

RICORSO N. 7466

UDIENZA DEL 04/07/2016

SENTENZA N.

61/16

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. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>    | - Componente |
| 3. Prof.ssa <b>Valeria FALCE</b>  | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**AUSONIA S.R.L.**

contro

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

\*

\*\*\*\*\*

\*

### Svolgimento del processo

La società 5 ELEMENTS ITALIA s.r.l. depositava in data 8/10/2012 la domanda di registrazione del marchio figurativo :



per contraddistinguere i seguenti prodotti:

cl.3	prodotti cosmetici e deodoranti per animali; shampoo e detergenti (non medicati) per animali, prodotti rinfrescanti (non medicati) per l'alito degli animali.
cl.5	prodotti veterinari; prodotti igienici per impiego veterinario; detergenti medicati per animali; collutori medicati per animali; alimenti e sostanze dietetiche per uso veterinario; complementi alimentari per animali; additivi ed integratori alimentari (medicati) per animali; integratori alimentari di proteine per animali; vitamine per animali; attrattivi e repellenti per animali; preparati farmaceutici per animali; collari antiparassitari per animali; disinfettanti per animali; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; parassitocidi.
cl.3 1	alimenti per animali; prodotti da masticare commestibili per animali; biscotti per animali; bevande per animali; lettiere per animali.

In data 4/2/2013 la società SATURN PETFOOD GMBH presentava opposizione in base al proprio marchio comunitario anteriore di natura denominativa **Amigo** registrato in data 18/10/2004 per i seguenti prodotti:  
classe 5: prodotti veterinari, prodotti dietetici per animali giovani, gravidi e/o malati, alimenti dietetici per animali, mangimi complementari medicinali, preparati elettrolitici liquidi e in polvere, concentrati di vitamine e di proteine concepiti come mangimi e miscele di mangimi  
classe 31: additivi per foraggi non per uso medicinale, leganti dell'olfatto per il settore zootecnico, alimenti per animali compresi i concentrati, le conserve e le leccornie per animali, integratori alimentari non medicinali

per animali, carne fresca, carne congelata e ossa per l'alimentazione animale, bevande per animali, ossi da mordere per cani, lettiere per animali.

A seguito della conclusione di un procedimento di decadenza per non uso intentato presso l'UAMI la registrazione veniva confermata per i soli seguenti prodotti della classe 31: mangimi per cani, compresi concentrati alimentari per cani, conserve alimentari per cani ed alimenti premio per cani sui quali veniva pertanto basata l'opposizione.

Con memoria argomentativa la opponente adduceva che i marchi erano pressoché identici in quanto la loro impressione generale risultava condizionata dalla prevalenza degli elementi verbali su quelli figurativi ed era proprio la componente verbale a costituire elemento particolarmente distintivo dello stesso, ciò rendendo facilmente confondibili i due segni in conflitto considerato che quello anteriore era costituito da un segno verbale (Amigo).

Il richiedente, nelle proprie deduzioni replicava che, sotto il profilo visivo, i segni non erano confondibili in quanto quello contestato aveva una particolare stilizzazione grafica anche con riguardo ai colori espressamente rivendicati; anche sotto i profili fonetico e concettuale gli stessi erano diversi non senza trascurare la debolezza del marchio anteriore dato che l'espressione AMIGO (facilmente comprensibile come AMICO a prescindere dalla nazionalità di appartenenza del consumatore) era riconducibile all'animale comunemente conosciuto come migliore amico dell'uomo.

L'Ufficio assumeva –innanzitutto– che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e riservati ai cani erano interamente ricompresi fra quelli della classe 31, quindi identici a quelli nella medesima classe del segno contestato, mentre potevano essere considerati affini a quelli di cui alla classe 5 del medesimo segno in quanto legati da rapporto di complementarietà oltre che essere destinati allo stesso pubblico di riferimento e distribuiti attraverso i medesimi canali di vendita spesso condividendo la stessa fonte di provenienza.

Comune risultava pure la destinazione (alimentazione animali) ed il modo di utilizzo.

Procedendo all'esame comparativo, l'esaminatore rilevava, sul piano visivo, che la struttura letterale dei segni li rendeva simili in grado medio in quanto dividevano, nella medesima posizione, le lettere A – M – I dell'espressione Amigo (considerata quella più facilmente memorizzata

dal consumatore che legge da sinistra a destra) anche se si diversificavano per la particolare stilizzazione grafica del segno contestato.

