RICORSO N.7762 UDIENZA DEL 12/10/2020

SENTENZA N. 43/20

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. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente
3. Dr. Massimo Scuffi - Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

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:

LAEVIA SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

In data 27 febbraio 2015 Laevia S.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche "Ufficio") la domanda di registrazione del marchio verbale n. 302015000007241 **LAEVIA**, avente ad oggetto i seguenti prodotti inclusi nella Classe 3, nella Classe 5 e nella Classe 24 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi del 15 giugno 1957 e succ. agg. (in poi "Classificazione di Nizza"):

- Classe 3: *ovatta per uso cosmetico, cosmetici e preparati cosmetici per la cura del corpo, cosmetici sotto forma di creme, unguenti per uso cosmetico, salviette imbevute di lozioni cosmetiche, cotone per uso cosmetico, preparati cosmetici per l'essiccazione degli smalti per unghie;*
- Classe 5: *integratori alimentari e preparati dietetici, creme farmaceutiche, creme idratanti [farmaceutico], creme medicinali per la pelle, creme medicinali per la cura della pelle, creme medicinali per la protezione della pelle, creme analgesiche per uso topico, creme per le mani per uso medico, creme (medicate -) per le labbra;*
- Classe 24: *biancheria da letto, Biancheria da letto, coprimaterassi, coprimaterassi sagomati, tele (coprimaterassi e copri guanciali), tessuti per la confezione di biancheria, biancheria per il bagno.*

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa del 23 febbraio 2016 n. 56, successivamente ripubblicato il 3 marzo 2016.

Il 3 giugno 2016 la Vico GmbH si opponeva alla registrazione predetta ai sensi dell'art. 12, co.1, lett. d) Cod. Prop. Ind., in qualità di titolare del marchio nazionale figurativo n. 1223609 **LUVIA**, registrato al fine di contrassegnare i prodotti appartenenti alla Classe 3 e alla Classe 21 della Classificazione di Nizza indicati di seguito:

- Classe 3: *Prodotti per togliere il trucco; astringenti per scopi cosmetici; agenti di aloe vera per preparati cosmetici; preparati di aloe vera per uso cosmetico; oli essenziali; cosmetici per le sopracciglia; prodotti cosmetici per il bagno; prodotti per la sbianca [decoloranti] per uso cosmetico; coloranti cosmetici; grassi per uso cosmetico; tinture per capelli; lozioni per capelli; adesivi per uso cosmetico; cosmetici; kit cosmetici; matite cosmetiche; oli cosmetici per massaggi; lucidalabbra; lozioni per uso cosmetico; latte di mandorla per uso cosmetico; prodotti detergenti per uso igienico-sanitario o deodorante [articoli da toeletta]; preparati per la cura del corpo e della bellezza; adesivi per nail art; smalto per unghie; prodotti per la cura delle unghie; oli per toilette; prodotti di profumeria; profumi; pomate per uso cosmetico; lozioni dopobarba; preparati cosmetici per scopi dimagranti; trucco;*

preparati per il trucco; trucco in polvere; sapone; preparati per abbronzatura [cosmetici]; cosmetici per animali; shampoo a secco; vasellina per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; bastoncini di cotone per uso cosmetico; preparati cosmetici per ciglia; dentifrici; trasferibili decorativi per uso cosmetico.

- Classe 21: *Spazzole da toilette; pettini; utensili cosmetici; vaporizzatori di profumi; pennelli [tranne che per scopi di pittura]; portacipria; piumini da cipria; pennelli da barba; supporti per pennelli da barba; bruciatori di profumi; spugne; utensili da toilette; necessaire per toilette; spazzolini da denti; filo interdentale per uso odontoiatrico; stuzzicadenti.*

Con ministeriale prot. n. 21986 del 4 luglio 2016, l'Ufficio comunicava l'intervenuta opposizione alla Laevia S.r.l., informando contestualmente entrambe le parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrente dalla ricezione della comunicazione *de qua*.

Con comunicazione del 25 agosto 2016, l'Opposta manifestava alla Vico GmbH la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia.

Quest'ultima declinava la proposta e il 2 settembre 2016 depositava la memoria contenente ulteriori osservazioni a supporto dell'opposizione, notificata alla Laevia S.r.l. in data 30 novembre 2016.

