

RICORSO N.7808

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 11/22

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. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SUDMEDICA GMBH

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

COCCOLONI STEFAN

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 12.2.2016 il Sig. Stefan Coccoloni ha presentato domanda n. 302016000014859 per la registrazione come marchio del segno

OTTIX

per contraddistinguere alcuni prodotti appartenenti alla classe 5 dell'Accordo di Nizza ed, in particolare, *“gocce oculari, integratori alimentari e preparati dietetici, integratori vitaminici, preparati oftalmologici, preparati per la lubrificazione oculare, preparati per lavaggi oculari, prodotti farmaceutici per uso oculare, salviette per uso medico, soluzioni per lenti a contatto.*

La domanda è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 66 del 12/1/2017

Nei confronti di tale domanda, in data 12.4.2017, presentava opposizione la società SUDMEDICA GmbH, lamentando, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i., il rischio di confusione del segno opposto con il marchio anteriore dell'Unione europea n. 3452489 composto dalla denominazione

OTITEX

registrato il 18 gennaio 2005 per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 5: *“prodotti farmaceutici eccetto i preparati e sostanze per la disintossicazione dagli oppiacei ed eccetto preparati per la cura di malattie vascolari”.*

All'esito del procedimento istruttorio l'Ufficio, con provvedimento n. 252/19 notificato in data 3 settembre 2019, rigettava l'opposizione ritenendo tra loro non confondibili i marchi sopra descritti.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'Ufficio insorge l'odierna ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento in base ai seguenti argomenti. In primo luogo essa contesta la possibilità di attribuire al marchio opposto una valenza concettuale idonea a distinguerlo dal segno anteriore. Sotto altro profilo, sottolinea la destinazione dei due marchi a contraddistinguere prodotti farmaceutici da banco uguali o simili che vengono venduti entrambi senza obbligo di ricetta; circostanza che accentuerebbe l'esigenza di

tutelare il consumatore medio da rischi di confusione basati sulla indubbia somiglianza fonetica e lessicale tra i marchi in conflitto.

Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio chiede la conferma integrale del provvedimento impugnato rilevando, fra l'altro, come il marchio anteriore azionato dalla società ricorrente sia da considerarsi "debole" dal punto di vista della sua capacità distintiva in quanto – al pari di molti altri marchi del settore farmaceutico – evocativo delle finalità terapeutiche del prodotto. Pertanto, anche leggere variazioni nella composizione del marchio concorrente sarebbero sufficienti ad evitare il rischio di confusione per il pubblico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Il provvedimento impugnato ha già esaminato le argomentazioni svolte dalla odierna ricorrente per dimostrare la esistenza di un concreto rischio di confusione tra i segni in contestazione, ritenendo che esse non fossero sufficienti ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 12, co. 1, lett. d), C.p.i.

In particolare, per quanto concerne la capacità distintiva del marchio anteriore, l'Ufficio ha ritenuto correttamente – anche in base alla documentazione versata in atti - che esso sia dotato di scarsa capacità distintiva, in quanto "*sostanzialmente descrittivo di uno dei numerosi articoli farmaceutici presenti sul mercato*", mentre il marchio opposto evoca semanticamente la cura di patologie oculari in senso lato.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il provvedimento impugnato, da un lato, ha rilevato il carattere sostanzialmente debole del marchio anteriore, che non risulta rafforzato a seguito dell'uso del segno. Dall'altro, ha evidenziato la diversità tra i due marchi sotto il profilo concettuale.

Un ulteriore elemento preso in considerazione nella decisione impugnata al fine di escludere il rischio di confusione tra i due segni è che essi sono destinati a contraddistinguere prodotti farmaceutici che, sebbene venduti senza obbligo di ricetta,

sono comunque oggetto di particolare attenzione sia da parte degli acquirenti finali che dei canali di distribuzione (farmacie e parafarmacie).

Le motivazioni che sorreggono il provvedimento dell'Ufficio appaiono nel complesso condivisibili e non risultano scalfite dalle argomentazioni sviluppate nel ricorso volto ad ottenere il suo annullamento.

Ciò vale in primo luogo per il contenuto descrittivo del marchio anteriore, dal quale deriva una sua intrinseca debolezza sotto il profilo della originalità. Di conseguenza, anche aggiunte o variazioni nella composizione lessicale del segno denominativo come quelle contenute nel marchio opposto (**OTTIX** al posto di **OTITEX**) devono considerarsi sufficienti a scongiurare il rischio di confusione o quanto meno di associazione tra i due marchi.

Parimenti infondata deve ritenersi la tesi sostenuta dalla società ricorrente, la quale nega la possibilità di operare un raffronto tra i due marchi sotto il profilo concettuale sostenendo che il marchio opposto (OTTIX) – a differenza del marchio anteriore - non offrirebbe alcun riferimento nella lingua italiana in grado di essere colto dal pubblico dei consumatori. In realtà, come evidenziato nel provvedimento impugnato e nella memoria di costituzione dell'Ufficio, il termine "Ottix", pur non corrispondendo ad alcuna parola presente nel vocabolario della lingua italiana, è agevolmente associabile nella mente del consumatore medio al termine "ottico" e – in ambito farmaceutico – a prodotti destinati a curare patologie della vista; mentre nel marchio anteriore si rinviene chiaramente il riferimento alla parola "otite" ed alla relativa patologia dell'apparato auricolare.

Pertanto, sotto entrambi i profili sopra richiamati, sussistono elementi sufficienti ad escludere la presenza di un concreto rischio di confusione tra i marchi di cui si controverte. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, i segni sono destinati a contraddistinguere prodotti farmaceutici che, come tali, richiedono di norma una particolare attenzione da parte dei consumatori che li acquistano attraverso i canali di distribuzione ad essi dedicati (farmacie e parafarmacie).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene quindi di confermare integralmente la decisione impugnata e di conseguenza rigetta il ricorso. Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 18 ottobre 2021

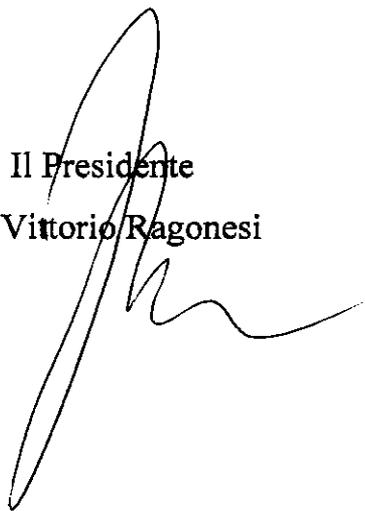
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 25/1/2022

IL SEGRETARIO

