RICORSO N. 7712 UDIENZA DEL 9/12/2019

SENTENZA N. 10/20

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. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Dr. Francesco Antonio Genovese - Componente
3. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

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:

KERAPHARM SRL LABORATORI FARMACEUTICI

contro

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

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

In data 10/12/2014, la Società KERAPHARM SRL LABORATORI FARMACEUTICI (in poi "**KERAPHARM SRL**") depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di registrazione n. 302014902325124 (CT2014C000436) avente ad oggetto il marchio denominativo FISIOGEN BRUFOLI, al fine di contrassegnare i seguenti prodotti appartenenti alla Classe 5 della Classificazione di Nizza dei beni e dei servizi (in poi "**Classificazione di Nizza**"): "*Prodotti farmaceutici; dermocosmetici; prodotti igienici della persona per la detergenza del corpo; creme viso-corpo; sostanza dietetiche per uso medico; alimenti per neonati*".

La domanda, ritenuta registrabile, veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22/05/2015.

Successivamente e, precisamente, il 24/08/2015 la Società STIEFEL LABORATORIES INC. si opponeva alla registrazione predetta, in qualità di titolare del marchio nazionale denominativo n. 1304842 "PHYSIOGEL", registrato in data 17/02/1992 per i prodotti inclusi alla classe 3 ("*preparati per la sbianca e altre sostanze da bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali; cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici; preparati per la pulizia della pelle compresi in questa classe*") e classe 5 ("*prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanza dietetiche ad uso medico, alimenti per i neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per stuccare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi; preparati per la pulizia della pelle compresi in questa classe*") della Classificazione di Nizza.

L'opposizione veniva promossa anche relativamente al marchio comunitario denominativo "PHYSIOGEL", registrato in data 31/05/2007 per i prodotti inclusi nella classe 3 ("*Prodotti per la cura della pelle, dei capelli e del cuoio capelluto: shampoo, prodotti per il lavaggio, gel, mousse, deodoranti, sapone, ciprie, lozioni, creme, oli, unguenti*") e nella classe 5 ("*prodotti farmaceutici per uso topico per il trattamento di malattie e disturbi dermatologici*") della Classificazione di Nizza.

Con nota prot. n. 0182168 del 06/10/2015, il Ministero comunicava alla KERAPHARM SRL l'intervenuta opposizione della STIEFEL LABORATORIES INC. informando le Parti della facoltà di raggiungere l'accordo di conciliazione di cui all'art. 178, co. 1 CPI entro il termine non perentorio di due mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione in parola.

Il suddetto tentativo di conciliazione falliva e, quindi, in data 8/2/2016 la STIEFEL LABORATORIES INC. formulava le proprie osservazioni a supporto dell'opposizione avanzata, regolarmente notificate dall'Ufficio alla KERAPHARM SRL con ministeriale prot. n. 019 7995 del 13/6/2016.

La STIEFEL LABORATORIES INC. fondava la propria opposizione sul disposto dell'art. 12, comma 1 lett. d) CPI secondo cui il marchio successivo non può costituire oggetto di registrazione allorquando sia identico o simile a un marchio già da altri anteriormente registrato oppure qualora sussista tra i prodotti contrassegnati una relazione di identità o affinità in modo tale da comportare la sussistenza di un rischio di confusione o associazione nel pubblico di riferimento.
In particolare, secondo l'Opponente, tra i marchi in questione il rischio di confusione – o comunque di associazione – sarebbe stato determinato: dalla condivisione, sotto il profilo visivo, della radice "-SIOGE", collocata nella parte centrale dei segni; dall'identità fonetica della pronuncia della radice "-SIOGE" e dalla circostanza che locuzione "PHY" avrebbe dovuto leggersi "FI", con la conseguenza che l'unica differenza, relativamente al profilo fonetico, sarebbe derivata dall'utilizzo nel marchio opposto della lettera finale "N" in luogo della lettera finale "L" presente nel marchio dell'Opponente; dal rinvio al concetto di "*soluzione fisiologica*" caratterizzante entrambi i segni, il quale ad avviso dell'Opponente non sarebbe stato escluso dal lemma "*brufoli*" presente nel marchio della richiedente. Infatti, tale ultima locuzione non avrebbe costituito il nucleo centrale del marchio, assolvendo al più a una mera funzione descrittiva, essendo percepito dai consumatori interessati come una descrizione della destinazione dei prodotti.
Inoltre, l'Opponente lamentava la totale identità dei prodotti contrassegnati, posta la condivisione della medesima destinazione e funzione.

