nulla distintività] e sia a livello fonetico [atteso che la descritta struttura delle parti denominative dei marchi in conflitto (*NAVURA / nactura*) influisce sulla loro pronuncia che, anche per l'identico numero di sillabe (3), produce un suono che solo per la presenza in posizione centrale di V / ct non risulta identico].

3.4. Infine, a livello concettuale, secondo l'esaminatore i marchi non risulterebbero confrontabili perché entrambi non avrebbero alcun significato concreto in relazione ai prodotti rivendicati, trattandosi di due segni di fantasia che per il pubblico nazionale non presenterebbero alcun significato comprensibile.

3.5. L'esaminatore ha perciò concluso per la somiglianza dei segni di livello medio, tenendo conto di quelle esistenti sul piano visivo e fonetico (escluso il dato concettuale), nonché tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione e del pubblico di riferimento che, in considerazione dei prodotti, presterebbero poca attenzione alla scelta: il tipo di pubblico interessato all'offerta di questi prodotti sarebbe generale e non specializzato e il suo livello di attenzione di grado medio, con probabilità di rischio di confusione, ivi compreso quello di associazione.

3.6. Perciò, considerato che il marchio anteriore possiederebbe un carattere distintivo intrinseco di grado normale, con una somiglianza fra i marchi si è rivelata media sul piano visivo e fonetico; e considerato altresì che dal confronto dei prodotti nelle classi 1 e 5 è emerso che gli stessi sono in parte identici o affini (ed in parte diversi), l'Ufficio ha concluso per la sussistenza del rischio di confusione/associazione da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'art.12, c.1°, lett. d) del C.P.I.

3.6. Esso ha accolto parzialmente l'opposizione per i seguenti prodotti contestati: a) nella classe 1 (*Prodotti chimici... destinati anche all'agricoltura, all'orticoltura ed alla silvicoltura; concimi per terreni; prodotti chimici destinati all'industria, alla scienza*); b) nella classe 5 (*Prodotti per la distruzione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi*). E l'ha respinta per i restanti prodotti suindicati lasciando proseguire il suo iter per la registrazione con riferimento ai prodotti della classe 1 (*"Prodotti chimici destinati alla fotografia; resine artificiali allo stato grezza; materie plastiche allo stato grezzo, 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"*) e della classe 5 (*"Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico e veterinario; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani e animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti"*).

4. Avverso tale decisione, con atto notificato il 26 giugno 2018, il sig. **Vincenzo RACANATI** ha proposto ricorso a questa Commissione cui ha resistito la **società BASF CORPORATION**.

**

4.1. Con il ricorso, si lamenta: a) la mancata adeguata considerazione dell'elemento figurativo del marchio misto *Nactura* (come sopra rappresentato) con difetto, contraddittorietà o carenza motivazionale e violazione di legge (l'elemento figurativo avrebbe, diversamente da quanto concluso dall'Ufficio, molto "pesato" sulla comparazione dei segni): primo motivo; b) la mancata adeguata considerazione delle differenze semantiche fra i due marchi per l'errata valutazione del profilo concettuale e fonetico dei segni, con contraddittorietà motivazionale e violazione di legge (l'elemento denominativo del proprio segno avrebbe, diversamente da quanto concluso dall'Ufficio e da quanto fantasiosamente contenuto nel segno anteriore, subito fatto pensare e richiamare il concetto di natura): secondo motivo; c) la mancata o erronea motivazione in ordine agli elementi distintivi e dominanti del marchio con eccesso di potere, erronea presupposizione fattuale, contraddittorietà motivazionale e violazione di legge (l'elemento figurativo avrebbe, diversamente

da quanto concluso dall'Ufficio, dovuto essere considerato nelle sue componenti cromatiche e nelle linee figurative): terzo motivo; d) la mancata o erronea motivazione in ordine all'individuazione del pubblico di riferimento e del livello di attenzione con eccesso di potere, erronea presupposizione fattuale, contraddittorietà motivazionale e violazione di legge (l'erronea considerazione della componente professionale del pubblico dei consumatori, alcuni dei quali richiederebbero il patentino abilitativo dell'acquisto e, quindi, un alto livello di attenzione): quarto motivo; e) la mancata o erronea motivazione in ordine alla valutazione globale, con eccesso di potere, erronea presupposizione fattuale e violazione di legge (l'elemento figurativo avrebbe caratteristiche tali che, considerato nelle sue componenti cromatiche e nelle linee figurative e nell'elemento grafico, non potrebbe generare alcuna confusione): quinto motivo.

4.2. Il ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

5. La **società BASF CORPORATION** si è costituita ed ha svolto le proprie difese, contestando quanto riportato in ricorso, in fatto e in diritto.

6. In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. E'posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito dal segno complesso



diretto a rivendicare, *inter alia*, i prodotti della classe 1: "*Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia come anche all'agricoltura, all'orticoltura ed alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezza; materie plastiche allo stato grezzo, concimi per 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*" e della classe 5 "*Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico e veterinario; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani e animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi*", di contro il diritto anteriore, costituito dal marchio comunitario della **società BASF CORPORATION**

NAVURA

registrato il 2.5.2014 con n. 12440889 che protegge i prodotti della classe 1 *"Prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, in particolare ricostituenti per piante, prodotti chimici e/o biologici per combattere lo stress delle piante, per regolare la crescita delle piante, prodotti per il trattamento di sementi, umidificanti"* e della classe 5 *"Prodotti per combattere e distruggere animali nocivi; insetticidi; fungicidi; erbicidi; pesticidi; sostanze chimiche naturali o sintetiche da utilizzare come richiamo sessuale o mezzi di disturbo contro gli insetti"*, in ragione del pericolo di confusione tra i segni oggetto di comparazione.

