

RICORSO N. 7924

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 110/22

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

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**VITROPLANT ITALIA SRL SOCIETA' AGRICOLA**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**IN-VITRO PLANT TECH A.B.**

\*

\*\*\*\*

\*



## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 23.3.2017 la VITROPLANT ITALIA S.r.l. soc. agr. ha presentato all'UIBM domanda di registrazione per marchio denominativo

### VITRO plant

relativamente ai prodotti della classe 31 (tra i quali piante da frutto, semi di piante prodotti dell'agricoltura, erbe aromatiche ecc.).

Nei confronti di tale domanda, ha presentato opposizione la società IN VITRO PLANT-TECH AB paventando un rischio di confusione del segno opposto con il marchio figurativo UE n. 013074158

### *In vitro Plant-tech*

da essa registrato in data 11/2/2015 per i prodotti delle classi 3 (estratti di piante per prodotti cosmetici), 5 (estratti di piante per uso farmaceutico), 31 (piante fresche e secche, da utilizzare esclusivamente come ingredienti per prodotti farmaceutici) e 42 (servizi di ricerca e sviluppo).

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ha accolto parzialmente l'opposizione ritenendo sussistente un rischio di confusione tra il marchio di cui si chiede la registrazione e quello anteriore dell'opponente per i prodotti appartenenti alla classe 31.

Avverso il citato provvedimento insorge la società ricorrente, la quale ne chiede l'annullamento sulla scorta dei seguenti argomenti. In primo luogo, essa contesta una errata valutazione dell'Ufficio in merito all'asserita confondibilità tra i due segni, che a suo avviso non sussisterebbe attesa, da un lato, la debolezza del marchio anteriore; dall'altro, le differenze esistenti tra i due segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

La ricorrente segnala inoltre come il marchio opposto non sia altro che il restyling di un pressoché identico marchio da essa registrato e utilizzato sul mercato ben prima di quello dell'opponente. Che i due marchi possano pacificamente coesistere senza ingenerare confusione nel pubblico sarebbe confermato anche dal provvedimento con il quale l'EU IPO ha ritenuto di escludere la confondibilità tra il marchio dell'opponente



e quello, sostanzialmente identico, registrato anteriormente da una società dante causa della odierna ricorrente. Infine, parte ricorrente sottolinea la diversità del pubblico di riferimento al quale i marchi in contestazione si rivolgono costituito, per l'opponente, esclusivamente <sup>9D</sup> da imprese specializzate che operano nel settore dei cosmetici o dei farmaci, mentre il marchio opposto si rivolge ad un pubblico, sia professionale che non attivo nel settore dei sementi e delle piante per agricoltura.

Alla luce delle superiori considerazioni, la società ricorrente chiede quindi che il provvedimento dell'Ufficio venga annullato.

Si oppone la società resistente, la quale conclude istando per la integrale conferma del provvedimento impugnato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

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

La ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente considerato come confondibili i segni in conflitto, omettendo di dare la giusta rilevanza al carattere meramente descrittivo del marchio anteriore ed alla sua conseguente debolezza dal punto di vista della (scarsa) originalità.

La censura è fondata. Il marchio figurativo registrato dall'opponente è costituito dalle parole In Vitro Plant-Tech che, unitamente al disegno della provetta contenente un germoglio, descrivono chiaramente il procedimento attraverso il quale le piante destinate all'utilizzo nel settore dei cosmetici o dei medicinali vengono realizzate. Nel marchio anteriore mancano, per contro, elementi distintivi in grado di imprimersi nella mente del consumatore e di conferire al segno una capacità distintiva forte.

Correttamente, dunque, il provvedimento impugnato ha ritenuto che "il carattere distintivo del marchio anteriore va considerato come inferiore al normale, cioè con un limitato grado di capacità distintiva", che neppure risulta accresciuto a seguito dell'uso dello stesso sul mercato. Tuttavia, pur avendo colto la debolezza del marchio anteriore, l'Ufficio non ha tratto da tale premessa le conseguenze che da essa inevitabilmente discendono al momento di valutare la confondibilità tra il marchio debole anteriore e



quello opposto, che del primo riprende gli elementi descrittivi sopra menzionati, ovvero le parole Vitro e Plant. Infatti, secondo una giurisprudenza ampiamente consolidata, ad evitare il rischio di confusione tra due marchi ugualmente deboli possono (e debbono) considerarsi sufficienti anche minime differenze di ordine lessicale, semantico e/o fonetico, che nella specie indubbiamente sussistono. Sotto questo profilo, i segni differiscono tra loro in quanto quello anteriore contiene le parole In e Tech che sono assenti nel marchio opposto, così come diversi risultano i colori e i caratteri grafici rispettivamente utilizzati, nonché la disposizione grafica individuale degli elementi presenti in ciascun segno.

Del pari rilevante, al fine di escludere la esistenza di un concreto rischio di confusione tra i due segni, risulta la parziale diversità del pubblico al quale i prodotti delle due imprese sono rispettivamente destinati ed il fatto – documentalmente provato - che marchi sostanzialmente simili (se non addirittura identici) convivano da tempo sul mercato.

Alla luce delle circostanze sopra richiamate, il Collegio ritiene che la valutazione dell'Ufficio in punto di confondibilità tra i due segni non possa essere condivisa.

Pertanto, il Collegio dispone di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento dell'Ufficio. Sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

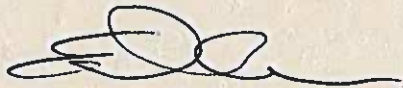
La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Roma, 16 maggio 2022

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 29/9/22

LA SEGRETERIA



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

