

RICORSO N. 7848

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 44/22

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-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 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:

DOC GENERICI SRL

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

D.M.G. ITALIA SRL

* ***** *

PROCEDIMENTO

In data 27 luglio 2016, il richiedente **DOC GENERICI srl** depositava la domanda di registrazione n. UA2016C160739 per il marchio di seguito riprodotto

VITREO360

per contraddistinguere i prodotti della classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza della **classe 5** "*sostanze dietetiche per uso medico; integratori alimentari; prodotti farmaceutici*".

La domanda veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 69 del 18 aprile 2017.

In data 6 giugno 2017, la società **D.M.G. ITALIA srl** depositava atto di opposizione ex art. 176 del CPI, contro la predetta domanda di registrazione del marchio d'impresa nazionale, invocando l'art. 12, comma 1, lett. d), del CPI, sulla base del diritto anteriore rappresentato dal marchio di seguito riprodotto:

marchio nazionale n. 302006901425672 **VITREOSAN**, depositato il 22.06.2006 e registrato il 06.10.2009 con il numero 0001218907, debitamente rinnovato, che contraddistingue i prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opposizione era fondata su tutti i prodotti tutelati dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti contraddistinti dal



marchio del richiedente.

L'opponente sosteneva che i marchi in conflitto erano molto simili e confondibili per il consumatore e che il confronto fra i prodotti evidenziava un'identità fra gli stessi o, comunque ,un rapporto di complementarità e affinità *“e, sussisteva quindi pericolo di confusione per il pubblico”*

Il richiedente, nelle proprie deduzioni, del 20.09.2019, replicava a quanto affermato dall'opponente, sostenendo che ricorrevano i presupposti per respingere l' opposizione.

Quest'ultima veniva accolta dall'UIBM con provvedimento comunicato in data 8.1.20.

Avverso detta decisione la DOC Generici srl ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione

La DMG Italia srl non ha depositato controdeduzioni.

Motivi della decisione

La ricorrente con l' unico articolato motivo sostiene che il termine VITREOSAN rivesta carattere puramente descrittivo e non distintivo in quanto si riferisce al corpo vitreo dell'occhio che è la parte del corpo nei cui confronti si svolge l'azione terapeutica dei prodotti per cui è causa appartenenti entrambi alla classe 5.

Ciò posto, come già in precedenza evidenziato, i segni da confrontare sono i seguenti



VITREOSAN

VITREO360

marchio anteriore

marchio contestato

L'UIBM con il proprio provvedimento ha effettuato la comparazione tra i segni che di seguito si riporta , con esclusione delle valutazioni.

“Il marchio anteriore è un segno denominativo costituito dal termine VITREOSAN, rappresentato in carattere “souvenir” maiuscolo.

Il marchio del richiedente è un segno denominativo costituito dalla dicitura VITREO unita all'elemento numerico 360, ambedue rappresentati nel medesimo carattere maiuscolo.

A livello visivo si rileva che la parte iniziale del marchio anteriore VITREO coincide con il lemma del marchio del richiedente.

Le differenze fra i marchi sono rappresentate dalle lettere “SAN”, del marchio anteriore, e dalla cifra “360”, del marchio del richiedente.

Ciò che risulta maggiormente rilevante è il fatto che la sequenza delle prime sei lettere “ V - I - T - R - E - O ” sia presente in entrambi i segni e tale aspetto è importante nel giudizio di confondibilità perché un segno, specie se è denominativo, si ricorda maggiormente per la sua prima porzione verbale, mentre si tende a trascurarne quella ulteriore.

Conseguentemente, per le sopraindicate valutazioni si ritiene che


visivamente i segni in conflitto siano somiglianti ad un livello medio elevato.

A livello fonetico si rileva che la pronuncia dei marchi coincide nel suono della comune parte iniziale "VITREO"; mentre differisce per il suono prodotto dalla lettura delle rispettive parti conclusive dei segni ovvero "SAN", per il marchio anteriore, e "Trecentosessanta", per il marchio contestato.

Data la coincidenza della parte iniziale dei marchi, si ritiene che la lettura unitaria dei segni in conflitto sia idonea a produrre un'assonanza molto simile, risultando all'orecchio del consumatore piuttosto irrilevante il suono prodotto, invece, dalla dizione delle rispettive parti conclusive che risulteranno, comunque, non sufficienti a produrre una dissonanza globale.

Di conseguenza, a livello fonetico si reputa che i segni in conflitto siano somiglianti ad un livello medio elevato.

