

SENTENZA N. 52/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Massimo Scuffi

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7468 presentato da:

GRAFA s.r.l., con sede in Alessandria, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Santonocito e dall'avv. Agata Sobol, domiciliata presso lo studio di queste in Milano, via Brera, 5;

contro

DOTT. FABIO POLLACI, con domicilio in Catania, via Messina 526

nonché contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via
Molise, 19 Roma,

per l'annullamento



della decisione n. 302/2015 del 24 novembre 2015, notificata alla ricorrente in data 7 dicembre 2015, resa nella procedura di opposizione n. 295/2013, presentata dalla ricorrente contro la domanda di marchio italiano n. TO2012C002827.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 4 luglio 2016 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente l'avv. Agata Sobol e per l'Ufficio, l'esaminatore dott. Artemisia Rossi; nessuno essendo presente per la parte privata resistente.

Svolgimento del processo

In data 3 ottobre 2012 la Grafa s.r.l. depositava la domanda di registrazione di marchio citata in epigrafe, avente ad oggetto il marchio



per contraddistinguere prodotti e servizi della categoria 03 (prodotti per la sbianca e per il bucato ecc.), 05 (prodotti farmaceutici e veterinari ecc.) e 44 (servizi odontoiatrici).

Contro la citata domanda presentava opposizione il dott. Fabio Pollaci, in qualità di titolare del marchio nazionale n. 0001448698 qui di seguito rappresentato



registrato per servizi appartenenti alla categoria 44 (servizi odontoiatrici).



Quale base normativa l'opponente ha indicato l'art. 12, comma 1, lett. d) c.p.i., ritenendo sussistenti la somiglianza tra i marchi e l'identità o affinità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione tra i consumatori.

Il richiedente ha eccepito che il marchio dell'opponente è debole perché descrittivo dei servizi e del luogo in cui questi vengono offerti, sicché sarebbe sufficiente qualsiasi piccola modifica atta a differenziare il marchio successivo, anche tenendo conto del sovraffollamento del mercato per ciò che riguarda l'uso di ambedue i termini ("smile" e "clinic").

Ad esito del procedimento di opposizione, l'esaminatore ravvisava l'identità o affinità per i servizi di cui alla categoria 44, mentre negava la sussistenza dell'affinità per i prodotti rientranti nelle altre categorie rivendicate dal richiedente.

Per ciò che riguarda la confondibilità tra i marchi, l'esaminatore accertava:


- (i) una somiglianza di livello alto a livello visivo;
- (ii) una somiglianza di livello medio a livello fonetico;
- (iii) una somiglianza di livello alto a livello concettuale.

L'esaminatore rilevava altresì che l'elemento dominante, in entrambi i marchi, è costituito dalla componente verbale (rispettivamente "Smileclin" e "Smileclinic") e riteneva, anche in considerazione di questa definizione del "cuore" dei due marchi, che fra gli stessi sussistesse un elevato rischio di confondibilità.

Per quanto riguarda l'eccezione di debolezza del marchio "Smileclinic", sollevata dal richiedente, l'esaminatore riconosceva nel marchio dell'opponente un carattere "moderatamente evocativo dei servizi prestati", ma negava che alla parola "Smileclinic" possa attribuirsi carattere meramente descrittivo.

In conclusione, l'esaminatore accoglieva l'opposizione per i servizi della categoria 44 e la respingeva per le altre categorie merceologiche proposte dal richiedente. In conseguenza, la domanda di registrazione del marchio di Grafa s.r.l. era parzialmente respinta.

* * *



Contro la decisione dell'esaminatore ha proposto tempestivo ricorso Grafa s.r.l., affidandosi a quattro motivi:

- 1) Errata valutazione comparativa dei marchi oggetto dell'opposizione. Ad avviso della ricorrente non sarebbe corretto attribuire alla parte verbale carattere dominante in ambedue i marchi in contestazione, perché, nel marchio dell'opponente, la componente figurativa avrebbe un'evidenza maggiore, anche sotto il profilo cromatico.
- 2) Omessa valutazione della natura del marchio anteriore azionato. Ad avviso dell'opponente l'UIBM non avrebbe valutato se il marchio anteriore fosse un marchio complesso (i.e. composto da diversi elementi, ad uno dei quali può attribuirsi il carattere di "cuore" del marchio) o piuttosto un marchio d'insieme (i.e. caratterizzato da diversi elementi, in sé privi di capacità distintiva, ma idonei ad acquisire una tale capacità proprio in virtù della loro combinazione). Secondo la ricorrente la qualificazione corretta, da dare al marchio dell'opponente, sarebbe proprio la seconda, in quanto l'espressione "Smileclinic" è sostanzialmente descrittiva, e tale segno è percepito dal consumatore medio nel significato di "clinica del sorriso", quindi come facile sinonimo metaforico di clinica (o ambulatorio) odontoiatrico. A ciò si aggiunga che lo stesso segno verbale risulta usato in molti marchi anteriori. In conclusione, le differenze esistenti fra i due marchi in contestazione sarebbero sufficienti per legittimare la presenza del secondo nel mercato.
- 3) Errata e contraddittoria valutazione del carattere debole del marchio anteriore. La ricorrente ravvisa una contraddittorietà nella motivazione della decisione, in quanto essa avrebbe riconosciuto il carattere evocativo dell'espressione "Smileclinic", affermando tuttavia che il carattere debole del marchio in questione non potrebbe dirsi sicuro. Per contro, ad avviso della ricorrente, il segno "Smileclinic" ha - agli occhi del consumatore medio - un univoco significato descrittivo dei servizi prestati.
- 4) Errata valutazione del rischio di confusione tra i due marchi. Ad avviso della ricorrente non sussiste rischio concreto di confusione fra i due marchi in contestazione, perché quello dell'opponente è usato esclusivamente per

designare uno studio odontoiatrico in Catania, sicché la clientela di tale studio non potrebbe essere certo indotta in confusione dal fatto che il nuovo marchio "Smileclin" sia usato da altri a livello nazionale.

L'opponente dott. Pollaci non si costituiva.

Con memoria in data 14 giugno 2016 la ricorrente comunicava di avere concluso un accordo di coesistenza con l'opponente, di cui produceva copia.

In tale accordo le parti si impegnano reciprocamente a non contestare la validità e l'uso dei rispettivi marchi e a rinunciare agli effetti dei procedimenti pendenti. In più, Grafa si impegna a non estendere la propria rete di studi in *franchising* nella città di Catania, ove ha sede lo studio del dott. Pollaci.

La ricorrente dichiara, in ogni caso, di avere ancora interesse ad una decisione di merito di questa Commissione, atta a negare la sussistenza del rischio di confusione tra i due marchi in contestazione, anche alla luce dell'accordo di coesistenza concluso in corso di giudizio.

* * *

La Commissione prende atto dell'accordo di coesistenza fra le parti, che sancisce il riconoscimento reciproco della non confondibilità, alle condizioni d'uso descritte nell'accordo medesimo.

La Commissione ritiene pertanto, in conformità alla sua precedente giurisprudenza (v. sent. n. 18/15 dell' 8 luglio 2015), di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

Si deve riconoscere, infatti, che l'intervenuto accordo di coesistenza determina una situazione equivalente, sul piano giuridico, a quella che si determina in caso di chiusura conciliativa del procedimento di opposizione durante la fase amministrativa dello stesso.

L'interesse delle parti interessate ad ottenere i provvedimenti consequenziali alla definizione transattiva della controversia potrà essere soddisfatto mediante presentazione delle opportune istanze all'Ufficio.

P.Q.M.

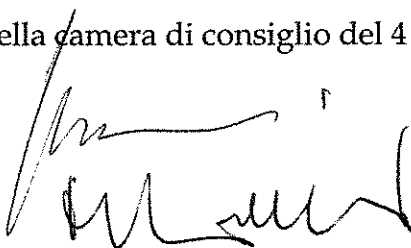
La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara estinto il giudizio e, per l'effetto, ordina all'Ufficio di procedere all'esame di eventuali istanze delle parti volte ad ottenere provvedimenti consequenziali all'intervenuta definizione transattiva del giudizio di opposizione.

Considerata la peculiarità del caso deciso, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2016.

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore



Deposita in Segreteria

Add. 07 Ottobre 2016

IL SEGRETARIO