L'Opposta, di converso, non presentava controdeduzioni.

In data 06/06/2018, l'Ufficio con decisione n. 255/2018 accoglieva integralmente l'Opposizione n. 990/2015 con riferimento a tutti i prodotti in contestazione, contrassegnati nella classe 5 – e, dunque, per i "*Prodotti farmaceutici; dermocosmetici; prodotti igienici della persona per la detergenza del corpo; creme viso-corpo; sostanza dietetiche per uso medico; alimenti per neonati*" – respingendo per i prodotti suddetti la richiesta di registrazione già presentata dalla KERAPHARM SRL alla quale, in virtù del principio di soccombenza processuale, venivano addebitate le spese relative al procedimento.

In particolare nella decisione in parola l'Ufficio rilevava che:

<il confronto fra i segni deve essere effettuato in via globale e sintetica dato che gli stessi vengono percepiti dal consumatore come un tutt'uno di cui viene trattenuto un mero dato mnemonico, a prescindere dai dettagli, salvo quelli che abbiano una funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme e siano come tali destinati a rimanere impressi nella sua memoria (sent. Commissione dei Ricorsi n. 03/2014).

Il consumatore, al momento della scelta, non effettuerà un raffronto analitico degli stessi ed eventuali differenze, che potrebbero essere percepite in presenza dei due marchi, possono affievolirsi e svanire.

La valutazione globale è stata effettuata prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per la fattispecie in esame e la loro reciproca interdipendenza.

Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e la affinità dei prodotti o servizi designati: un elevato grado di affinità fra prodotti o servizi può infatti essere compensato da un tenue grado di somiglianza tra i segni e viceversa.

Nel caso in esame, come sopra esposto, i prodotti possono considerarsi identici e/o strettamente affini.

Nella visione complessiva anche i due marchi presentano un elevato grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale, condividendo sostanzialmente il termine "FI (PHY) SIOGE".

Per le considerazioni che precedono, tale parola costituisce l'elemento maggiormente distintivo di entrambi i marchi, non apparendo rilevante nel marchio opposto il termine puramente descrittivo "BRUFOLI".

Peraltro, l'identità tra l'elemento maggiormente distintivo del marchio di cui si

chiede la registrazione e il marchio anteriore neutralizza le differenze eventualmente esistenti tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande.
Come visto, nella fattispecie i prodotti designati dal marchio richiesto e quelli contrassegnati dal marchio anteriore sono identici e, in parte, strettamente affini.
Ne discende, come corollario, che le eventuali differenze tra i segni in causa sono attenuate.
In conclusione, si ritiene che l'impressione complessiva prodotta dal marchio opposto possa indurre il pubblico a ritenere che i prodotti provengano da un'azienda quantomeno collegata a quella titolare del marchio anteriore>.

Successivamente, il 22/8/2018, la KERAPHARM ricorreva *ex* art 135 CPI dinnanzi a Questa Commissione al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento della precedente decisione dell'Ufficio.

Nella propria memoria la Ricorrente lamentava l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto, non avendo essa correttamente considerato la capacità distintiva del marchio anteriore e avendo limitato l'analisi ad una semplicistica comparazione tra i segni e i prodotti contrassegnati.

Nel caso in esame, secondo la ricostruzione della KERAPHARM SRL, la valutazione circa il carattere distintivo debole del marchio della Resistente – essendo quest'ultimo concettualmente legato al prodotto contrassegnato, ovvero alle soluzioni fisiologiche – avrebbe consentito di escludere tra essi il rischio di confusione e associazione, dovendosi considerare a tal fine sufficienti anche lievi modifiche.

