

RICORSO N. 7773

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 25/21

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

ISAGRO S.P.A

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

MANICA S.P.A.

* **** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 22 settembre 2015 Isagro S.p.A. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di registrazione del marchio nazionale n. 302015000053453 **POLTIGLIA CAFFARO** avente ad oggetto i seguenti prodotti della classe 1 e della classe 5 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi del 15 giugno 1957 (in poi "Classificazione di Nizza"):

- classe 1: *prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali, allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria";*
- classe 5: *"prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiali per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi".*

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 65 del 15 novembre 2016.

Il successivo 12 gennaio 2017, Manica S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda, in qualità di titolare del marchio nazionale n. 302008901622581 **POLTIGLIA**, rivendicante i prodotti "*fungicidi*" della Classe 5 della Classificazione di Nizza.

Nell'opposizione Manica S.p.A. contestava che il marchio **POLTIGLIA CAFFARO** fosse confondibile con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o perlomeno affini.

Con comunicazione prot. n. 0088255 del 24 maggio 2017, l'Ufficio comunicava l'intervenuta opposizione alla Isagro S.p.A., informando contestualmente entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.



Fallito il tentativo di conciliazione, le Parti fornivano argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni.

Nel dettaglio la Isagro S.p.A.– nel contestare la confondibilità dei segni – eccepiva la nullità del marchio anteriore per carenza di capacità distintiva.

Con decisione n. 91/2019 l'Ufficio accoglieva l'opposizione, assumendo che: “[...] L'art. 12, comma 1, lett. d) CPI dispone che: “Nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si è rilevata, innanzitutto, una somiglianza visiva di grado medio ed una somiglianza fonetica e concettuale dei marchi confliggenti di grado medio-alto che potrebbe indurre il consumatore a percepire un certo grado di somiglianza tra gli stessi ed a generare, per l'appunto, un rischio di confusione, visto che potrebbe considerare il marchio opposto come un segno complesso che comprende al suo interno il marchio dell'opponente e quindi essere indotto a ritenere che i servizi da esso contraddistinti provengano da imprese economicamente collegate.

Inoltre, è stato riscontrato che il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale non avendo un legame immediato con i prodotti che contraddistingue.

In ragione, poi, della rilevata identità, affinità e grado di somiglianza dei prodotti rivendicati da entrambe le parti nelle classi 1 e 5 nonché della valutazione effettuata in merito al livello di attenzione del pubblico di riferimento, si ritiene sussistente il rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione fra i segni, poiché, anche se accanto ai consumatori dei suddetti prodotti che presentano un grado di attenzione più basso ci potrebbero essere quelli maggiormente specializzati, e quindi in grado di rilevare differenze e caratteristiche per altri non rinvenibili, permane comunque il rischio della generica impossibilità di poter distinguere con sicurezza i marchi e quindi la eventualità di supporre che gli stessi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale. In sostanza, il pericolo che il compratore possa considerare il marchio opposto come un segno che condivide delle porzioni di parole contenute nel marchio preesistente e per ciò stesso ritenere che i prodotti da esso contraddistinti provengano da imprese economicamente collegate a quella di cui l'opponente è titolare, appare effettivamente probabile e comunque non può essere escluso.

Ricorrendo pertanto la fattispecie di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) CPI, l'opposizione è accolta totalmente per i prodotti contestati; la domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302015000053453 è respinta”.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 21 maggio 2019 Isagro S.p.A. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

La Società nel proprio ricorso lamentava che l'Ufficio avesse erroneamente:

- ritenuto che il marchio anteriore fosse dotato di sufficiente capacità distintiva;
- ammesso l'esistenza del rischio confusorio;
- rigettato la domanda di registrazione per tutti i prodotti rivendicati, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Il 9 giugno 2019 Manica S.p.A. depositava la propria memoria di costituzione nella quale contestava i motivi posti a fondamento del ricorso, insistendo per la conferma della decisione.

