RICORSO N. 7713 UDIENZA DEL 9/12/2019

SENTENZA N. 11/20

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 presentava la domanda di registrazione n. 302014902325122 (CT2014C000434) avente ad oggetto il marchio denominativo

FISIOGEN INTIMO MENOPAUSA

, per contrassegnare i prodotti inclusi alla classe 5 della Classificazione Internazionale Di Nizza Dei Beni E Dei Servizi (di seguito anche "**Classificazione di Nizza**"), riportati qui di seguito: "*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 veniva ritenuta registrabile, sicché veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 47 del 22/05/2015.

Successivamente, in data 24/08/2015, la Società STIEFEL LABORATORIES INC. si opponeva alla registrazione predetta *ex* art 12, co. 1, lett. d) CPI (opp. n. 991/2015) in qualità di titolare del:

1. Marchio nazionale denominativo "PHYSIOGEL", registrato in data 17/02/1992, n. 1304842 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 alla 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.
2. Marchio comunitario denominativo "PHYSIOGEL", registrato in data 31/05/2007, relativamente ai prodotti inclusi alla 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 alla classe 5 ("*prodotti farmaceutici per uso topico per il trattamento di malattie e disturbi dermatologici*").

In data 07/10/2015, con ministeriale prot. n. 0182609, l'Ufficio comunicava alla Società KERAPHARM SRL LABORATORI FARMACEUTICI (in poi anche "**KERAPHARM SRL**") il promovimento del procedimento di opposizione alla registrazione del marchio FISIOGEN INTIMO MENOPAUSA da parte dalla STIEFEL LABORATORIES INC., informando le Parti anche della facoltà di concludere l'accordo di conciliazione di cui all'178, co. 1 CPI entro il termine non perentorio di due mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione in parola.

In data 8/2/2016 – fallito il tentativo di conciliazione – la STIEFEL LABORATORIES INC. depositava memoria a supporto della propria opposizione, del cui deposito il Ministero dava regolare notizia alla KERAPHARM SRL con ministeriale prot. n. 0197948 del 13/6/2016.

La STIEFEL LABORATORIES INC. fondava la propria opposizione sul disposto dell'art. 12, comma 1, lettera d) CPI, a mente del quale non è ammessa la registrazione di un marchio successivo allorquando esso sia identico o simile a un marchio anteriore e qualora vi sia identità o affinità tra i prodotti o servizi contrassegnati in modo tale che possa sussistere il rischio di confusione o associazione nel pubblico operante nel mercato di interesse.

In particolare, secondo l'Opponente, i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto avrebbero dovuto considerarsi legati da una relazione di identità, in parte nominale (è il caso dei "*prodotti farmaceutici; alimenti per neonati; sostanze dietetiche ad uso medico*") e in parte fattuale (come per le "*creme*" e le "*creme viso*"; i prodotti di "*dermocosmesi*" e i "*cosmetici*" o i "*preparati per la pulizia della pelle*").

Inoltre, tra i segni caratterizzanti i marchi, a suo dire, sarebbe sussistito un elevato grado di somiglianza, determinato dalla medesima assonanza visiva e fonetica e, con riferimento al profilo concettuale, dal rinvio al concetto di "*soluzione fisiologica*" e dalla irrilevanza dell'utilizzo dell'espressione "*intimo menopausa*" nel marchio FISIOGEN, percepita al più dal pubblico del mercato interessato come una specifica in ordine alla effettiva destinazione d'uso dei prodotti.

L'Opposta non formulava controdeduzioni.

Successivamente, in data 05/06/2018, l'Ufficio con decisione n. 254/2018,

accoglieva l'opposizione n. 991/2015 per tutti i prodotti in contestazione e contrassegnati nella classe 5 "*Prodotti farmaceutici; dermocosmetici; prodotti igienici della persona per la detergenza del corpo; creme viso-corpo; sostanza dietetiche per uso medico; alimenti per neonati*", addebitando alla KERAFARM SRL le spese relative al procedimento in virtù del principio di soccombenza.

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

< 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 rilevanti nel marchio opposto i termini puramente descrittivi "INTIMO" e "MENOPAUSA".
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 in data 22/8/2018, la KERAPHARM SRL ricorreva *ex* art 135 CPI dinnanzi a Questa Commissione al fine di ottenere l'annullamento della decisione dell'Ufficio, previa sua sospensione.

