

RICORSO N. 7953

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 122 /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          |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente-relatore |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**U.G.A. NUTRACEUTICALS SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**QUISCO HEALTHCARE GMBH**

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

+

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società U.G.A. NUTRACEUTICALS SRL, presentava i domanda di registrazione

### RESTORAFLOR

di marchio nazionale denominativo per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 5: *alimenti dietetici per uso medico alimenti liofilizzati per uso medico alimenti per neonati bevande dietetiche per uso medico bicarbonato di sodio per uso farmaceutico enzimi per uso medico estratti di erbe ad uso medico fermenti per uso farmaceutico fibre vegetali alimentari dietetiche gomme da masticare per uso medico integratori alimentari di enzimi integratori alimentari di lievito integratori alimentari minerali latte in polvere per neonati preparati di microorganismi per uso medico o veterinario preparati fitoterapici per uso medico preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico preparazioni batteriche per uso medico o veterinario preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario preparazioni di vitamine preparazioni farmaceutiche prodotti alimentari per lattanti prodotti farmaceutici estratti di piante per uso farmaceutico fermenti lattici per uso farmaceutico colture di micro-organismi per uso medico o veterinario prodotti chimico- farmaceutici sciroppi per uso farmaceutico: sostanze nutritive per micro-organismi.*

Proponeva opposizione la società QUISCO HEALTHCARE GMBH basandola sul seguente diritto anteriore:

marchio internazionale RESTORIA a protezione dei seguenti prodotti della classe 5.

*Prodotti farmaceutici; preparazioni mediche e veterinarie; preparazioni sanitarie per scopi medici; alimenti dietetici e sostanze adattate ad uso medico o veterinario; cibo per neonati; integratori alimentari per l'uomo e gli animali; disinfettanti; preparazioni per la distruzione dei parassiti; fungicidi; erbicidi; in particolare preparazioni mediche per la cura della pelle e il trattamento della pelle di esseri umani e animali di seguito dettagliatamente elencati nella parte riguardante la designazione UE.*

L'opponente precisava che il marchio era stato pubblicato a seguito della definizione di un procedimento di opposizione che aveva consentito la registrazione , in ambito UE, per i prodotti elencati come estrapolati dalla comunicazione del mandatario: *prodotti farmaceutici, ovvero prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari, aterosclerosi e ipertensione, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento del prurito e della neurodermite, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento dei problemi agli occhi e alle orecchie, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie gastrointestinali e dei disturbi alimentari, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento dei*

*disturbi della menopausa, prodotti farmaceutici per uso ginecologico, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie urologiche, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento dei disturbi ormonali e metabolici, nonché dell'obesità e del diabete, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie neurologiche, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie infiammatorie e delle infezioni virali, prodotti farmaceutici per l'igiene orale medica, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento del dolore, prodotti farmaceutici per la psicoterapia, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie respiratorie, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie muscoloscheletriche, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento dei disturbi del sonno e dell'ansia, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle disfunzioni sessuali, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento del cancro, prodotti farmaceutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie immuno-regolatorie e delle allergie; preparati medici, ovvero preparati medici per la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari, dell'aterosclerosi e dell'ipertensione, preparati medici per la prevenzione e il trattamento del prurito e della neurodermite, preparati medici per la prevenzione e il trattamento dei problemi agli occhi e alle orecchie, preparati medici per la prevenzione e il trattamento delle malattie gastrointestinali e dei disturbi dell'alimentazione, preparati medici per la prevenzione e il trattamento dei disturbi della menopausa, preparati medici per l'uso in ginecologia, preparati medici per la prevenzione e il trattamento delle malattie urologiche, preparati medici per la prevenzione e il trattamento dei disturbi ormonali e metabolici, nonché dell'obesità e del diabete, preparati medici per la prevenzione e il trattamento delle malattie neurologiche, preparati medici per la prevenzione e la cura delle malattie infiammatorie e delle infezioni virali, preparati medici per l'uso in medicina orale, preparati medici per la prevenzione e la cura del dolore, preparati medici per l'uso in psicoterapia, preparati medici per la prevenzione e la cura delle malattie respiratorie, preparati medici per la prevenzione e la cura delle malattie del sistema di supporto e dell'apparato muscoloscheletrico, preparati medici per la prevenzione e il trattamento dei disturbi del sonno e dell'ansia, preparati medici per la prevenzione e il trattamento delle disfunzioni sessuali, preparati medici per la prevenzione e il trattamento del cancro, preparati medici per la prevenzione e il trattamento delle malattie immuno-regolatorie e delle allergie, ma esclusi i preparati medici nella natura di shampoo, saponi e detergenti medici e disinfettanti; preparazioni veterinarie, esclusi gli shampoo, i saponi e i detergenti per uso veterinario; preparazioni veterinarie, ossia additivi per mangimi ad effetto medicinale; preparazioni sanitarie per uso medico, esclusi i saponi e i detergenti per uso medico e disinfettante; alimenti dietetici e sostanze adatte ad uso medico o veterinario, alimenti per lattanti; integratori alimentari per l'uomo e per gli animali; integratori alimentari per l'uomo e per gli animali, a base di estratti vegetali, estratti fungini, vitamine, minerali e oligoelementi, aminoacidi o enzimi; disinfettanti; preparati per l'eradicazione di animali nocivi; fungicidi, erbicidi; preparazioni medicinali per la cura e il trattamento della pelle*