Avvenuto regolarmente lo scambio delle memorie *ex art. 136 quinquies*, co. 3, Cod. Prop. Ind. e il deposito delle note di trattazione scritta delle Parti, il 5 luglio 2021 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso Isagro S.p.A. lamenta l'erroneità della decisione emessa dall'Ufficio, sostenendo che il rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto debba essere escluso in considerazione delle differenze visive, fonetiche e concettuali che li connotano e della diversità dei prodotti dai medesimi contrassegnati.

La censura è fondata.

Infatti il marchio POLTIGLIA CAFFARO presenta elementi di differenziazione idonei a escludere il rischio di confusione con il marchio anteriore POLTIGLIA, tanto più considerata la ridotta capacità distintiva di quest'ultimo.

Con riferimento a tale ultimo profilo si sottolinea che l'espressione "poltiglia" viene comunemente utilizzata nel settore degli agrofarmaci per indicare i "*fungicidi*" di cui alla classe 5 della Classificazione.

Pertanto il marchio POLTIGLIA, rinviando concettualmente ai prodotti designati – ovvero i fungicidi – appartiene alla categoria dei cd. marchi deboli.

Come noto nel caso di marchio debole per escludere il rischio di confusione e associazione *ex art. 12*, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind. è sufficiente che il marchio successivo presenti lievi

modifiche o aggiunte rispetto a quello anteriore, in modo da consentire al pubblico interessato di distinguere i segni tra loro (Cassazione civile sez. I, 12 maggio 2021, n. 12566).

Resta inteso che la valutazione sull'esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere condotta tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, che comprendono *“il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi designati in questione nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore”* (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570).

Occorre a questo punto verificare quali elementi caratterizzano il marchio POLTIGLIA CAFFARO rispetto al marchio anteriore POLTIGLIA, consentendone la differenziazione da parte del pubblico.

Con riferimento al profilo visivo si rileva che il marchio POLTIGLIA CAFFARO si differenzia dal marchio POLTIGLIA per l'aggiunta del lemma “caffaro”. I segni condividono, invece, l'uso della parola “poltiglia” e l'assenza di rivendicazioni particolari di colore e font.

L'uso dell'espressione “caffaro” nel marchio successivo (POLTIGLIA CAFFARO) consente al pubblico interessato di differenziarlo dal marchio anteriore (POLTIGLIA), sicché il grado di somiglianza visivo dei segni deve ritenersi di tipo medio.

Anche sotto il profilo fonetico i segni sono mediamente somiglianti, poiché a fronte dell'identità della espressione comune “poltiglia”, la pronuncia dei marchi divergerà, nel complesso, per la parola “caffaro” che caratterizza il marchio della Ricorrente.

Sotto il profilo concettuale, invece, il termine “poltiglia” – presente in entrambi i segni – rinvierà la mente del consumatore al concetto di *“massa più o meno consistente e appiccicosa di sostanze polverose o farinose mischiate con acqua o altri liquidi: ridurre in p., fare una p.; spesso con allusione a un aspetto disgustoso: cucchiariate d'una minestra che la vecchia aveva cercato di tener in caldo sulla piastra e che, appunto per quello, ... s'era tutta ridotta a una specie di p. (Giovanni Testori). Fig., scherz.: ridurre in p., malmenare, conciare per le feste, o anche annientare psicologicamente, intellettualmente. 2. Fanghiglia, melma: sulla strada si è formata una p. di neve e di fango. 3. P. bordolese, p. borgognona, preparati usati da tempo in agraria come anticrittogamici, ottenuti mescolando in acqua solfato di rame e calce per la prima, solfato di rame e carbonato di sodio per la seconda”*.

Tuttavia, nel marchio POLTIGLIA CAFFARO, l'attenzione del consumatore si soffermerà sul termine CAFFARO, dotato di capacità distintiva autonoma e che il pubblico interessato percepirà come un patronimico o una parola di fantasia.

In ambedue i casi l'introduzione dell'espressione "caffaro" nel segno successivo rende il grado di somiglianza concettuale di tipo medio.

Relativamente ai prodotti si sottolinea che i "fungicidi" della classe 5 della Classificazione di Nizza sono rivendicati da entrambi i marchi che, *in parte qua*, designano prodotti identici.

