

RICORSI NN. 7312 e 7313

UDIENZA DEL 01.07.2013

SENTENZA N. 11/13

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. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Ascoltato il rappresentante della parte ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Lucentini Marco e Martelli Alfonsa

contro

D.G.L.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

*

*

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha comunicato ai richiedenti la registrazione, *Lucentini Marco e Martelli Alfonsa* e, per essi allo studio *Bonini srl*, la reiezione delle domande di registrazione dei loro marchi (nn. VI2011000416 e VI2011000417), depositati entrambi il 9 giugno 2011, consistenti, il primo, nella dicitura <<*Alma Celia Products e figura*>> ed il secondo, nell'espressione <<*Pharma Celia Products e figura*>>, per contraddistinguere i prodotti rientranti nelle classi 5, 10, 30 e di servizi rientranti nelle classi 35 e 4, pur ritenuta, in un primo momento, registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 2 del 5 agosto 2011.

Infatti, la *Celia, société par actions simplifiée* e, per essa lo studio *Perani & Partners spa*, ha depositato, in data 4 novembre 2011, due atti di opposizione basati sul marchio <<*Celia e figura a colori*>>, oggetto di registrazione comunitaria anteriore (del 29 luglio 2009), invocando l'art. 12, comma 1, lett. *d*), CPI, ritenendo sussistere la somiglianza tra i marchi e l'identità tra alcuni prodotti nonché l'affinità tra altri, in particolare, con riferimento ai prodotti della classe 5 (*Alimenti per neonati e sostanze dietetiche per uso medico*), con il rischio di confusione per i consumatori.

Il richiedente la registrazione dei marchi, invece, ha sottolineato l'impossibilità della confusione in quanto la parte distintiva dei suoi marchi (le parole *CELIA/ALMA*, nel primo, e *PHARMA/ALMA*, nel secondo) sarebbe ben diversa dal marchio anteriore dell'opponente (solo *ALMA*); inoltre il canale distributivo si avvarrebbe di negozi monomarca, nel settore per gli intolleranti (particolarmente di quelli riservati agli intolleranti al glutine) diversamente dal marchio anteriore i cui prodotti sarebbero pubblicizzati e distribuiti nel settore dell'infanzia.

L'Ufficio ha sottolineato che, riguardo ai prodotti oggetto dei tre marchi considerati, sussisterebbe una perfetta coincidenza con riguardo alle *sostanze dietetiche per uso medico*, atteso che i prodotti farmaceutici sarebbero affini alle dette sostanze dietetiche (per uso medico ma anche per uso veterinario) rivendicate dal marchio anteriore, accomunati da una identica finalità: quella dei prodotti, rivendicati dal marchio anteriore, essenziali per la tutela della salute, l'igiene e la sicurezza dell'alimentazione e distribuiti dagli stessi canali e moderatamente affini agli alimenti per neonati (le sostanze dietetiche) o non affini (i prodotti veterinari).

Inoltre, i tre segni sarebbero simili a livello visivo (la componente verbale comune, *Celia*), anche se cromaticamente diversi e con ulteriori elementi differenziali; ciò che varrebbe anche per l'esame fonetico.

Sotto il profilo concettuale, stante la debolezza dei termini *Products* (prodotti) e *Alma* (da *almus*, o sostanza nutriente), così come per i termini *Products* (prodotti) e *Pharma* (da *pharmaceutical*, o farmaceutico), aventi tutti solo carattere descrittivo, i segni in conflitto dovrebbero essere considerati simili.

In conclusione, l'elemento denominativo sarebbe quello che attira maggiormente l'attenzione del consumatore e perciò esso sarebbe idoneo ad accrescere il rischio di confusione tra i marchi raffrontati senza che possa rilevare l'attuale diversità dei canali di distribuzione, che potrebbe essere comunque superata in ragione dell'estensione dell'attività economico-produttiva.

2. I richiedenti, come si è detto, hanno proposto opposizione e chiesto di annullare la decisione dell'esaminatore incaricato dall'UIBM, ammettendo alla registrazione la domanda dei marchi <<*Alma Celia Products e figura*>> e <<*Pharma Celia Products e figura*>>, per tutti i prodotti in essa rivendicati, inclusi quelli per la cui divisione ha accolto l'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di procedura di opposizione e di ricorso.

Secondo la ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo per tre diversi motivi.

2.1. Anzitutto, per l'erronea individuazione del pubblico di riferimento e sul relativo livello dell'attenzione.

Infatti, *i prodotti farmaceutici e veterinari* avrebbero come destinatario un pubblico altamente qualificato (medici, veterinari, farmacisti), che hanno anche il ruolo di essere intermediari rispetto agli acquirenti finali. Così dicasi dei prodotti per celiaci, diretti ad un pubblico di persone che deve, necessariamente, prestare un elevato grado di attenzione ai beni acquistati in ragione del loro disturbo (l'intolleranza alimentare).

Sarebbe, pertanto, erronea la conclusione secondo la quale, nel caso di specie, i destinatari dei prodotti si situerebbero nell'ambito di un pubblico con attenzione media, anziché alta.

2.2. In secondo luogo, per l'erronea conclusione in ordine al paragone fra i segni distintivi.

Questi, infatti (come esposto alla p. 8 dei ricorsi) avrebbero un differente cromatismo e si articolerebbero in elementi visivi diversi.

Inoltre, sarebbe erronea pure la conclusione circa la somiglianza fonetica tra i tre segni, atteso che i segni posteriori sarebbero leggibili, da destra a sinistra, come *ALMA-CELIA-PRODUCTS* (e come *PHARMA-CELIA-PRODUCTS*), nettamente

distinguibili da quello anteriore (dal semplice suono *CELIA*), in ragione del fatto che è la parte iniziale del segno che attira maggiormente l'attenzione del consumatore e s'imprime più facilmente nella memoria. Il cuore del nuovo marchio, pertanto, sarebbe rappresentato da due nuclei concettuali (*ALMA - o PHARMA - e CELIA*) che, per essere privi di significato per il pubblico rilevante, consisterebbero in due termini distintivi.

2.3. Infine, per la mancata valutazione di ulteriori elementi distintivi e dominanti dei segni.

Dato l'alto livello di attenzione del pubblico di riferimento, il disegno (di figura umana che regge una sfera contenente spighe di grano) presente del marchio posteriore aggiungerebbe un ulteriore elemento distintivo e dominante.

Senza dire del fatto che il già segnalato dato relativo alla distribuzione dei prodotti attraverso una catena di negozi monomarca allontanerebbe ulteriormente le possibilità di confusione tra i prodotti appartenente ai due marchi in raffronto.

3. All'udienza odierna le parti (richiedente, opponente e Ufficio) hanno concluso come da verbale e i due giudizi, previa loro riunione per connessione oggettiva e soggettiva, sono stati decisi con il presente provvedimento.

Considerato in diritto

1. Va premesso che i giudizi riuniti attengono alla procedura di cui agli artt. 174 e ss. del CPI.

Infatti, ai sensi dell'art. 175, << 1. *Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione* >>. Ciò che è avvenuto nella specie, con l'opposizione proposta da *Celia, société par actions simplifiée*.

Orbene, in base all'art. 178, co. 7 CPI (*Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda*) l'Ufficio ha accolto l'opposizione proposta da *Celia, société par actions simplifiée* ed ha respinto le domande di registrazione avanzate da *Lucentini Marco e Martelli Alfonsa*.

Avverso tali reiezioni sono insorti i richiedenti con i ricorsi, in questa sede riuniti, mentre l'opponente ha resistito nel corso dell'udienza pubblica.

2. Nel merito, questo Collegio deve risolvere il problema se i due marchi, proposti per la registrazione da *Lucentini Marco e Martelli Alfonsa*, possiedano o meno capacità distintiva rispetto al marchio anteriore di proprietà dell'opponente *Celia, société par actions simplifiée*, se essi, cioè, abbiano o meno il requisito della novità, ai sensi dell'art. 12 CPI (Novità) atteso che <<1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni>>.

3. Osserva il Collegio che è principio di diritto ormai affermato (da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 13/04/1989) quello secondo cui <<Al fine dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del giudice del merito va compiuto non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato>>, mediante <<una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 28/02/2006).

3.1. Nel caso di specie i marchi oggetto di contestazione da parte dell'opponente si atteggiano a marchi complessi il cui nucleo centrale è costituito, piuttosto che dalle espressioni verbali e fonetiche, solo in parti sovrapponibili, da un elemento iconico costituito da una <<figura umana che tiene su una mano una sfera contenente delle spighe, il tutto racchiuso in un triangolo>> su ciascun lato del quale, soltanto (è il caso di dire) compaiono le parole ALMA (o PHARMA), CELIA, PRODUCTS. La centralità della figura e i suoi colori confinano in periferia le espressioni verbali,

ciascuna avente la stessa rilevanza, la seconda solo delle quali è identica a quella che forma il marchio verbale di proprietà dell'opponente.

L'occhio del consumatore si sofferma, anzitutto sulla centralità del nucleo figurativo (il triangolo contenente la figura umana relazionata al prodotto agricolo), piuttosto che sulla parte verbale, la cui equivalenza tra le tre espressioni scritte rende la parola CELIA del tutto marginale e priva di quell'aspetto centrale che essa riveste nel marchio anteriore (e ciò indipendentemente dal carattere descrittivo che questo, per essere immediatamente riferibile ai prodotti per l'alimentazione dei celiaci, può avere).

3.2. Tali considerazioni consentono di assorbire ogni ulteriore riferimento (per quanto non trascurabile) al tipo di <<pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 28/02/2006), fatto dai ricorrenti con riguardo alla natura medio alta del pubblico destinatario di tali prodotti (sanitari o celiaci).

Ciò che risalta, come si è visto, sia sul piano visivo, ma anche fonetico (nei nuovi marchi, indipendentemente dal valore descrittivo di alcuni dei termini adoperati, è impossibile, proprio per l'equivalenza grafica delle parole, privilegiarne una rispetto alle altre due) e concettuale (in quanto il riferimento al rapporto uomo-prodotto della terra) tende a porre in risalto il carattere naturale sia dell'elemento nutritivo (ALMA) che il farmaco (PHARMA), se esso destinato al consumo dell'uomo che al mondo veterinario.

4. In conclusione, i provvedimenti di diniego della registrazione dei marchi avanzati da *Lucentini Marco e Martelli Alfonsa*, resi in data 17 gennaio 2013 dall'Ufficio, devono essere annullati e, per l'effetto, si deve ammettere alla registrazione le domande di marchio avanzate dai suddetti ricorrenti, a cui competono anche le spese del presente giudizio, liquidate (in complessive € 3.000,00) ai sensi del DM 140/2012 in uno con le spese del giudizio di registrazione, equitativamente fissate in €500 per ciascuna delle due procedure, e così per un totale di € 4.000,00 oltre accessori di legge.

PQM

Riuniti i ricorsi,

li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti di diniego della registrazione dei marchi (<<*Alma Celia Products e figura*>> e <<*Pharma Celia Products e*

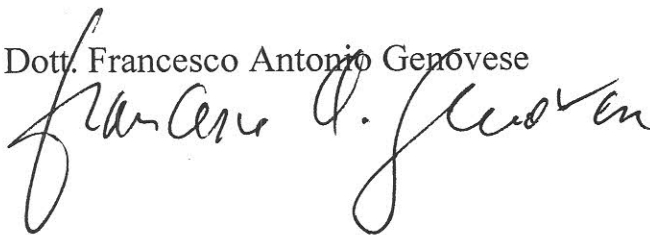
figura>>), avanzati da *Lucentini Marco e Martelli Alfonsa*, resi in data 17 gennaio 2013 dall'Ufficio e ammette alla registrazione le dette domande di marchio.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese sostenute dal richiedente per la registrazione che liquida, in €500 per ciascuna delle due procedure, nonché, per gli onorari dei giudizi riuniti di opposizione, in complessive € 3.000,00, ai sensi del DM 140/2012 oltre accessori di legge.

Roma, 01 luglio 2013

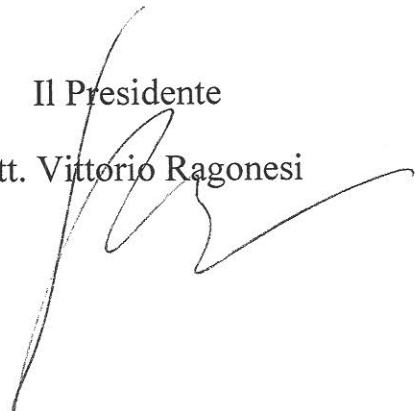
Il Relatore

Dott. Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 17 settembre 2013

IL SEGRETARIO

