

RICORSO N. 7620

UDIENZA DEL 26/03/2018

SENTENZA N. 50118

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. **Francesco Antonio GENOVESE** - Presidente
2. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente
3. Prof. ssa **Valeria FALCE** - Componente

Sentito il relatore Prof.ssa Valeria Falce;

Sentito i rappresentanti delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NEILOS S.R.L.

contro

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

* **** *

FATTO

Con Provvedimento 165/2017 del 19 aprile 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche Ufficio) accoglieva parzialmente l'Opposizione n. 817/2014 alla domanda di registrazione del segno **MEDARGIL** depositata, il 13 dicembre 2013, da SG International per contraddistinguere prodotti della Classe 5 della Classificazione di Nizza.

A contestare la legittimità della domanda, ritenuta registrabile ai sensi dell'art. 170, co. 1, lett. a), Codice della Proprietà Industriale (**CPI**), interveniva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI, STARDEA, che il 12 giugno 2014 opponevano il marchio anteriore **MEFLAGIL** registrato per alcuni prodotti (integratore per gonfiore addominale, flatulenza, meteorismo) della Classe 5 della Classificazione di Nizza.

Tenuto conto del grado medio di somiglianza a livello visivo e fonetico, considerato il grado di distintività intrinseca normale del segno anteriore, ed in ragione del grado di attenzione medio del consumatore di riferimento, l'Ufficio ha accolto l'Opposizione in relazione ai prodotti farmaceutici e complementi alimentari, alimenti per neonati, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico e veterinario.

Avverso il Provvedimento presenta ricorso la NEILOS, subentrata nella titolarità del marchio **MEDARGIL**, che contesta le conclusioni raggiunte dall'Ufficio con riguardo al grado di somiglianza tra segni, alla capacità distintiva del segno anteriore e al livello di attenzione del consumatore di riferimento, per chiedere l'annullamento del Provvedimento e per l'effetto la registrazione del segno **MEDARGIL**.

DIRITTO

Al Collegio è chiesto di verificare quali siano in concreto i contorni della tutela di un marchio che si caratterizza, come accade nel caso di specie, per un certo margine di descrittività, richiamando nella componente denominativa le caratteristiche ovvero la destinazione dei prodotti che sono destinati a contraddistinguere.

Ebbene, mentre i marchi contrapposti fanno entrambi riferimento al settore farmaceutico (nelle lettere iniziali del segno: ME e MED), il segno anteriore

contiene nella parte denominativa un più specifico riferimento alle caratteristiche del prodotto contrassegnato (rimedio alla flatulenza: FLAU).

Trattandosi di marchi evocativi delle caratteristiche dei prodotti contraddistinti, è pacifico che essi godano di una tutela che è parametrata al rispettivo livello di espressività.

Così, se è vero che rispetto al marchio forte vanno considerate 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 in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio espressivo, e cioè il marchio che, nonostante non sia piattamente descrittivo delle caratteristiche del prodotto, presenti aspetti evocativi dello stesso, sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, n. 28818; Cass., Sez. 1, 24/06/2016, n. 13170; 25/01/2016, n. 1267; 26/06/2007, n. 14787).

Tenuto dunque conto delle linee evolutive della Suprema Corte, cui il Collegio si conforma, e alla luce dei consolidati orientamenti maturati più ampiamente in tema di marchi deboli, cui viene notoriamente riservato un più ristretto ambito di tutela (Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, n. 28818), considerato l'affollamento del settore farmaceutico e la preferenza verso segni che evochino le proprietà o la funzione curativa dei prodotti di volta in volta contrassegnati, il Collegio ritiene che le differenze tra i segni contrapposti, per quanto lievi, siano tali da incidere l'impressione complessiva che di essi trattiene il pubblico dei consumatori, così superando il rischio di confusione ovvero di associazione tra gli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 CPI.

La mancata ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni di applicabilità, di cui all'art. 12 CPI, comporta pertanto l'accoglimento del Ricorso e per l'effetto l'annullamento del Provvedimento.

P.Q.M.

- 1) Accoglie il Ricorso in opposizione in epigrafe proposto da NEILOS e per l'effetto annulla il Provvedimento;



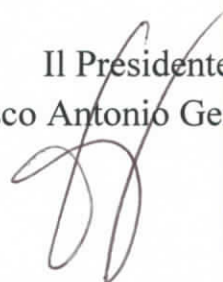
- 2) Condanna la Resistente a rifondere alla Ricorrente le spese di soccombenza liquidate in complessivi 3.200 euro, di cui 200 Euro per esborsi, oltre spese generali forfettarie e accessori di legge.

Roma, 26 marzo 2018

L'Estensore
Valeria Falce



Il Presidente
Francesco Antonio Genovese



Depositata in Segreteria

Addi 17.08.2018

IL SEGRETARIO