A livello concettuale si rileva che i marchi in conflitto, VITREOSAN e VITREO360, condividono la medesima componente verbale "VITREO" che dal Vocabolario della lingua italiana Treccani risulta possedere, oltre al significato di "Di vetro, del vetro", anche quello di "massa trasparente, semifluida (costituita appunto da un gel limpido detto umore vitreo), che occupa la maggior parte della cavità del bulbo oculare, compresa tra la superficie posteriore del cristallino e la retina: ha la funzione di mezzo di rifrazione e la sua massa provvede alla conservazione dell'equilibrio della tensione oculare", ed entrambi i significati si ritiene che siano, sicuramente, ben noti al consumatore di riferimento.



Inoltre, il marchio anteriore si compone dell'ulteriore elemento "SAN" che il consumatore, con estrema rapidità, identificherà come la forma tronca di "sano", in ragione della natura dei prodotti che il marchio contraddistingue, e con scarse probabilità lo identificherà come la forma tronca del termine "santo".

Nel marchio contestato la cifra "360" potrebbe essere ricondotta mentalmente dal consumatore ad una protezione a 360 gradi, vale a dire alla capacità dei prodotti contraddistinti dal segno del richiedente di garantire, attraverso i principi di cui si compongono, una copertura completa e duratura del vitreo.

Pertanto, la coincidenza dell'elemento VITREO determina, inevitabilmente, una somiglianza concettuale dei segni in conflitto."

La Commissione ritiene corretta l'analisi effettuata dall' Ufficio d'anziani riportata.

Ciò posto , va rammentato che l'art.20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso nell'attività economica, senza il proprio consenso, , di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni".

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione



di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. 15840/2015; Cass 3118/2015; Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.21086/2005), vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass.4405/2006).

Inoltre, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass.18920/2004; Cass 8942/20).

In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.(Cass 9769/18).



A tale ultimo proposito è stato ripetutamente chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. (Cass 5924/96; Cass 39765/21).

Per il marchio debole la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. 14 giugno 2018, n. 13170; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927). Peraltro, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapposibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861).

Nel caso di specie va osservato che il marchio VITREOSAN va ritenuto debole in quanto, trattandosi di un integratore alimentare con finalità terapeutiche per gli occhi, fa riferimento espresso alla parte interessata dalla terapia che è quella vitrea dell'occhio e riveste quindi un carattere descrittivo della funzione del prodotto.

Costituisce a tale proposito elemento notorio il fatto che vi siano svariate specialità medicinali i cui marchi siano stati registrati

ancorchè facenti riferimento alle medesime parti del corpo alla cui cura erano destinate ovvero alla loro funzione terapeutica.

Anche nel caso di specie la parte ricorrente riporta nel ricorso diversi integratori il cui marchio risulta registrato avendo il termine vitreo.

In tale contesto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha in diverse fattispecie ritenuto che la contraffazione e la confondibilità tra marchi resta esclusa per effetto di semplici modificazioni ed aggiunte pure se lievi, ma anche delle caratteristiche dei destinatari del prodotto. In tal senso in materia di marchi afferenti a specialità medicinali, deve assumere altresì rilevanza il fatto che i prodotti siano destinati a soggetti caratterizzati da una elevata capacità di scelta. Proprio in ragione della particolare attenzione che si rivolge alla attività terapeutica del proprio corpo. (Cass 1043/80 Cass 3093/74, Cass 718/65).

Nel caso di specie quindi deve ritenersi che il termine vitreo rivesta un carattere descrittivo e che il diverso termine aggiunto 360, che lascia intendere una protezione della parte del corpo interessata nella sua interezza, sia idonea a creare nel consumatore una adeguata differenziazione rispetto al termine SAN, che è aggiunto al segno dell'opponente e che descrive invece la funzione sanificatrice dell'integratore.

Il ricorso va in conclusione accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

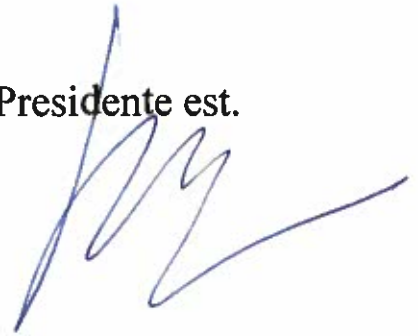
PQM



Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato ; compensa
le spese di giudizio

Roma 21.3.2022

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addl 28/4/22

IL SEGRETARIO

