

RICORSO N. 7460

UDIENZA DEL 23/05/2016

SENTENZA N. 48/16

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. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MASSIMO MUSSETTI

contro

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

* **** *

Ritenuto in fatto

1.L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto l'opposizione (con decisione n. 233 del 2015) proposta, in data 7.12.2011, da **LABORATOIRE BIODERMA S.A.**, rappresentata dallo *Praxi Intellectual Property*, contro **PATRIZIA GRASSI** e **CESARE MAFFEIS** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. BG2011C000469 riguardante il segno

BIODHARMA

per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti rientranti nelle classi 5 e 30 (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi).

1.1.L'opposizione era basata sul diritto anteriore, costituito da una pluralità di marchi:

a) comunitario verbale n.3136892, registrato il 05/06/2007, su domanda del 16/04/2003, convertito nel marchio nazionale n. 1613702, in data 12/12/2014. per prodotti che appartengono - tra l'altro - anch'essi alla classe 5 e che sono identici a quelli sopra riportati del marchio contestato;

b) internazionale con validità in Italia verbale n.267207, del 19/03/1963, per prodotti "cosmetici" nella classe 3 ;

c) internazionale con validità in Italia n.510524, del 09/03/1987 con priorità 25/09/1986, per prodotti "saponi, oli essenziali ed ogni tipo di prodotti cosmetici", nella classe 3.

Tutti e tre i marchi sono così rappresentati:

BIODERMA



2. Secondo l'opponente vi sarebbe stata tale similarità tra i marchi e identità (o affinità) tra i prodotti rivendicati dalla richiedente con quelli anteriori da far nascere il rischio di confusione tra i segni in questione, per la somiglianza dei marchi a livello visivo, fonetico e concettuale, e per l'identità (o affinità) dei prodotti interessati.

3. L'esaminatore ha anzitutto circoscritto il *thema decidendum* costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett *d*), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza comunitaria, sussiste un rischio di

confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento (nella specie, i consumatori finali, i quali sono dotati di un normale grado di attenzione e selettività in relazione ai prodotti considerati, onde il rischio di confondibilità non risente particolarmente del livello di attenzione da parte di esso).

3.1. Con riferimento ai prodotti, l'Ufficio ha concluso che quelli del richiedente nella classe 5 sono identici a quelli dell'opponente [mentre i prodotti «cosmetici», nella classe 3 sono considerati pacificamente affini ai primi, in quanto destinati ai medesimi consumatori, poiché soddisfano lo stesso bisogno estetico e salutista e spesso sono distribuiti attraverso gli stessi canali di vendita (e si presentano in rapporto di complementarietà tra loro)].

3.2. Né varrebbe in contrario (secondo la replica del richiedente) obiettare che alcuni prodotti del richiedente siano qualificati integratori alimentari (o altro), dal momento che il confronto tra i marchi nel contesto confusorio del procedimento di opposizione va condotto in relazione alla loro descrizione con la domanda di registrazione dei marchi, non già per come si presentano effettivamente sul mercato.

3.3. Con riferimento ai segni, l'esaminatore dell'Ufficio ha, innanzitutto, precisato che l'accertamento della confondibilità va condotto senza omettere l'esame relativo alla natura 'forte' o 'debole' del marchio esaminato (cfr. Cass. sent. n. 6193 del 2008), con la conseguente minore tutela del secondo di fronte alle varianti presenti nel marchio del concorrente.

3.3.1. E, nella specie, di tutta evidenza il marchio dell'opponente si configurerebbe come marchio debole, risultando costituito dal sintagma di due termini (BIO e DERMA), espressivi delle caratteristiche essenziali dei prodotti contrassegnati.

3.3.2. Inoltre, occorrerebbe anche considerare che i termini in questione non sono semplicemente accostati, come nei marchi c.d. di insieme (Cfr. Cass. n. 1249 del 2013), ma risulterebbero in un neologismo non privo di un minimo di originalità e distintività.

3.4. Visivamente, i due segni mostrerebbero la stessa struttura nella composizione ed articolazione dei vari componenti, con la sola differenza tra *DE* e *DHA* nella parte centrale.

3.4.1. Essi genererebbero un'impressione molto simile, e come tale percepita da un consumatore non abituato a scrutarne nei dettagli l'immagine [Le evidenze scientifiche della percezione, d'altronde, insegnerebbero che l'analisi razionale del segno subentra solo in un secondo momento (cfr. decisione UIBM, 1206/12, 15/06//2015 Ape)]. Insomma, *«la valutazione d'impressione, prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo»*, essendo improntata all'immediatezza.

3.4.2. Né la rappresentazione (i *font*, gli stili, e il rapporto tra i vari componenti denominativi), presenterebbe significative discordanze, atteso che anche la scala di grigi nel marchio *BIODHARMA* rimarrebbe assorbita dall'ambito di protezione del marchio dell'opponente, idoneo a coprire qualsiasi variante grafica.

3.5. Anche a livello fonetico, la somiglianza tra i marchi sarebbe assai forte, perché del primo sarebbe ripetuta la cadenza, sia nella sequenza delle due espressioni (nella cui seconda la lettera H è muta), sia nell'effetto dominante dell'ingresso del termine BIO, all'inizio di entrambe le composizioni verbali.

