

RICORSO N. 7946

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. ~~117~~/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;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ENFARMA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

PHARMANUTRA SPA

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 19 gennaio 2018 la società ENFARMA s.r.l. ha depositato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302018000002521, avente ad oggetto la parola
“SideremilVita”

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 5 “sostanze dietetiche per uso medico”.

Avverso tale domanda, in data 13 giugno 2018 ha presentato opposizione la società PHARMANUTRA S.p.A. invocando ai sensi dell’art. 12, co. 1, let c) e d), C.p.i. la titolarità del marchio anteriore

SIDERAL

(n. 302011901940277) registrato il 28.7.2011 per i prodotti della Classe 5.

Con decisione del 12.4.2021 l’UIBM ha accolto l’opposizione di PHARMANUTRA S.p.A. ritenendo sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore registrato dall’opponente e quello domandato da ENFARMA. A sostegno della propria decisione, l’Ufficio ha rilevato in primo luogo la piena identità dei prodotti del richiedente e dell’opponente, trattandosi in entrambi i casi di integratori a base di ferro. Quanto al confronto visivo tra i due segni, l’Ufficio ha ritenuto che la parola Vita contenuta nel marchio opposto non sia dotata di un’autonoma valenza distintiva ed ha concentrato il suo esame sulle parole Sideral e Sideremil, ritenendo che tra esse sussista una somiglianza di grado medio.

Sul piano fonetico la somiglianza tra i due segni viene valutata medio bassa mentre dal punto di vista concettuale, fatta eccezione per la parola vita contenuta nel segno opposto, per il resto i due marchi non richiamano alla mente del pubblico concetti agevolmente comprensibili.

Pertanto, muovendo dal presupposto che il marchio anteriore sia dotato di una capacità distintiva elevata in ragione dell’uso e della notorietà da esso acquisita, l’Ufficio

conclude, anche in ragione della identità dei prodotti contrassegnati, per la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi e ha accolto l'opposizione.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma anche alla luce di alcuni precedenti in termini di questa Commissione. La opponente, dal canto suo, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

L'analisi condotta nel provvedimento impugnato – pur essendo correttamente impostata – non ha tenuto conto dell'utilizzo del suffisso “SIDER” nell'ambito del mercato degli integratori alimentari a base di ferro che accomuna i due segni e che invece la ricorrente ha adeguatamente documentato nel proprio ricorso.

Del pari evidente è la funzione descrittiva di tale suffisso il quale, con riferimento al settore medico, evoca la presenza di sostanze o prodotti a base di ferro, percepibile anche da parte di chi non abbia svolto studi classici e non sia in grado di risalire alla radice etimologica della parola “SIDER”.

Muovendo da tale premessa, il marchio “SIDERAL” registrato dalla opponente per contrassegnare integratori a base di ferro debba qualificarsi - alla stregua dei canoni interpretativi ampiamente consolidati nella giurisprudenza anche di questa Commissione – come marchio “debole”, in quanto parzialmente descrittivo del contenuto e delle proprietà terapeutiche del prodotto (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. n. 15927/2018; Commissione dei ricorsi, sent. n. 32/2019).

L'Ufficio ha ritenuto, non di meno, di attribuire al segno anteriore la qualifica di marchio forte, sostenendo che il rafforzamento della sua capacità distintiva sarebbe dimostrato dall'uso e dalla notorietà di cui esso godrebbe presso il pubblico dei consumatori. Questa valutazione non appare tuttavia condivisibile e risulta indirettamente smentita dalla presenza, nel settore di riferimento, di altri marchi concorrenti nei quali è presente il medesimo suffisso “Sider”.



Pertanto, la Commissione ritiene che il confronto tra i marchi in contestazione e la valutazione in merito alla loro confondibilità debba essere svolto tenendo presente la limitata capacità distintiva del segno anteriore registrato dall'opponente e la conseguente possibilità di escludere un rischio di confusione per i consumatori in presenza di differenze anche modeste con il marchio opposto.

Orbene, i marchi "SIDERAL" e "Sideremil", pur condividendo il suffisso "SIDER", presentano differenze fonetiche e grafiche non trascurabili, a cominciare dalla parola Vita che segue, in colore e carattere grafico diversi, la parola Sideremil nel segno opposto.

A tale riguardo non appare condivisibile la valutazione dell'Ufficio, il quale ha ritenuto che la presenza della parola Vita in un prodotto farmaceutico non sia idonea a richiamare l'attenzione del pubblico di riferimento e sia pertanto priva di autonoma valenza sotto il profilo distintivo. Se è vero infatti che il termine Vita riferito a prodotti destinati al miglioramento della salute non appare particolarmente originale, il suo accostamento alla parola "Sideremil" contribuisce indubbiamente a rimarcare la distanza del marchio opposto con quello anteriore fatto valere dall'opponente.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione è dell'avviso che il marchio opposto contenga elementi distintivi sufficienti ad evitare il rischio di confusione con il marchio anteriore registrato dall'opponente. Di conseguenza, il ricorso merita di essere accolto e il provvedimento impugnato dev'essere annullato.

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 resistente.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso:

- annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti all'Ufficio per il prosieguo del procedimento di registrazione del marchio domandato dal ricorrente;
- condanna l'odierna resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.



Roma, 11 luglio 2022

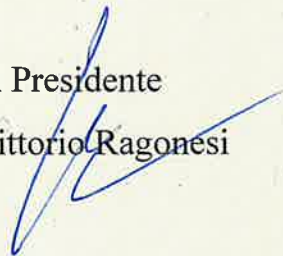
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 18/10/2022

IL SEGRETARIO

