

RICORSO N. 7612

UDIENZA DEL 04/06/2018

SENTENZA N.

73/18

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. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 3. Prof.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentiti 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 217/2017 del 7 aprile 2017, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche Ufficio) accoglieva l'Opposizione promossa da Flen Pharma Group avverso la domanda presentata da SG International srl U.le per la registrazione del marchio italiano FLAMILEN NA2014C000082 per i prodotti della Classe 5 della Classificazione di Nizza, oggetto della domanda divisionale (eliminazione di tutti i prodotti della Classe 5 ad eccezione di prodotto topico rinfrescante per gambe stanche e pesanti per la funzionalità del microcircolo delle gambe da applicarsi su cute non lesa).

L'Opposizione si fondava su tre marchi comunitari (nn.1825835, 2257293 e 4821344) FLAMIGEL, nel presupposto dell'identità ovvero affinità dei prodotti e della forte simiglianza dei segni, dovuta alla compresenza della componente verbale FLAMI nel segno di cui si chiedeva la registrazione, in violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d del CPI.

L'Ufficio, accertata l'identità merceologica dei prodotti contrassegnati e la somiglianza dei segni, ha infine concluso nel senso della comune impressione complessiva dei marchi e ha accolto l'Opposizione.

Avverso il Provvedimento presenta Ricorso NEILOS SRL, subentrata nella titolarità del segno contrapposto, affidandosi ad un unico motivo, declinato in sottomotivi. In particolare, contestata la debolezza del marchio anteriore, su cui aveva insistito la stessa Richiedente in altra occasione, ribadito l'affollamento del mercato, negata l'affinità tra prodotti sulla base delle specificazioni introdotte in sede di limitazione, nega il rischio di confusione e associazione tra prodotti ai sensi e per gli effetti del Codice della Proprietà Industriale. Chiede infine l'annullamento del Provvedimento.

DIRITTO

Nel giudizio di interferenza il confronto tra segni è pacificamente orientato alla 1) neutralità rispetto al settore merceologico di riferimento, così assumendo portata generale; 2) sinteticità e globalità, così valorizzando l'impressione complessiva prodotta, anche in relazione agli elementi dominanti che compongono i marchi contrapposti (Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, n. 8577).

D'altra parte, le valutazioni che guidano la somiglianza tra segni sono relative, dovendo essere invariabilmente "ponderate" sul livello di affinità tra prodotti, in aderenza al principio di interdipendenza tra i diversi fattori considerati (Cassazione civile, sez. I, 27/05/2016, n. 11031).

Ebbene, nel caso di specie, i segni contrapposti utilizzano denominazioni che rimandano a caratteristiche, proprietà o effetti dei medicinali contrassegnati (Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, n. 28818), rispetto ai quali la Richiedente è intervenuta in sede divisionale, limitando l'oggetto della domanda nel tentativo di superare i possibili rischi di sovrapposizione dal punto di vista terapeutico.

Ne discende che, per un verso, i prodotti contraddistinti, pur riconducibili ad una medesima classe, si differenziano tra loro e sono rivolti ad un diverso pubblico dei consumatori, caratterizzato da un proprio livello di attenzione, se del caso, mediato e filtrato dal personale medico (Tribunale Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 02/03/2006, Johnson & Johnson Medical S.p.a. c. Mediolanum Farmaceutici S.p.a.). Per altro verso, presentano un medio livello di somiglianza, riconosciuto dallo stesso Ufficio, ed insistono su un'industria, quella farmaceutica, che tipicamente ricorre a segni evocativi per identificare i propri prodotti.

Se dunque il confronto da svolgere deve essere ispirato ad un criterio di neutralità e di sintesi, è altrettanto vero che le specificazioni introdotte sul piano merceologico sono altrettanto rilevanti, perché all'occorrenza in grado di bilanciare, compensandola, la somiglianza tra i segni.

Utilizzando la predetta lente interpretativa, il Collegio, rivolgendo l'esame alla sola domanda divisionale, ritiene che, a fronte delle scelte operate in quella sede, le varianti tra i segni siano idonee a superare la soglia minima necessaria e sufficiente per assicurare che ciascuno di essi possa essere riportato alla rispettiva fonte produttiva (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2016, n. 13170; 25/01/2016, n. 1267).

In particolare, il grado di somiglianza tra segni in termini visivi (il numero delle lettere è identico e le prime quattro sono per entrambi identiche), fonetici (Fla-migel e Fla-mi-len contengono sette lettere su otto identiche), e concettuali, abbinato all'affollamento del settore, al carattere suggestivo dei marchi contrapposti e alla capacità distintiva non rafforzata del segno anteriore, consentono, in considerazione delle scelte operate in sede di limitazione e di qui in forza del principio

dell'interdipendenza, di allontanare definitivamente il rischio di confusione tra gli stessi.

Alla luce di quanto precede e in conformità con gli indirizzi unanimi in tema di marchi deboli (Cassazione civile, sez. I, 18/06/2018, n. 15927), il Collegio ritiene, in conclusione, che il segno di cui si richiede la registrazione presenti modifiche lievi tali da superare i rischi di incertezza circa la propria origine e comunque da evitare il pericolo di associazione con i marchi anteriori contrapposti, ai sensi e per gli effetti del CPI.

La mancata ricorrenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 12 CPI determina l'accoglimento del Ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

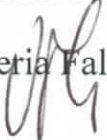
PQM

Accoglie il Ricorso in epigrafe proposto da NEILOS SRL e condanna la Resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi di 2.500 Euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 04.06.2018

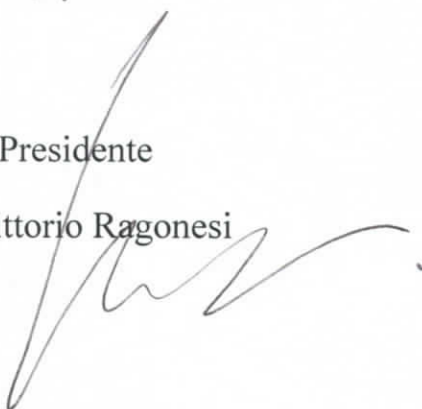
Il Giudice estensore

Valeria Falce



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Deposita in segreteria
Addi 25 novembre 2018
IL SEGRETARIO