Adduceva che sotto il profilo fonetico i segni risultavano caratterizzati da ritmo ed accentazione relativamente differenti nella pronuncia in ragione del fatto che la stessa era simile per la condivisione delle tre lettere A – M – I per cui il reciproco grado di somiglianza poteva essere considerato di grado medio.

L'esame concettuale evidenziava poi che il marchio anteriore aveva il valore semantico di "Amico" mentre l'espressione costituente il segno contestato poteva avere il significato del plurale del termine "amo" (uncino metallico per la pesca) o della seconda persona singolare presente del verbo "amare".

L'accentazione della parola "Ami" evocava peraltro il termine francese avente il significato di "amico", facilmente conosciuto dal pubblico nazionale di riferimento dotato di una conoscenza basilare della lingua francese per cui i segni, anche sotto questo aspetto, si presentavano confondibili in grado medio.

L'Ufficio adduceva ancora che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo intrinseco e soffermandosi sul pubblico di riferimento rilevava che nessuno dei prodotti in argomento era esclusivamente diretto a consumatori professionisti posto che i prodotti alimentari per animali e, come nel caso di specie, per i cani erano correntemente offerti alla vendita in negozi specializzati, sempre più diffusi, e nelle catene della grande distribuzione erano frequentemente oggetto di acquisti di impulso anche in ragione del loro relativo costo.

La valutazione globale doveva dunque prescindere dalla possibilità di un attento esame comparativo dei segni basato solo sulla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori per cui le predominanti somiglianze tra i segni in conflitto contribuivano a far ritenere che i prodotti contrassegnati fossero forniti dalla stessa impresa od altra collegata con conseguente rischio di confusione anche nella più ampia accezione di rischio di associazione.

L'opposizione era pertanto parzialmente accolta per i seguenti prodotti:

**classe 31:** *alimenti per animali; prodotti da masticare commestibili per animali; biscotti per animali; bevande per animali,*

**classe 5:** *alimenti e sostanze dietetiche per uso veterinario, complementi alimentari per animali; additivi ed integratori alimentari (medicati) per*

*animali; integratori alimentari di proteine per animali; vitamine per animali.*

La registrazione del marchio opposto proseguiva invece per i seguenti prodotti:

**classe 3:** *prodotti cosmetici e deodoranti per animali; shampoo e detergenti (non medicati) per animali, prodotti rinfrescanti (non medicati) per l'alito degli animali*

**classe 5:** *prodotti veterinari, prodotti igienici per impiego veterinario, detergenti medicali per animali, collutori medicati per animali, attrattivi e repellenti per animali; preparati farmaceutici per animali, collari antiparassitari per animali, disinfettanti per animali, prodotti per la distruzione degli animali nocivi, parassitocidi.*

**classe 31:** *lettiere per animali*

Proponeva opposizione la 5 Elements Italia e per essa- fusa per incorporazione- la srl AUSONIA la quale assumeva che il marchio comunitario Amigo era un marchio denominativo per prodotti destinati esclusivamente all'alimentazione del cane e la semantica –in tale contesto-appariva chiaramente descrittiva, suggestiva e/o rievocativa

Sul confronto dei segni l'opponente rilevava che non erano state sufficientemente prese in considerazione le differenze tra i due segni sul piano visivo, fonetico e concettuale, sottolineando che la parola "ami" si iscriveva in una cornice ovale in colore nero e verde che enfatizzava l'elemento grafico dell'accento e si contrapponeva come marchio figurativo a colori a quello meramente denominativo di controparte che aveva per numero di caratteri una lunghezza quasi doppia del segno posteriore.

Rilevava che anche la struttura ritmica delle parole risultava complessivamente diversa e che per il consumatore italiano la parola 'ami' era percepita come espressione di fantasia (diversamente dalla parola Amigo) mentre l'eventuale correlazione con la parola francese "ami" (senza accento) era molto sfumata e richiedeva una conoscenza della lingua straniera che il pubblico comune non possedeva.

Aggiungeva che il marchio Amigo era un marchio debole siccome associato a cibi per cani, notoriamente i migliori amici dell'uomo ed era privo di caratterizzazioni grafiche atte a rinforzarne il gradiente distintivo; debolezza esaltata sul piano della realtà commerciale anche dalla massiccia presenza di marchi utilizzanti la parola Amici od Amico nell'ambito dei prodotti per la nutrizione e cura degli animali domestici.