Il 27 gennaio 2017 l'Opposta formulava le proprie controdeduzioni nelle quali contestava l'esistenza di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto evidenziando, al contempo, la diversa natura e destinazione d'uso dei prodotti dai medesimi contrassegnati.

In data 28 gennaio 2019 l'Ufficio accoglieva parzialmente l'opposizione promossa dalla Vico GmbH, stabilendo che: "[…] *Nel caso in esame i marchi sono simili sia sotto il profilo visivo che per quello fonetico. Si è ritenuto non condivisibile l'assunto dell'opponente relativo alla probabile pronuncia del marchio opposto che sarebbe condizionata dalla lettura delle vocali AE come unica vocale E, né l'affermazione della richiedente relativa al contenuto concettuale del proprio marchio connesso all'origine etimologica dell'aggettivo in lingua latina "laevis". Entrambe le affermazioni che presuppongono, ancorché con obiettivi totalmente opposti, una generale conoscenza della lingua latina nel pubblico interessato, ancorché plausibili, non possono essere considerate estensibili alla generalità dei consumatori di riferimento, né forniscono*

alcun contributo inequivocabile e certo, alla ponderazione del rischio di confusione tra i segni.

In virtù delle ragioni sopra esposte che vengono qui integralmente richiamate, i prodotti rivendicati dalla richiedente in classe 3 sono stati ritenuti identici a quelli nella medesima classe coperti dal marchio anteriore e quelli in classe 5 affini ai prodotti cosmetici e quelli per uso cosmetico dell'opponente. Nessuna identità o affinità, invece, è ravvisabile tra la biancheria da bagno e i prodotti anteriori.

In applicazione del principio di interdipendenza dei fattori che, come è noto, statuisce che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa; verificato che vi è una significativa somiglianza tra i marchi; precisato che il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione, nel senso che il pubblico può, se non confondere i due segni direttamente, ritenere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; stante che l'esistenza delle condizioni sopra esposte supporta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice della proprietà industriale, la sussistenza del rischio di confusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, quindi per i prodotti in classe 3 e 5 come sopra specificati ed il marchio contestato può essere registrato per quelli in classe 24 e per quelli non oggetto della presente opposizione".

La decisione veniva regolarmente notificata alle parti e, il successivo 18 aprile 2019, Laevia S.r.l. ricorreva dinnanzi a Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 18 settembre 2020 l'Ufficio depositava la propria memoria, nella quale argomentava i motivi posti a fondamento della precedente decisione.

Con memoria *ex* art. 136 quinquies, co. 3, Cod. Prop. Ind. del 18 settembre 2020, la Ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio ricorso, producendo ulteriore documentazione a supporto delle proprie censure.

Il 1° ottobre 2020, Laevia S.r.l. depositava la memoria *ex* art 136 quinquies, co. 4, Cod. Prop. Ind., nella quale si limitava a contestare le deduzioni formulate dall'Ufficio, richiamando a tal fine le argomentazioni già sviluppate nei precedenti scritti.

Il 12 ottobre 2020 si svolgeva l'udienza fissata ai fini della trattazione orale del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente sostiene che l'Ufficio, nel riconoscere la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, non abbia valutato correttamente la somiglianza dei segni, la natura e la destinazione d'uso dei prodotti dai medesimi contrassegnati e il livello di attenzione dedicato dal pubblico di riferimento nella scelta del prodotto da acquistare.

La censura è in parte fondata.

Come noto l'art. 12 Cod. Prop. Ind – rubricato "*Novità*" – ha introdotto il divieto di registrazione come marchio d'impresa dei segni idonei ad ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio di confusione o associazione con un marchio anteriore.

Ai sensi della disposizione citata non possono costituire oggetto di registrazione i segni che "*siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni*".

Per verificare la sussistenza del rischio di confusione – anche nella forma di associazione – occorre valutare globalmente e sinteticamente i fattori caratterizzanti i marchi in conflitto, ossia: la somiglianza dei segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale; i relativi elementi distintivi e dominanti; il carattere distintivo del marchio anteriore; l'eventuale rapporto di concorrenzialità intercorrente tra i titolari dei marchi; la natura dei prodotti designati e la loro destinazione d'uso; il pubblico destinatario dell'offerta commerciale; il grado di attenzione dedicato dal consumatore medio alla scelta di acquisto; l'origine e i canali di distribuzione dei prodotti.

Posto quanto sopra, con riferimento alla somiglianza dei segni si osserva quanto segue.

Sotto il profilo visivo, i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza di tipo medio-alto.

Infatti il marchio anteriore **LUVIA** è di tipo denominativo e si compone di cinque lettere poste sullo stesso piano di scrittura, rappresentate in maiuscolo con caratteri standard e colorazione scura; mentre il marchio **LAEVIA** è di tipo denominativo ed è costituito da sei lettere, scritte in maiuscolo con colorazione scura e disposte orizzontalmente sullo stesso piano di scrittura.

Pertanto entrambi i segni condividono la presenza della lettera "L" nella loro parte iniziale e del lemma "VIA" nella parte finale.

L'unica differenza tra i segni è data dall'utilizzo nella parte centrale del marchio **LAEVIA** del dittongo "AE" invece che della vocale "U" presente nel marchio **LUVIA**.

Diversificazione, questa, che non ha un particolare impatto a livello visivo.

Sotto il profilo fonetico, invece, i marchi presentano un grado di somiglianza di tipo medio, date le differenze strutturali sopra individuate.

Difatti, il marchio **LUVIA** si compone di cinque lettere suddivisibili in due sillabe LU-VIA; mentre il segno **LAEVIA** si compone di sei lettere suddivisibili in tre sillabe "LA-E-VIA".

Come argomentato dall'Ufficio, peraltro, il consumatore medio non conosce la lingua latina con la conseguenza che il dittongo "AE" verrà pronunciato dal pubblico interessato separatamente e non come un'unica vocale (ovvero "E") determinando un ritmo e una cadenza differente nella pronuncia dei marchi.

Anche relativamente al profilo concettuale la valutazione dell'Ufficio è condivisibile, in quanto i segni non sono concettualmente simili tra loro.

Da un lato il lemma "LUVIA" è privo di significato né, d'altro canto, richiama concettualmente altre espressioni, sicché esso verrà percepito dal consumatore medio al più come un nome di fantasia; dall'altro anche la locuzione "LA-E-VIA" non presenta alcun significato, né risulta riconducibile dal pubblico di riferimento all'aggettivo latino "*laevis*", non potendosi presupporre la conoscenza della lingua latina da parte del consumatore normalmente avveduto e ragionevolmente informato.

Resta inteso che tali fattori devono essere apprezzati complessivamente, assumendo come parametro di riferimento la percezione di essi da parte del pubblico, tenendo in considerazione che i consumatori conservano in memoria un ricordo solo imperfetto dei segni utilizzati e che il grado di attenzione dedicato alla scelta del prodotto da acquistare può variare a seconda che i beni siano o meno destinati a un pubblico specializzato (Corte di Giustizia, sentenza 22 giugno 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* c. *Klijsen Handel BV*; Tribunale, T443/12, sentenza del 21 novembre 2013, *Equinix* c. *UAMI – Acotel-ancotel*).

Sul punto, come anticipato, il marchio **LUVIA** designa i "*preparati per togliere il trucco; astringenti per scopi cosmetici; agenti di aloe vera per preparati cosmetici; preparati di aloe vera per uso cosmetico; oli essenziali; cosmetici per le sopracciglia; prodotti cosmetici per il bagno; prodotti per la sbianca [decoloranti] per uso cosmetico;*

coloranti cosmetici; grassi per uso cosmetico; tinture per capelli; lozioni per capelli; adesivi per uso cosmetico; cosmetici; kit cosmetici; matite cosmetiche; oli cosmetici per massaggi; lucidalabbra; lozioni per uso cosmetico; latte di mandorla per uso cosmetico; prodotti detergenti per uso igienico-sanitario o deodorante [articoli da toeletta]; preparati per la cura del corpo e della bellezza; adesivi per nail art; smalto per unghie; prodotti per la cura delle unghie; oli per toilette; prodotti di profumeria; profumi; pomate per uso cosmetico; lozioni dopobarba; preparati cosmetici per scopi dimagranti; trucco; preparati per il trucco; trucco in polvere; sapone; preparati per abbronzatura [cosmetici]; cosmetici per animali; shampoo a secco; vasellina per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; bastoncini di cotone per uso cosmetico; preparati cosmetici per ciglia; dentifrici; traferibili decorativi per uso cosmetico" appartenenti alla Classe 3 della Classificazione di Nizza.