*dell'uomo e degli animali, esclusi gli shampoo, i saponi e i detergenti per uso medico e disinfettante; nessuno di essi è destinato ad essere usato esclusivamente sui capelli o sul cuoio capelluto o in connessione con essi.*

Questi erano dunque i prodotti da prendere in considerazione ai fini della decisione.

Ebbene l'esaminatore rilevava -innanzitutto- l'indubbia identità e/o elevata affinità dei prodotti in argomento in quanto quelli contestati erano ricompresi nella elencazione della classe 5, come rivendicata con il marchio anteriore e consistevano in preparazioni farmaceutiche o integratori alimentari complementari; tali prodotti condividono natura, destinazione e modalità d'uso, provenienza nonché canali di distribuzione e vendita.

Passando alla comparazione dei segni

RESTORIA	RESTORAFLO
<i>marchio anteriore</i>	<i>marchio contestato</i>

L'esaminatore osservava che essi presentavano una somiglianza medio-alta, sotto il profilo visivo, dovuta al fatto che quello contestato conteneva interamente nella sua parte iniziale quello anteriore con la sola differenza della lettera I collocata fra le lettere R e A finali.

Doveva perciò farsi riferimento al principio secondo cui la valutazione della somiglianza visiva fra segni doveva tenere conto della loro parte iniziale, quella cioè che il consumatore memorizzava più facilmente nella lettura.

La struttura letterale dei segni a confronto comportava, inoltre, una somiglianza fonetica di grado medio-alto mentre sul piano concettuale essi erano da considerarsi espressioni di fantasia non immediatamente evocative dei prodotti della classe 5 e perciò non confrontabili.

Adduceva che il marchio anteriore era dotato di un carattere distintivo intrinseco, di grado normale e che, trattandosi di prodotti farmaceutici e simili, relativi alla cura della salute e del benessere umano o animale, gli stessi erano destinati ad pubblico formato sia da operatori specializzati del settore sanitario (medici, infermieri, farmacisti, veterinari etc...), dotati di un particolare grado di attenzione al riguardo, sia da consumatori medi.

Sulla base dei richiamati principi, anche alla luce del principio di interdipendenza secondo cui una lieve somiglianza fra segni può essere compensata dalla identità dei

prodotti/servizi e viceversa, l'Ufficio accertava il rischio di confusione e rifiutava la registrazione.

Proponeva ricorso la U.G.A. NUTRACEUTICALS SRL la quale -preliminarmente- lamentava che non erano state esaminate le proprie deduzioni difensive regolarmente depositate a mezzo Pec.

Circa la comparazione dei prodotti adduceva che quelli contrassegnati dal marchio anteriore secondo la lista ulteriormente specificata dallo stesso opponente erano prodotti farmaceutici per la cura di specifiche malattie e disturbi mentre quelli rivendicati nella domanda del richiedente riguardavano principalmente alimenti dietetici, integratori elementari, enzimi, estratti vegetali ed animali attinenti il settore para farmaceutico per cui -pur condividendo medesimi cali di vendita -non erano ne' identici ne' simili tra loro.

Anche il confronto tra i segni evidenziava rilevanti dissomiglianze sul piano visivo, fonetico e concettuale posto che la coincidenza letterale era parziale mentre il lungo suffisso di chiusura FLOR differenziava l'un segno dall'altro anche per il diverso contenuto semantico.

Il termine RESTORIA inoltre evocava proprietà ristorative conferendo al segno un carattere distintivo molto basso a differenza del termine di RESTORAFOR che aveva un nucleo di fantasia più complesso per cui la debolezza del primo segno rendeva sufficienti minimi varianti nel secondo per escludere la confondibilità.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la registrazione del marchio opposto. ,

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la doglianza mossa dalla odierna ricorrente per non essere state esaminate le deduzioni difensive presentate nel procedimento di opposizione non trova riscontro in atti, di tali deduzioni (neppure allegate in questa fase) non essendovi traccia nel fascicolo per verificarne la corretta trasmissione attraverso il sito istituzionale.

Senza considerare che, comunque, la decisione impugnata da atto dell'avvenuto deposito della replica difensiva del richiedente avverso la memoria contenente gli avversi i motivi di opposizione per cui il dibattito difensivo non sembra sul punto pretermesso.

Nel merito il ricorso è infondato condividendo questa Commissione la corretta valutazione dell'Ufficio sulla sussistenza del rischio confusorio tra i segni a confronto. Innanzitutto i prodotti da comparare sono identici per natura o comunque altamente affini.

Prodotti farmaceutici e prodotti parafarmaceutici (quali sono gli alimenti dietetici e gli integratori alimentari) sono tutti destinati ad uso terapeutico e distribuiti e venduti (come riconosce lo stesso richiedente) attraverso gli stessi canali commerciali.

Invero una parafarmacia è negozio in cui è possibile acquistare farmaci da banco e parafarmaci così come la farmacia notoriamente offre anche parafarmaci per cui a tali prodotti si rivolge una clientela che dal punto di vista della percezione non fa alcuna

distinzione .

Trattasi del resto di pubblico eterogeneo dove accanto al professionista di settore coesiste anche il consumatore medio così come l'acquisto può essere fatto non solo nelle farmacie ed in negozi specializzati ma anche in grandi supermercati con allestimenti dedicati per cui è da escludere un grado di attenzione particolarmente selettiva.

Quanto alla comparazione tra i segni RESTORIA e RESTORAFLOR va escluso che il pubblico di riferimento di normale avvedutezza possa attribuire, di prima impressione, alla porzione condivisa (RESTOR) un mero significato descrittivo od evocativo di ristoro inteso come sollievo al fine di accreditare un connotato di debolezza suscettibile di tollerare coesistenze con minime variabili .

Invero i passaggi logici che servirebbero a condurre i consumatori ad individuare nel termine concetti chiari ed indiscussi legati alla guarigione od al miglioramento delle condizioni psico-fisiche conseguenti all'utilizzo di prodotti farmaceutici o parafarmaceutici non sono affatto di immediata apprensione.

Ci si trova piuttosto al cospetto di un marchio con capacità distintiva intrinseca che non presenta alcuna apparente attinenza rispetto ai prodotti rivendicati ed è basato sul lemma predominante RESTORIA che è sicuramente un conio di fantasia che non ha alcuna riconoscibile aderenza concettuale.

Questo termine risulta inglobato (salvo l' insignificante inserimento della vocale "i") nel segno posteriore RESTORAFLOR che gli si sovrappone per la quasi interezza con l'aggiunta del suffisso FLOR chiaramente insufficiente per una differenziazione efficace che eviti rischi confusori o di supposte associazioni tra imprese.

La somiglianza visiva data dalla sequenza delle prime sei identiche lettere è determinante nell'accentuare la similitudine ingannevole perché i consumatori - come è noto - tendono a focalizzare la propria attenzione sui primi elementi verbali dal momento che il pubblico legge da sinistra a destra ed è la parte iniziale del segno che di regola rimane impressa nel ricordo del lettore.

Di conseguenza, tanto sul piano visivo quanto sul piano fonetico, la struttura dei segni a confronto non può che convalidare una somiglianza decettiva per cui - anche senza richiamare la regola integrativa della interdipendenza tra i fattori rilevanti - va confermata la decisione dell'Ufficio e rifiutata la domanda di registrazione.

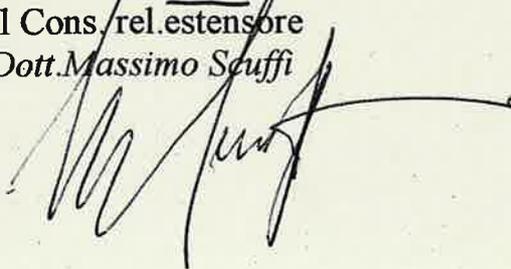
Il ricorso va integralmente rigettato ed il ricorrente condannato a rifondere le spese di soccombenza che si liquidano - in linea con i parametri forensi - in € 3000 oltre accessori di legge .

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite liquidate - come da motivazione - in € 3000 oltre accessori di legge.

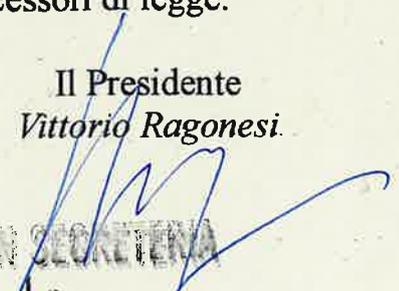
Roma, 26.9.1922 / 2022

Il Cons. rel. estensore  
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



5

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 21.11.22 ...

IL SEGRETARIO

