

RICORSO N. 7706

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 23/20

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. Pres. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore Prof. avv. Gustavo Olivieri;

Sentita 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:

TO BE HEALTH SRL

contro

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

* * * * * * *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 11.9.2015 la società Monterem Health s.r.l. ha presentato domanda di registrazione per marchio nazionale n. TE2014C000145 per tutelare il segno "INOVAR", già precedentemente usato dalla richiedente nell'ambito della propria attività d'impresa, in relazione alla classe 5 "integratori alimentari".

Successivamente al deposito della domanda, in data 4.11.2015 la società richiedente è stata dichiarata fallita ed un ramo della stessa, comprensivo del segno distintivo di cui era stata richiesta la registrazione come marchio, è stato rilevato dalla odierna ricorrente TO BE HEALTH s.r.l.s. in data 27.6.2017.

Avverso la domanda di registrazione del marchio INOVAR originariamente presentata dalla Monterem Health s.r.l. ha presentato opposizione la CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. (n. 1013/2015). L'atto di opposizione è basato sulle seguenti anteriorità:

- 1) marchio nazionale denominativo n. 1272447 "INUVER" registrato in data 15.4.2010 per proteggere alcuni prodotti appartenenti alla classe 5 e segnatamente "*prodotti farmaceutici, prodotti farmaceutici indicati nel trattamento delle vie respiratorie*";
- 2) marchio denominativo UE n. 603738 "INNOVAIR" registrato in data 1.2.1999 e successivamente rinnovato in data 20.8.2007 per contraddistinguere alcuni prodotti della classe 5 e segnatamente "*medicinali per la cura di malattie delle vie respiratorie*".

All'esito del procedimento di opposizione, l'Ufficio, ritenendo sussistente un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, co. 1, let c) e d), C.p.i. tra la domanda di registrazione del marchio "INOVAR" e i segni anteriormente registrati dalla società CHIESI FARMACEUTICI, ha accolto l'opposizione per i prodotti contestati nella classe 5 "integratori alimentari" e, per l'effetto, ha respinto la domanda di marchio nazionale n. TE2014C000145 per i suddetti prodotti della classe 5 "integratori alimentari".



A sostegno della propria decisione, l'Ufficio ha rilevato, in primo luogo, la presenza di un grado medio alto di somiglianza, sia dal punto di vista grafico che fonetico, tra il marchio nazionale anteriormente registrato "INUVAR" e il segno "INOVAR" oggetto della domanda di registrazione opposta.

Per quanto concerne i prodotti destinati ad essere contrassegnati dai due segni, l'Ufficio ha inoltre ritenuto che essi siano in parte identici e in parte affini. Pertanto, ricordato che un pericolo di confusione tra due marchi sussiste anche qualora il pubblico dei consumatori sia indotto a ritenere che i prodotti recanti i segni in contestazione provengano dalla stessa impresa o da imprese fra loro collegate, l'Ufficio ha accolto l'opposizione nei sensi sopra riportati.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio la società TO BE HEALTH s.r.l.s., subentrata nella titolarità della domanda di registrazione del marchio opposto, ha presentato ricorso n. 7706, chiedendo alla Commissione di annullare la decisione assunta dall'Ufficio e di conseguenza accogliere la domanda di registrazione di marchio n. TE2014C000145 a suo tempo depositata dalla sua dante causa.

Resiste la società opponente, CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., la quale chiede il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La società ricorrente contesta la sussistenza di un rischio di confusione ex art. 12 co. 1, let c) e d), C.p.i, sostenendo che il marchio INOVAR oggetto della domanda di registrazione è utilizzato per contrassegnare un integratore alimentare, mentre quello anteriore registrato dalla opponente (INUVER) identifica un farmaco utilizzato per il trattamento delle malattie respiratorie che, come tale, può essere acquistato solo in farmacia dietro apposita prescrizione medica. Pertanto, secondo il ricorrente, "è improbabile che il consumatore medio che debba trattare una malattia respiratoria con l'uso di un farmaco, possa confondersi con un integratore alimentare ginecologico". Il



rischio di confusione sarebbe altresì da escludere anche alla luce di un confronto tra le confezioni nelle quali i due prodotti vengono rispettivamente commercializzati.

La Commissione non ritiene tuttavia che le argomentazioni svolte dalla ricorrente meritino di essere condivise.

In presenza di una evidente e non contestata somiglianza, grafica e fonetica, tra i due segni utilizzati come marchio, assume rilievo decisivo, al fine di valutare la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, la identità o quanto meno la affinità tra i prodotti che da essi vengono rispettivamente contrassegnati. Sotto questo profilo, non v'è dubbio che – come sostiene la ricorrente – non vi sia piena identità fra un medicinale venduto in farmacia dietro prescrizione medica per curare una determinata sintomatologia e un integratore alimentare. Tuttavia, come correttamente ritenuto dall'Ufficio nel provvedimento impugnato, ciò non elimina il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori tutte le volte in cui essi possano essere indotti a ritenere che due prodotti appartenenti alla stessa classe merceologica – pur avendo caratteristiche terapeutiche, confezioni e modalità di vendita diverse – provengano dalla medesima fonte produttiva.

Nel caso che occupa, il rischio che i consumatori siano indotti a ritenere (erroneamente) la esistenza di una fonte di provenienza comune dei due prodotti commercializzati, rispettivamente, dalla ricorrente e dalla opponente appare elevato sia in ragione della evidente somiglianza fra i segni in contestazione, sia in ragione della affinità merceologica esistente, all'interno della classe 5, tra farmaci e integratori alimentari.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione - in virtù di una valutazione complessiva dei marchi in contestazione – ritiene di poter condividere la decisione adottata nel provvedimento impugnato circa la sussistenza di concreti rischi di confusione tra gli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Pertanto, la Commissione respinge il ricorso e conferma integralmente il provvedimento impugnato.



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 ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 12.6.2020


Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28.7.2020

IL SEGRETARIO