Inoltre, la KERAPHARM SRL, richiedeva di considerare sostanzialmente la domanda di registrazione da essa presentata come un mero rinnovo della precedente, non tempestivamente depositato a causa della intervenuta modifica, medio tempore, della propria sede legale.

Pertanto, domandava in via cautelare la sospensione della decisione emessa dall'Ufficio, nonché il suo annullamento in modo tale da poter proseguire l'iter di registrazione del proprio marchio.

Successivamente, con memoria depositata il 15/11/2019, la STIEFEL LABORATORIES INC. presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali contestava integralmente le obiezioni formulate dalla Ricorrente, evidenziando l'esistenza di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto nonché l'irrilevanza del carattere debole del proprio marchio, in quanto esso eventualmente non avrebbe precluso qualsivoglia forma di protezione nel caso di rischio di confusione, dovendosi considerare utile ad escludere solo la tutela accresciuta.

Tutto quanto sopra, secondo la resistente, risultava sufficiente per riconoscere l'esistenza del rischio di confusione e, dunque, per rigettare il ricorso presentato dalla KERAPHARM SRL, così confermando il provvedimento emesso dall'Ufficio.

In data 9 dicembre 2019 si svolgeva l'udienza di trattazione del ricorso ed entrambe le parti venivano ammesse a partecipare alla discussione orale.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente lamenta che nella decisione contestata l'Ufficio non abbia applicato correttamente la normativa vigente in materia di rischio di confusione e associazione tra marchi in conflitto, così come circoscritta dall'art. 12, co. 1, lett. d) CPI.

Secondo la ricostruzione della ricorrente, l'Ufficio avrebbe compiuto il giudizio di confondibilità in spregio al dettato normativo e ai conseguenti principi elaborati dalla giurisprudenza europea e nazionale dal momento che, nella decisione emessa, non avrebbe valutato globalmente tutti i fattori pertinenti a ciascun marchio, i rispettivi elementi distintivi e dominanti nonché la somiglianza dei segni e dell'identità dei prodotti.

La censura è fondata.

Infatti, nel caso di specie, il raffronto dei marchi – effettuato globalmente e sinteticamente e tenendo in considerazione tutti i fattori a essi pertinenti – avrebbe consentito di escludere la sussistenza del rischio di confusione.

Ciò in quanto il marchio anteriore è di tipo cd. debole e il marchio successivo si caratterizza per la presenza di specifici elementi di differenziazione percepibili dal

consumatore medio operante nel mercato di sbocco che, peraltro, presterà maggiore attenzione alla scelta del prodotto da acquistare, essendo esso idoneo ad incidere sul suo stato di salute.

Appurato quanto sopra, si evidenzia che per riconoscersi l'esistenza del rischio di confusione – anche nella forma di associazione – il pubblico deve essere indotto a ritenere che "*i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro*" (Causa T-30/09, 8/7/2010, *Engelhorn/Uami – The Outdoor Group Peerstorm*).

Per poter procedere a tale accertamento occorre verificare se siano soddisfatte in concreto le condizioni al ricorrere delle quali un marchio possa effettivamente considerarsi "nuovo" – ovvero dotato di capacità distintiva autonoma – in modo tale che la sua immissione nel mercato di riferimento non determini l'insorgenza del rischio confusione o associazione tra il pubblico interessato (cfr. art. 12, co. 1, lett. d) CPI).

In concreto, per verificare se ricorra il predetto rischio, occorre valutare globalmente i fattori pertinenti ai marchi in conflitto utilizzando quale parametro di riferimento la percezione dei marchi medesimi da parte del pubblico interessato, così da valutare secondo un giudizio prognostico quale sia l'impressione complessiva da parte del pubblico stesso (v. sent. 11 novembre 1997, C-251/95, *SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*).

Inoltre, tali fattori pertinenti devono considerarsi in stretta interconnessione tra loro (cd. principio di interdipendenza dei fattori, Causa T-30/09, sentenza 8 luglio 2019) e devono valutarsi in virtù della natura forte o debole del marchio di volta in volta preso in considerazione (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 dicembre 2019 n. 31938/19).