2. I motivi primo, secondo, terzo e quinto, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra di loro strettamente connessi, perché attengono alla contestazione della valutazione del segno in termini di somiglianza di grado medio tra il marchio anteriore (che possiederebbe un carattere distintivo intrinseco di grado normale) e quello portato alla registrazione, sia sul piano visivo che fonetico; e considerato altresì che dal confronto dei prodotti nelle classi 1 e 5 sarebbe emerso che gli stessi sono in parte identici o affini (ed in parte diversi) senza che sul punto vi sia stata alcuna contestazione da parte del ricorrente.

2.1. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, tuttavia, non può escludersi il peso decisivo della componente verbale del marchio portato alla registrazione, così come affermato dall'Ufficio all'esito della sua disamina.

2.2. Ha osservato la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 3246 del 1977) che *"In ordine al marchio complesso il requisito della novità rispetto ai singoli elementi costitutivi - essenziale per il riconoscimento della sua autonoma validità e tutelabilità - sussiste quando il marchio si differenzi come entità caratterizzante rispetto ai singoli elementi, che lo compongono, mentre difetta quando, pur essendo diversi gli elementi accessori e secondari, la confondibilità si presenti rispetto all'elemento caratterizzante e ciò sulla base di un globale e sintetico giudizio di prevalenza nella idoneità individualizzante e distintiva dei diversi elementi compositivi. Pertanto, il marchio complesso, il quale contenga un elemento denominativo già di per sé costituente marchio, può ritenersi nuovo, e, come tale, suscettibile di autonoma tutela, solo quando aggiunga elementi con propria funzione caratterizzante e differenziatrice."*

2.3. Ebbene, nel caso di specie, l'Ufficio, con analisi pienamente condivisibile, ha osservato che tra i due segni, miranti a proteggere prodotti identici o tra loro affini, hanno un elemento denominativo, costituente il cuore del marchio, somigliante in grado medio a quello dell'antiorità della società resistente, atteso che:

a) il marchio anteriore, denominativo, diversamente da quello opposto, misto, contiene una componente denominativa di sette lettere, delle quali sono condivise nella medesima posizione ben cinque (le prime due N-A e le ultime tre U-R-A), poste nello stesso ordine (di cinque lettere rispettivamente su sei e sette), mentre l'elemento grafico decorativo (così descritto nella pubblicazione del marchio), costituisce solo una componente di secondaria importanza e di scarsa o nulla distintività;

b) la descritta struttura delle parti denominative dei marchi in conflitto (*NAVURA* / *nactura*) influisce sulla loro pronuncia che, anche per l'identico numero di sillabe (3), produce un suono che solo per la presenza in posizione centrale di V / ct non risulta identico.

2.4. Né può sensatamente sostenersi che il termine *nactura* abbia un contenuto concettuale identificabile (diversamente che *Navura*, nell'anteriorità), atteso che l'accostamento è alquanto arbitrario, anche rispetto alle traduzioni nelle principali lingue veicolo internazionali del concetto di natura, ove manca del tutto una componente *ct* che possa farne postulare l'identificazione o anche solo il richiamo.

3. Né può dirsi che il pubblico di riferimento sia un pubblico specialistico, in considerazione della necessità di munirsi di un titolo autorizzatorio- abilitativo per l'acquisto di alcuni dei prodotti protetti.

3.1. Infatti, il settore dei prodotti per l'agricoltura tutelati dall'anteriorità ("Prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, in particolare ricostituenti per piante, prodotti chimici e/o biologici per combattere lo stress delle piante, per regolare la crescita delle piante, prodotti per il trattamento di sementi, umidificanti" e della classe 5 "Prodotti per combattere e distruggere animali nocivi; insetticidi; fungicidi; erbicidi; pesticidi; sostanze chimiche naturali o sintetiche da utilizzare come richiamo sessuale o mezzi di disturbo contro gli insetti"), sono palesemente ed in gran parte prodotti usati nella comune attività di coltivazione da parte di un pubblico molto vasto, che va dal loro utilizzo nei terrazzi delle abitazioni, alle piccole aiuole, ai giardini (più o meno ampi) delle prime e seconde case.

3.2. Ne deriva che a tali prodotti accede un pubblico ampio, eterogeneo, spesso non munito di una specifica formazione e, quindi, non specialistico, sicché – in ordine ad esso – non è predicabile la tesi che il ricorso affida al secondo mezzo di doglianza, del tutto infondato e da respingere.

4. In conclusione, il rischio della temuta confusione per il pubblico, deve essere *in parte qua* confermato, per le ragioni anzidette.

4.1. Pertanto, essendo infondata l'opposizione, il ricorso deve essere respinto, con l'addebito delle spese alla parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso in opposizione proposto, con atto notificato il 26 giugno 2018, dal sig. **Vincenzo RACANATI** contro la **società BASF CORPORATION**, e relativa alla domanda di registrazione del proprio marchio nazionale, n. BA2014C000891, riguardante il segno misto



per la registrazione PARZIALMENTE NEGATAGLI e relativa ai seguenti prodotti rientranti delle classi 1 e 5 della Classificazione internazionale (Accordo di Nizza): a) nella classe 1 (*Prodotti chimici... destinati anche all'agricoltura, all'orticoltura ed alla silvicoltura; concimi per terreni; prodotti chimici destinati all'industria, alla scienza*); b) nella classe 5 (*Prodotti per la distruzione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi*).

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della società resistente in € 3.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso il 16 settembre 2019.

Il Presidente estensore
Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 11/12/2019.....

IL SEGRETARIO