3.6. Infine, a livello concettuale, secondo l'esaminatore dei marchi, la parola *DHARMA*, 'pur certamente meno usata e conosciuta dal grande pubblico delle parole BIO e DERMA', sarebbe *«un termine sanscrito, utilizzato in diverse filosofie e religioni orientali presso le quali ha un significato piuttosto ampio, sempre riconducibile più ad una essenza spirituale che ad un concetto materiale»*, cioè un termine il cui significato non sarebbe percepibile da parte del pubblico rilevante al cui *standard* culturale e linguistico medio occorre fare riferimento: un lemma che non potrebbe certo dirsi corrente, come ammette lo stesso ricorrente, e quindi neutro nella comparazione tra i segni, non assumendo alcuna valenza semantica.

3.7. L'esaminatore dell'Ufficio ha perciò concluso affermando che, nell'ottica di una prospettiva confusoria e considerata la media attenzione e cultura del pubblico di riferimento, il segno del richiedente sarebbe visivamente e foneticamente molto somigliante al quello dell'opponente, nell'impressione del pubblico rilevante.

3.8. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'Ufficio ha affermato che esso abbia un carattere distintivo elevato, in virtù dell'uso intensivo e della notorietà raggiunta, alla luce della ampia documentazione fornita dalla società opponente.

3.8.1. Infatti, la detta società ha prodotto documentazione, reputata attendibile (All.: 1, 2 e 3) da cui si evincerebbe che il marchio *BIODERMA* è largamente utilizzato in

tutto il mondo e godrebbe di elevata notorietà anche in Italia (dove sarebbe attiva nel settore merceologico *de quo* dal 1985, con 9 linee di prodotto, con una distribuzione capillare), per cui potrebbe assumersi che il marchio gode di un elevato grado di distintività.

4. In conclusione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'esaminatore, con riguardo ai prodotti e servizi considerati e all'analisi delle differenze sopra analizzate, ha concluso per la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi comparati, e per la necessità di accogliere l'opposizione con il regolamento delle spese della fase amministrativa.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione il signor **Massimo Mussetti**, quale cessionario del marchio da parte dei suoi titolari **PATRIZIA GRASSI** e **CESARE MAFFEIS** e, per lui, dall'avv. Sergio Di Nardo, con atto notificato il 18 dicembre 2015, affidato ad un unico ed articolato motivo.

**

5. Con detto motivo, nel suo primo profilo, la società lamenta l'ultrapetizione perché l'Ufficio avrebbe deciso di non procedere alla registrazione del marchio **BIODHARMA** non solo rispetto ai prodotti rivendicati nella classe 5 ma anche quelli relativi alla classe 30, laddove non esisterebbe alcuna opposizione da parte della titolare dei marchi anteriori.

6. Detta doglianza è infondata.

6.1. Com'è emerso nel corso dell'udienza, il marchio opposto è stato registrato per categorie di prodotti raggruppati in classi tra di loro assai distanti (la n. 5 e la n. 30), mentre quelli anteriori attengono alle classi 5, 3 e 44.

6.2. Ne consegue che l'interdetto amministrativo riguarda esclusivamente la comune classe 5, non certo la 30, peraltro attinente a prodotti e servi assai lontani da quelli comuni alle due parti in conflitto.

7. Con la seconda parte del mezzo di opposizione, invece, l'opponente reitera tutti gli argomenti svolti nella fase amministrativa a sostegno della legittimità della propria registrazione, in relazione alla classe 5.

7.1. Ma le osservazioni non evidenziano critiche al ragionamento dell'Ufficio, che appare del tutto solido ed immune dalle reiterate osservazioni cui è già stato risposto in modo del tutto efficace e convincente, con il sopra riportato ragionamento che

appare del tutto convincente alla Commissione e che, perciò, deve essere fatto proprio.

8. In conclusione, il ricorso, avanzato dal cessionario del marchio, sig, **Massimo Mussetti**, deve essere respinto e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 € per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ferme le spese della fase amministrativa come liquidate dall'Ufficio.

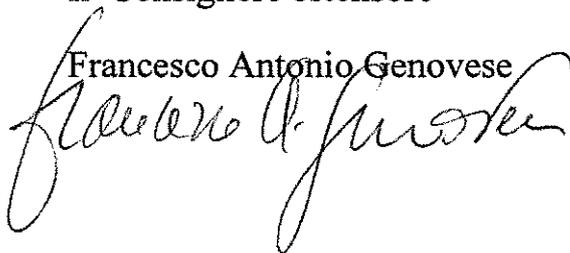
PQM

Respinge il ricorso in opposizione alla decisione dell'UIBM, n. 232 del 2015, proposto dal sig. **Massimo Mussetti**, rappresentato dall'avv. Sergio Di Nardo, relativa alla domanda di registrazione del marchio n. BG2011C000469, limitatamente ai prodotti della classe 5, riguardante il segno *BIODHARMA*, procedimento promosso da **LABORATOIRE BIODERMA S.A.**, rappresentata dallo *Praxi Intellectual Property*, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, in favore della società resistente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 23 maggio 2016.

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Deliberato in Camera di Consiglio
Addì 12 agosto 2016
Il Consigliere Estensore


Il Presidente

Vittorio Ragonesi