A tal fine, assume particolare rilievo il carattere distintivo del marchio anteriore poiché solo nel caso in cui quest'ultimo goda di capacità distintiva accresciuta – in quanto frutto dell'attività creativa del suo titolare – l'ordinamento gli garantisce una maggiore tutela, consentendo di ritenere "*illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale*" (cfr. decisione 62/2018 – UIBM).

Invece, nel caso di marchio anteriore a debole carattere distintivo – quale, nel caso di specie, PHYSIOGEL – qualunque modifica, anche lieve, rispetto al suo nucleo originario deve ritenersi idonea ad escludere la confondibilità tra i marchi in conflitto (cfr. Ricorso n. 7640, Sentenza 1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).

Orbene, nella vicenda sottoposta ad esame non può certamente dubitarsi del carattere debole del marchio PHYSIOGEL, posto che locuzione PHYSIO è concettualmente legata al prodotto che contrassegna, rinviando al concetto di soluzione fisiologica.

Ne deriva che qualunque modifica apportata rispetto al suo nucleo originario, anche lieve, risulta sufficiente a scongiurare l'esistenza del rischio di confusione (Cass. civ., 11 aprile 2019, n. 10205; vd. anche sent. 1/2019, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi).

Con specifico riferimento al caso di specie, il marchio FISIOGEN BRUFOLI presenta specifiche caratterizzazioni, dato l'uso locuzione "FI" in luogo della locuzione "PHY" e della lettera finale "N" in sostituzione della lettera finale "L" utilizzata nel marchio PHYSIOGEL.

Pertanto all'esito di una valutazione globale si esclude la confondibilità dei marchi in questione e, quindi, l'esistenza del rischio di confusione o associazione.

Quanto sopra si giustifica ancor più in ragione della circostanza che i marchi in conflitto contrassegnano prodotti farmaceutici – seppure con destinazioni d'uso specificamente descritta per il marchio della Ricorrente – con la conseguenza che il consumatore presterà attenzione al prodotto da acquistare, potendo esso incidere sul suo stato di salute.

Diversamente non si condividono né sono rilevanti ai fini decisori, le deduzioni della ricorrente in ordine alla qualificazione della domanda di registrazione come un rinnovo della precedente non tempestivamente depositato a causa di intervenuti mutamenti societari, tra cui la modifica della propria sede legale.

Sul punto si rileva che, anche ove si trattasse di un mero rinnovo, esso non sarebbe avvenuto tempestivamente e, quindi, dovrebbe considerarsi equipollente alla nuova domanda di registrazione (cfr. Tribunale Roma, 14/06/2011). Tanto più

ove si consideri che la ricorrente non ha provveduto al deposito di materiale probatorio che consenta di desumere che essa abbia comunque utilizzato il marchio in modo serio, effettivo e non sporadico, in modo tale da mantenere una posizione autonoma e sufficientemente rilevante all'interno del mercato di sbocco.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso promosso dalla KERAPHARM LABORATORI FARMACEUTICI SRL in liquidazione deve essere accolto relativamente alla prima censura, dal momento che la valutazione globale e sintetica dei marchi in conflitto, il carattere debole del marchio anteriore e il livello di attenzione superiore alla media dedicato dal consumatore alla scelta del prodotto da acquistare, consentono di escludere il rischio di confusione o associazione dei marchi in parola da parte del pubblico di riferimento.

L'accoglimento della prima censura comporta l'assorbimento delle ulteriori deduzioni della ricorrente in ordine all'opportunità di riqualificare la domanda di registrazione quale un mero rinnovo della precedente.

In virtù del principio di soccombenza, le spese di giudizio del presente procedimento vengono poste a carico della parte resistente.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; condanna l'odierna resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Depositata in Segreteria
Addì 18/2/2020
IL SEGRETARIO

Roma, 9 dicembre 2019

Il Componente Relatore

Prof. Avv. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi