RICORSO N. 7698 UDIENZA DEL 16/9/2019

SENTENZA N. 9/20

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

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

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:

ENFARMA S.R.L.

contro

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

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 31 ottobre 2014 la società ENFARMA s.r.l. ha depositato domanda di registrazione di marchio nazionale n. CT2014C000364, avente ad oggetto la parola "Sideremil" per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 5 "sostanze dietetiche per uso medico".

Avverso tale domanda - pubblicata in data 24 marzo 2014 – ha presentato opposizione la società PHARMANUTRA S.p.A. invocando ai sensi dell'art. 12, co. 1, let c) e d), C.p.i. la titolarità di diritti di marchio anteriori a quello oggetto della domanda in contestazione e segnatamente:

- del marchio denominativo nazionale "SIDERAL" n. 1457590 del 28.7.2011 registrato per i prodotti della Classe 5;
- del marchio denominativo europeo "SIDERAL" n. 4543369 del 20.4.2006 registrato anch'esso per i prodotti della Classe 5.

Con decisione del 28.2.2018 l'UIBM ha accolto l'opposizione di PHARMANUTRA S.p.A. ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i marchi precedentemente registrati dall'opponente e quello domandato dalla ENFARMA s.r.l. A sostegno della propria decisione, l'Ufficio ha rilevato in primo luogo la piena identità dei prodotti del richiedente e dell'opponente, trattandosi in entrambi i casi di integratori a base di ferro. Quanto al confronto tra i due segni, l'Ufficio ha ritenuto che essi sono "visivamente simili" in quanto condividono entrambi cinque lettere (SIDER) poste nella medesima sequenza e differiscono solo per la parte finale. Pertanto, sotto il profilo visivo, i due segni presentano una somiglianza di grado medio; mentre dal punto di vista fonetico la somiglianza appare meno evidente e viene qualificata di grado medio/basso.

Dal punto di vista concettuale, il provvedimento impugnato ritiene che i due marchi non abbiano un significato proprio e che, agli occhi del consumatore medio, il prefisso SIDER - presente in entrambe - non sia in grado di evocare la presenza di ferro nei prodotti da essi rispettivamente contrassegnati, i quali possono peraltro essere acquistati anche senza prescrizione medica.

Alla luce di tali considerazioni, l'Ufficio ha accolto l'opposizione della PHARMANUTRA S.p.A. ritenendo che tra i due marchi sussista un pericolo di confusione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio la società ENFARMA s.r.l. ha presentato ricorso n. 7697, notificato in data 8.6.2018, chiedendo alla Commissione di annullare la decisione assunta dall'Ufficio e di conseguenza accogliere la domanda di registrazione di marchio n. CT2014C000364 a suo tempo depositata.

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

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

L'analisi condotta nel provvedimento impugnato – pur essendo correttamente impostata – non ha tenuto conto dell'utilizzo del suffisso "SIDER" nell'ambito del mercato degli integratori alimentari a base di ferro che accomuna i due segni e che invece la ricorrente ha adeguatamente documentato nel proprio ricorso.

Del pari indubbia è la funzione *lato sensu* descrittiva di tale suffisso il quale, con riferimento al settore medico, evoca la presenza di sostanze o prodotti a base di ferro, percepibile anche da parte di chi non abbia svolto studi classici e non sia in grado di risalire alla radice etimologica della parola "SIDER".

Muovendo da tale premessa, appare evidente come il marchio "SIDERAL" registrato dalla opponente per contrassegnare integratori a base di ferro debba qualificarsi - alla stregua dei canoni interpretativi ampiamente consolidati nella giurisprudenza anche di questa Commissione – come marchio "debole", in quanto parzialmente descrittivo del contenuto e delle proprietà terapeutiche del prodotto (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. n. 15927/2018; Commissione dei ricorsi, sent. n. 32/2019).

Né appare in grado di modificare tale conclusione il tentativo della resistente di dimostrare l'avvenuto rafforzamento della capacità distintiva del segno da essa registrato a seguito dell'uso e della notorietà di cui esso godrebbe presso il pubblico dei consumatori. I dati di fatturato prodotti dalla resistente, infatti, denotano una

diffusione del prodotto sul mercato ma nulla provano in ordine all'asserito acquisto di una maggiore capacità distintiva o di un *secondary meaning* di quel segno; circostanza, questa, che appare indirettamente smentita dalla presenza sul mercato di altri marchi concorrenti nei quali è presente il medesimo suffisso.

Pertanto, la Commissione ritiene che il confronto tra i marchi in contestazione e la valutazione in merito alla loro confondibilità debba essere svolto tenendo presente la limitata capacità distintiva del segno registrato dall'opponente e la conseguente possibilità di escludere un rischio di confusione per i consumatori in presenza di differenze anche modeste con il marchio opposto.

Orbene, nonostante i marchi "SIDERAL" e "Sideremil" condividano il suffisso "SIDER", essi presentano differenze fonetiche e grafiche non trascurabili che appaiono sufficienti ad escludere un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

Sotto il primo profilo, il marchio dell'opponente è composto da quattro sillabe, mentre quello del ricorrente è di cinque sillabe. Inoltre, la parte finale dei due segni è sensibilmente diversa: una contiene il suffisso "AL", peraltro ben evidenziato anche dal punto di vista grafico sulla confezione del prodotto (v. p. 33 della memoria di parte resistente); l'altra le lettere "emil".

Anche la rappresentazione grafica dei due marchi sulle confezioni dei rispettivi prodotti appare diversa e idonea a scongiurare pericoli di confusione per il consumatore. Questi, infatti, è di norma indotto a prestare maggiore attenzione allorchè acquista prodotti destinati alla cura di patologie mediche anche laddove per essi non sia richiesta la prescrizione di un medico.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione - in virtù di una valutazione complessiva dei marchi in contestazione che induce ad escludere rischi di confusione tra gli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i. - ritiene che il ricorso meriti di essere accolto, con conseguente annullamento del 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 resistente.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso:

- annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti all'Ufficio per il prosieguo del procedimento di registrazione del marchio domandato dal ricorrente;
- condanna l'odierna resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Roma, 16 settembre 2019

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri

Il Presidente

Dott. Francesco Antonio Genovese

Depositata in Segreteria

Addì 10/2/2020

IL SEGRETARIO