Nella memoria la Ricorrente lamentava l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui – dal confronto tra i marchi in conflitto e dei relativi prodotti – aveva ritenuto sussistere il rischio di confusione o, comunque, di associazione.

Nel ricorso, inoltre, la KERAPHARM SRL in liquidazione rappresentava che la registrazione marchio FISIOGEN dovesse considerarsi sostanzialmente come un

mero rinnovo della registrazione già avvenuta non tempestivamente depositato a causa di intervenuti mutamenti societari, tra cui la modifica della sede legale della KERAPHARM SRL.

Inoltre, secondo la ricorrente, l'Ufficio avrebbe compiuto il giudizio di confondibilità in spregio all'art. 12, co. 1, lett. d) CPI e delle conseguenti elaborazioni giurisprudenziali, omettendo di valutare il carattere forte o debole dei marchi in conflitto e limitando l'esame a un raffronto tra i segni e i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto.

Secondo la sua ricostruzione, nel caso di specie, la circostanza che il marchio della resistente costituisse un marchio a debole carattere distintivo – essendo concettualmente legato al prodotto contrassegnato, ovvero alle soluzioni fisiologiche – avrebbe consentito di escludere in sé il rischio di confusione e associazione.

Pertanto, la KERAPHARM SRL domandava – previa sospensione – l'annullamento della decisione emessa dell'Ufficio così da proseguire l'iter di registrazione del marchio FISIOGEN INTIMO MENOPAUSA .

Successivamente, con memoria depositata il 15/11/2019, la STIEFEL LABORATORIES INC. presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali eccepiva l'irrilevanza delle diversità afferenti il design e le linee di prodotti, evidenziando l'utilizzo in entrambi i marchi della medesima struttura verbale nonché l'assimilabilità della radice F/PH-I/YSIOGEL/N.

Inoltre, secondo la sua ricostruzione, i marchi dal punto di vista fonetico sarebbero stati altamente somiglianti, data anche la condivisione della radice SIOGE, ed essendo trascurabile la presenza nel marchio FISIOGEN della lettera "N" in luogo della lettera "L" presente nel marchio PHYSIOGEL.

In aggiunta, la resistente – considerata l'interconnessione esistente tra i fattori pertinenti ai marchi – osservava come un tenue grado di somiglianza tra i segni potesse essere compensato da un maggior grado di somiglianza dei prodotti e viceversa.

Inoltre, precisava che il riconosciuto carattere debole del proprio marchio non escludesse qualsivoglia protezione dal rischio di confusione e associazione, ma solo forme di tutela accresciuta.

Date le considerazioni di cui sopra, la STIEFEL LABORATORIES INC. insisteva per il rigetto del ricorso della KERAPHARM SRL.

All'udienza del 9 dicembre 2019 si procedeva alla trattazione del ricorso ed entrambe le parti venivano ammesse alla discussione orale.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente contesta che nella decisione oggetto di ricorso l'Ufficio nell'ammettere l'esistenza del rischio di confusione e associazione *ex* art. 12, co. 1, lett. d) CPI, non abbia applicato correttamente i dettami del giudizio di confondibilità, il quale impone di considerare i fattori pertinenti a ciascun marchio in stretta interconnessione tra loro nonché alla luce della capacità distintiva dei marchi in conflitto e dell'eventuale presenza di specifici elementi di differenziazione.

La censura è fondata.

A ben vedere, il giudizio di confondibilità avrebbe effettivamente imposto di svolgere una valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto, senza trascurare di considerare il carattere distintivo debole del marchio anteriore e la presenza di specifici elementi di differenziazione in quello successivo che, nel caso di specie, inducono effettivamente il pubblico interessato a distinguere i marchi tra loro. Ciò tanto più in quanto i marchi in esame contrassegnano prodotti di tipo farmaceutico che, dunque, possono incidere sullo stato di salute del consumatore, il quale quindi dedicherà alla scelta del prodotto da acquistare un livello di attenzione superiore alla media.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste rischio di confusione e di associazione tra marchi in conflitto, allorquando il pubblico possa essere indotto a ritenere che i beni (o i servizi) contrassegnati provengano dalla

medesima impresa o, comunque, da imprese economicamente collegate (Causa T-30/09, 8/7/2010, *Engelhorn/Uami – The Outdoor Group Peerstorm*).

Onde scongiurare il rischio predetto occorre, quindi, che il marchio successivo possa effettivamente considerarsi "nuovo" ovvero abbia la capacità di acquisire un'identità e una portata distintiva autonoma all'interno del mercato di sbocco.

