

RICORSO N. 7796

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 9/21

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 |
| 3. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi ;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**PHARMAELLE SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*            \*\*\*\*\*            \*

### Svolgimento del processo

LA PHARMATHENSIS SH.P.K. con sede in Albania depositava domanda di registrazione per il marchio ALDIXyL rivendicante i prodotti della classe 05 quali *"Integratori alimentari e prodotti dietetici destinati a fini medici speciali"*.

Proponeva opposizione alla registrazione la ALDI GMBH & CO.KG in qualità di titolare di diritto anteriore, basato sul marchio comunitario ALDI per la seguente classe di prodotti(05) : *"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, materiale per fasciature; Materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; Disinfettanti; Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; Fungicidi, erbicidi"*.

La soc.opponente assumeva identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti con rischio di confusione/associazione per il consumatore.

Nelle more del procedimento la società opposta faceva pervenire agli uffici competenti una istanza di limitazione della domanda di registrazione del marchio non accettata da controparte.

Inoltre alla PHARMATHENSIS Sh.p.k in forza di atto di cessione subentrava la società PHARMAELLE S.r.L., che presentava ulteriore richiesta di limitazione che veniva parimenti rifiutata dalla opponente .

L'esaminatore rilevava innanzitutto che i prodotti rivendicati dal marchio opposto (*"prodotti dietetici destinati a fini medici speciali esclusivamente destinati al trattamento dietetico di pazienti affetti da adrenoleucodistrofia (ALD) e adrenomieloneuropatia (AMN)"*) ancorchè con finalità specifica e limitati a particolari malattie neurodegenerative erano rientranti nella più ampia categoria degli *"Alimenti e sostanze dietetiche per uso medico"* tutelati dal

marchio anteriore, pertanto vi era piena identità tra gli stessi. Quanto ai segni in conflitto, dal loro confronto emergeva che essi condividevano nel medesimo ordine le prime 4 lettere, l'uno di fatto restando ricompreso nell'altro, per cui -a livello visivo- erano somiglianti in alto grado mentre a livello fonetico si differenziavano per la pronuncia delle ultime lettere con somiglianza di grado medio mentre sul piano concettuale non presentavano alcuna coincidenza.

L'esaminatore quindi concludeva che i prodotti designati dai segni erano identici e diretti sia al grande pubblico, sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale con attenzione media così come erano fortemente simili i segni in conflitto.

Considerata anche la reciproca interdipendenza, ravvisava pertanto un elevato rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

L'opposizione veniva pertanto accolta per tutti i prodotti contestati e rifiutata la registrazione del marchio della società opposta.

Proponeva ricorso la srl Pharmaelle lamentando che nell'esame comparativo dei marchi non si era preso in debita considerazione la specificità dei prodotti ed il carattere debole dell'elemento ADL con riferimento agli articoli farmaceutici e dietetici.

Rilevava che con il proprio segno veniva contraddistinto un trattamento dietetico speciale per pazienti affetti da adrenoleucodistrofia e adrenomielopatia.

L'adrenoleucodistrofia, in particolare, era una rara malattia genetica degenerativa contrassegnata con la sigla ALD ed il prodotto ALDIXyl era dispensato ai pazienti tramite gli ospedali solo dietro presentazione di ricetta medica.

Ribadiva che la parola ALD richiamava l'omonima malattia genetica e la radice era presente in diverse altri preparati per cui ci si trovava al cospetto di un segno estremamente debole per i prodotti della classe 5 mentre il pubblico di riferimento era costituito, non dal consumatore comune, ma solo da medici specialisti in particolare branche che erano in grado di operare le

opportune distinzioni ,

Osservava che i marchi erano diversificati per differente intonazione ,ritmo colorazione ed impostazione grafica per cui si presentavano complessivamente dissimili come pure non vi era coincidenza tra i prodotti contrassegnati stante la diversa loro destinazione e distribuzione .

Concludeva pertanto per l'esclusione di ogni rischio confusorio anche sul piano dell'associazione.

Resisteva la soc.ALDI GMBH & CO.GH partitamente replicando alle avverse censure e chiedendo conferma della decisione con rigetto del ricorso.

### **Motivi della decisione**

La soc.Pharmaelle censura il giudizio dell'esaminatore nelle conclusioni raggiunte sul piano comparativo sia dei prodotti che dei segni che presenterebbero -a suo dire- specificita' e differenziazioni tali da escludere rischi confusori.

Sostiene innanzitutto la ricorrente che il consumatore di riferimento dovrebbe essere nel caso considerato di alto livello essendo il proprio prodotto destinato ad un trattamento dietetico per la cura di malattie rare oggetto di prescrizione medica e dunque rivolto esclusivamente a medici specialisti con esclusione di qualsiasi distribuzione commerciale in senso stretto.

Si tratterebbe dunque di una tipologia di prodotti agevolmente individuabile e distinguibile da medici o farmacisti speciali dotati di un grado d attenzione e competenza molto elevato e dunque non suscettibili di incorrere in errori ,sviste o fraintendimenti rispetto ad altri farmaci similari.

Al contrario ritiene la Commissione verosimile che il pubblico di riferimento (cui sono destinati entrambi i prodotti delle parti rivendicati in classe 5) non possa rimanere circoscritto ai cd. professionisti della medicina e della salute ,essendo certamente inclusivo anche dei consumatori comuni compresi gli stessi pazienti dotati di un normale grado di attenzione.

E' dunque da propendere che le marcate somiglianze tra i due segni siano in grado di sviare le scelte di costoro o comunque far

supporre un collegamento commerciale tra le due società per la  
esistenza di una medesima fonte produttiva, con emersione di quel  
rischio di associazione che costituisce un connotato basilare della  
confusorieta'.

Quanto al confronto tra i segni la ricorrente ribadisce la debolezza  
della componente descrittiva ALD che richiamerebbe l'omonima  
malattia genetica essendo nota la presenza sul mercato di marchi  
nel settore farmaceutico che evocano nella dizione iniziale il  
principio attivo o le proprietà curative, bastando così una mini  
variante quale la aggiunta della componente finale (XYL) per  
adempiere alla funzione diversificatrice.

Anche questo assunto non può essere condiviso considerato che la  
dicitura premessa che presenta esatta coincidenza in entrambi i  
segni (ALDI) nel suo insieme compiuto non ha alcun significato ed  
assorbe annullando per confusione il fonema interno ALD quale  
acronimo di una rara malattia genetica-degenerativa.

Perciò non può sostenersi che il termine completo sia  
meramente descrittivo conservando invece una sua capacità  
distintiva autonoma presso il consumatore che -soprattutto sul  
piano mnemonico- non andrà certo a scomporre la parola  
incentrando l'attenzione sull'abbreviazione interna che funge solo  
da sigla della suddetta malattia.

Inutile poi ricordare che l'aggiunta di 3 lettere di cui 2 in  
carattere più piccolo (Xyl) sul segno posteriore assume funzione  
neutra rispetto alla dominanza del termine ALDI che caratterizza  
anche il marchio anteriore coincidendo integralmente con esso e -  
per il suo posizionamento- catturando per primo l'attenzione del  
pubblico aduso a leggere da sinistra a destra (e non viceversa)

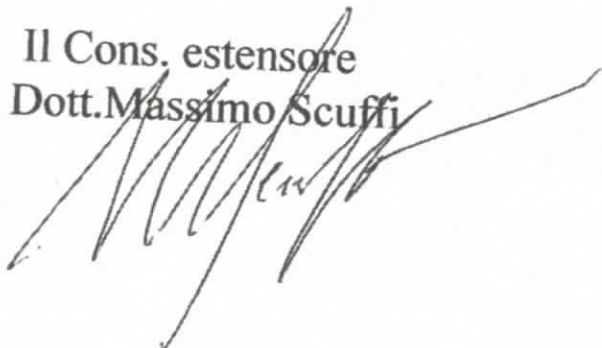
La decisione dell'Ufficio dovrà essere pertanto confermata con  
rigetto del ricorso e condanna del ricorrente a rifondere le spese di  
soccumbenza che si liquidano -in linea con i parametri forensi  
(tenuto conto dei valori medi di onorario per 4 fasi)- in € 3000  
oltre accessori di legge.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso .Condanna la soc. ricorrente a rifondere alla societa' resistente le spese di lite liquidate come da motivazione in €.3000 oltre accessori di legge.

Roma, 10.12.2020

Il Cons. estensore  
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente  
Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 8/3/2021

IL SEGRETARIO