Si riscontra, invece, una relazione di affinità tra i "fungicidi" della classe 5 della Classificazione di Nizza e gli "erbicidi; prodotti per distruggere i parassiti" e "prodotti chimici impiegati nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella silvicoltura", rivendicati dal marchio POLTIGLIA CAFFARO nelle classi 1 e 5 della Classificazione di Nizza.

Detta affinità si giustifica in quanto i beni in rilievo assolvono la stessa funzione, sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e fruiscono dello stesso canale di distribuzione.

Invece non presentano alcun grado di somiglianza con i "fungicidi" della Classe 5 della Classificazione gli altri prodotti designati dal marchio POLTIGLIA CAFFARO della Ricorrente e posti alla base dell'opposizione promossa dalla Manica S.p.A., ovvero i "concimi per terreni; letami" della classe 1 della Classificazione.

Infine, con riguardo al pubblico di riferimento si rappresenta che i prodotti sono destinati sia al pubblico specializzato che al grande pubblico. Senonché, anche in tale ultimo caso, il consumatore dedicherà un grado di attenzione superiore alla media nella scelta del prodotto da acquistare.

Infatti venendo in rilievo prodotti chimici – potenzialmente pericolosi – il consumatore sarà più accorto al momento del compimento dell'atto di acquisto.

Nel caso di specie la valutazione globale e sintetica dei fattori rilevanti – tra cui la somiglianza dei segni, l'identità e affinità dei prodotti e il carattere distintivo del marchio anteriore – consente di escludere il rischio di confusione.

Il rischio in questione, infatti, deve essere valutato "in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, 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" (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570; vd. anche Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2018, n. 9769).

Orbene il carattere distintivo ridotto del marchio POLTIGLIA, gli elementi di differenziazione introdotti nel marchio POLTIGLIA CAFFARO, l'attenzione elevata dedicata dal pubblico di riferimento consentono di escludere il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.*

È infondata, invece, la censura relativa alla nullità del marchio anteriore, articolata interamente sulla pretesa assenza di capacità distintiva del marchio POLTIGLIA *ex art. 13, co. 1, lett. b) Cod. Prop. Ind.* Ove il marchio POLTIGLIA venisse dichiarato nullo si assisterebbe, infatti, a un'indebita sovrapposizione del requisito di capacità distintiva con il minor o maggior grado di distintività del segno.

Tuttavia la minore capacità distintiva del marchio – nella specie POLTIGLIA – non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela accordatagli dall'ordinamento.

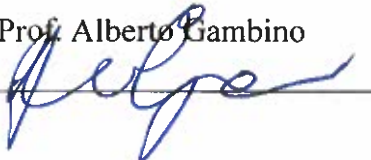
Dal parziale accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l'assorbimento del secondo e terzo motivo concernenti, rispettivamente, l'asserito vizio di motivazione e l'erroneità della Decisione dell'Ufficio nella parte in cui la domanda di registrazione del marchio POLTIGLIA CAFFARO è stata rigettata per tutti i prodotti ivi rivendicati

P.Q.M.

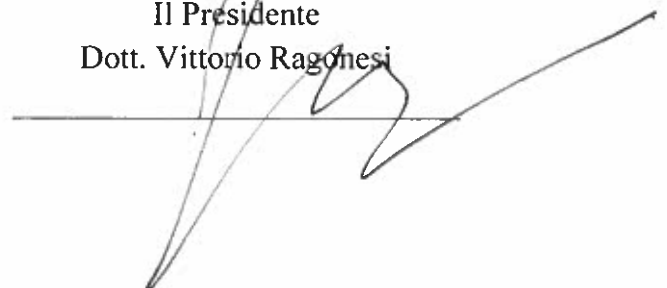
Accoglie parzialmente il ricorso e in ossequio al principio della soccombenza compensa le spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, tra Isagro S.p.A. e Manica S.p.A.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2021.

Il Relatore
Prof. Alberto Gambino



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 29/9/2021.....

IL SEGRETARIO