Dunque, per compiere il giudizio di confondibilità occorre verificare se il marchio successivo sia idoneo a determinare nel pubblico di riferimento – e secondo le percezioni del consumatore mediamente attento, avvenuto e informato operante nel mercato di sbocco – il falso convincimento che i marchi in conflitto facciano capo alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (cfr. Trib. Torino, sez. spec. Prop. Industriale ed intellettuale, 8 giugno 2007).

Pertanto, considerato che il consumatore medio percepisce il marchio nella sua integralità – senza, dunque, prendere in esame i singoli elementi che lo compongono – il giudizio predetto dovrà avvenire globalmente, esaminando i fattori pertinenti ai marchi sinteticamente, in stretta interconnessione tra loro (cd. principio di interdipendenza - Causa T-30/09, sentenza 8 luglio 2019) e in considerazione della natura forte o debole del marchio anteriore (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 dicembre 2019 n. 31938).

Fatte queste premesse, nel caso sottoposto ad esame, si rileva che il marchio anteriore è di tipo cd. debole, come dimostra l'uso del lemma "PHYSIO" che, rinviando al concetto di soluzione fisiologica, rende il marchio anteriore concettualmente legato ai prodotti che contrassegna.

Dato il predetto rinvio concettuale, il marchio PHISYOGEL non può ritenersi frutto di una particolare "attività creativa" del suo titolare e, quindi, quale marchio dotato di capacità distintiva accresciuta al quale l'ordinamento assicura una tutela elevata, dovendosi "*considerare 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).

Dal debole carattere distintivo del marchio anteriore consegue che, qualsiasi modifica, anche lieve, apportata rispetto al suo nucleo originario deve ritenersi

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).

Nel caso di specie, il marchio FISIOGEN INTIMO MENOPAUSA presenta specifiche caratterizzazioni rispetto al marchio anteriore PHYSIOGEL dato l'utilizzo del lemma "FI" in luogo della locuzione "PHY" e la sostituzione della lettera finale "L", presente nel marchio PHYSIOGEL, con la lettera finale "N".

Peraltro, come anticipato, i prodotti contrassegnati sono di tipo farmaceutico – seppure con specifica destinazione d'uso indicata per il marchio della ricorrente – sicché il consumatore dedicherà un livello di attenzione superiore alla media alla scelta del tipo di prodotto da acquistare, in quanto quest'ultima può incidere sul suo stato di salute.

Considerato tutto quanto sopra e all'esito di una valutazione globale dei marchi in conflitto, effettuata tenendo conto della loro percezione da parte del pubblico interessato e del carattere distintivo debole del marchio anteriore, si esclude l'esistenza del rischio di confusione o di associazione.

Invece, non sono condivisibili né rilevanti ai fini del decidere le deduzioni della ricorrente in merito alla opportunità di qualificare la domanda di registrazione da essa depositata quale mero rinnovo della precedente in quanto, anche in tale eventualità, il rinnovo dovrebbe comunque considerarsi tardivo e, pertanto, equipollente alla nuova registrazione (cfr. Tribunale Roma, 14/06/2011).

Sul punto giova precisare che risultano del tutto ininfluenti i motivi addotti dalla ricorrente a giustificazione del mancato rispetto dei termini fissati dalla legge a pena di decadenza in materia di rinnovo, in particolare le modifiche societarie verificatesi nelle more del rinnovo medesimo.

Ancor più appurato che la KERAPHARM SRL non ha depositato materiale probatorio che consenta a Questa Commissione di desumere che essa abbia comunque utilizzato il marchio in modo serio, effettivo e non sporadico, così mantenendo una posizione autonoma all'interno del mercato di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso promosso dalla KERAPHARM LABORATORI FARMACEUTICI SRL in liquidazione deve essere accolto relativamente alla prima censura.

Infatti valutati tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame, le differenti caratterizzazioni del marchio FISIOGEN INTIMO MENOPAUSA risultano idonee a scongiurare la sussistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto, dato anche il carattere distintivo debole del marchio anteriore e il maggiore livello di attenzione impiegato dal pubblico di riferimento nel compimento dell'atto di acquisto.

All'accoglimento del predetto motivo consegue l'assorbimento delle ulteriori censure afferenti la riqualificazione della domanda di registrazione quale mero rinnovo della precedente.

In ossequio al 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