A sua volta, sempre in relazione alla Classe 3 della Classificazione predetta, il marchio **LAEVIA** contrassegna "*ovatta per uso cosmetico, cosmetici e preparati cosmetici per la cura del corpo, cosmetici sotto forma di creme, unguenti per uso cosmetico, salviette imbevute di lozioni cosmetiche, cotone per uso cosmetico, preparati cosmetici per l'essiccazione degli smalti per unghie*".

Ne consegue che *in parte qua* il rischio di confusione sussiste in virtù della somiglianza dei segni e dell'identità dei prodotti.

Ciò non vale, però, per i prodotti designati dal marchio LAEVIA nella Classe 5 della Classificazione di Nizza, ossia "*creme farmaceutiche, creme idratanti [farmaceutico], creme medicinali per la pelle, creme medicinali per la cura della pelle, creme medicinali per la protezione della pelle, creme per le mani per uso medico, creme (medicante -) per le labbra*".

Questi ultimi presentano natura e origine abituale differente rispetto ai prodotti designati dal marchio anteriore nella Classe 3 della Classificazione di Nizza.

In particolare due prodotti si considerano affini qualora "*[...]siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente* ***correlate,*** *tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione"* fermo restando che "*[...]l'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici*

(quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio" (cfr. Cassazione civile sez. I, 4 marzo 2015, n.4386).

Nella fattispecie è fuor di dubbio che i beni designati dal marchio **LAEVIA** nella Classe 5 della Classificazione di Nizza presentino origine farmaceutica e finalità terapeutica, tanto che la loro somministrazione deve avvenire in conformità alle indicazioni riportate nel foglietto illustrativo dei medicinali o alle prescrizioni mediche.

Pertanto essi non sono né identici né affini ai prodotti di tipo cosmetico designati dal marchio **LUVIA** nella Classe 3 della Classificazione, e ciò nonostante il marchio anteriore presenti carattere distintivo accresciuto in ragione dell'assenza di un collegamento con i prodotti designati.

A ben vedere il carattere distintivo del marchio anteriore è solo uno degli elementi che Questa Commissione deve tenere in considerazione ai fini della valutazione del rischio confusorio, il cui esame impone di apprezzare tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto, tra cui la somiglianza dei segni e il grado di attenzione dedicato dal pubblico di riferimento nella scelta del prodotto da acquistare.

Tale livello di attenzione nel caso dei prodotti contrassegnati dal marchio **LAEVIA** nella Classe 5 della Classificazione di Nizza sarà più elevato rispetto a quello considerato normale, trattandosi di preparati farmaceutici.

Infatti "*[...], nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). È infatti risaputo che i professionisti del settore medico prestino un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute*" (cfr. Ufficio Europeo Brevetti e Marchi – EUIPO, Opposizione n. B 2 963 885, *Biologische Heilmittel Heel GmbH*, c. *Giellepi S.p.A.*)".

Questa stessa Commissione ha di recente stabilito che nel caso di marchi che contrassegnano prodotti farmaceutici, destinati e concepiti "*per loro intrinseca natura*" ad incidere sullo stato di salute del consumatore/paziente, quest'ultimo "*essendo particolarmente "avvertito" nella scelta del prodotto medicamentoso, dedicherà all'atto*

di acquisto un livello di attenzione superiore alla media", con la conseguenza che *"in tale segmento di mercato* [ovvero il mercato farmaceutico] *è maggiore la sensibilità e l'attenzione del consumatore relativamente al prodotto da acquistare* [...]" (cfr. Commissione dei ricorsi, 24 giugno 2019 n. 32).

Alla luce di tutto quanto sopra, il rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto deve essere escluso per i prodotti contrassegnati dal marchio **LAEVIA** nella Classe 5 della Classificazione di Nizza, considerata la differente natura dei prodotti e il maggior livello di attenzione dedicato dal consumatore medio nella scelta di acquisto dei prodotti farmaceutici; di contro esso deve essere riconosciuto per i prodotti designati dai marchi in conflitto nella Classe 3 della Classificazione di Nizza.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso e in ragione della soccombenza parziale compensa le spese di giudizio tra le parti, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2020.

Il Relatore
Prof. Avv. Alberto Gambino

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

Depositata in Segreteria
Addì 7/12/2020
IL SEGRETARIO