Di conseguenza anche lievi modificazioni od aggiunte (come appunto con la parola Ami) erano da intendersi sufficienti ad escludere in concreto rischio confusorio

L'Ausonia chiedeva pertanto riforma della decisione impugnata con ordine all'UAMI di registrazione integrale del proprio segno per tutti i prodotti rivendicati.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso e' fondato.

Innanzitutto -come rilevato dall'opponente-il confronto tra i segni in conflitto sul piano visivo fonetico e concettuale non consente di individuare assonanze e similitudini preponderanti sul piano della percezione globale del consumatore .

Al contrario, sembrano prevalenti differenziazioni significative in grado di escludere rischi confusori od associativi pur nell'ambito di stesse classi merceologiche ed affinita' di prodotti (per cani ed animali in genere).

Il marchio AMICO e' un marchio denominativo semplice con la parola scritta a caratteri normali mentre il segno AMI' e' figurativo perche' il nome e' riportato in stampatello corsivo entro una cornice ovale al di sopra della quale il tratto si interrompe formando un accento di colore verde.

Nella reciproca composizione grafica -al di la' delle prime tre lettere prive di particolare valenza nell'economia dei segni-non c'e' nulla di particolarmente distintivo che avvinca l'uno all'altro,

I segni sono caratterizzati da ritmi ed accentazioni differenti ,diversa e' pure la struttura sillabica per cui la somiglianza fonetica limitata alle prime tre parole non e' sufficiente a prevalere neutralizzando le altre discrasie.

AMI' con l'accento presenta un certo connotato di fantasia perche' non puo' essere il plurale di ami e l'equivalente di amico in francese e' privo di accento per cui difficilmente il consumatore medio -di primo acchito ed i mancanza di una conoscenza linguistica affinata -sarebbe in grado di accostare alla parola AMIGO che ha un significato immediatamente percepibile la parola AMI' apparentemente priva di significato.

Queste premesse trovano poi accentuazione nella constatazione che il marchio Amigo registrato per i seguenti prodotti della classe 31 (come residuati a seguito di procedimento di decadenza per non uso dei restanti) e cioe' mangimi per cani ,compresi concentrati alimentari per cani, conserve alimentari per cani e alimenti premio per cani ,presenta indubbi connotati

di debolezza in quanto espressamente riferito ad articoli destinati agli animali domestici considerati per tradizione i migliori amici dell'uomo quali appunto i cani.

Ragion per cui-stante la sua funzione descrittiva ed allusiva- puo' solo godere di un ambito di protezione proporzionale alla sua ridotta portata distintiva.

Se dunque ci si trova al cospetto di un marchio c.d.debole incentrato su di un'unica componente denominativa , l'esaminatore doveva effettuare una verifica orientata soprattutto sulle modificazioni e/o aggiunte presenti in segno posteriore rispetto a quello prioritario onde valutarne la sufficienza per escludere confondibilita' alla luce degli interventi "correttivi"pur modesti adottati .

La ridotta capacita' distintiva del marchio debole comporta ,infatti, una tutela "affievolita" e lievi variazioni e/o integrazioni bastano ad escludere inrterferenze decettive consentendo la coesistenza di entrambi i segni.

E ,come si e' detto sopra, la particolare stilizzazione grafica-figurativa del segno opposto rispetto alla normalita' dei caratteri propri del marchio dell'opponente privi di un qualsiasi contesto di fantasia rappresenta,unitamente alla diversita' di pronunzia delle rispettive parole -quel dato di variabilita' che in un raffronto basato sul'impressione di insieme suscitata sul consumatore appare idoneo ad evitare assimilazioni confusorie anche sul piano dell'interdipendenza .

Il ricorso va pertanto accolto ed annullata la decisione impugnata con integrale rigetto dell'opposizione .

Data la peculiarita' della fattispecie trattata possono compensarsi le spese di lite .

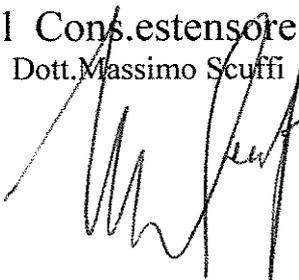
### PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la decisione impugnata per quanto di motivazione.

Spese compensate .

Roma.4.7.2016

Il Cons.estensore  
Dott.Massimo Scuffi



Il Presidente  
dott.Vittorio Ragonesi



Deposita in Segreteria

Addi 25.11.2015

IL SEGRETARIO

