

RICORSO N. 7884

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 50/22

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. Francesco Antonio Genovese | - 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:

STEFANO BARBIERATO – LUCA ZELASCHI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

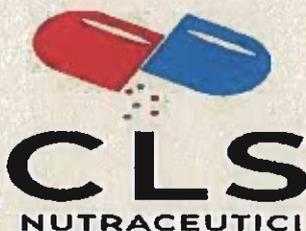
e, nei confronti di

CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE SRL

* ***** *

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 652019000021245) l'opposizione proposta da **CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.R.L.**, domiciliata presso la Perani & Partners S.p.A. (con sede in Milano alla Piazza Armando Diaz n. 7), contro i sigg. **BARBIERATO STEFANO** e **ZELASCHI LUCA**, domiciliati presso lo Studio Zelaschi (con sede in Stradella (PV) alla Piazza Vittorio Veneto n. 10), e relativa alla domanda (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 87 del 29/11/2018) di registrazione del marchio nazionale n. 302018000023973 riguardante il segno di seguito riprodotto:



per contraddistinguere, nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza, Classe 5, i seguenti prodotti: *integratori alimentari*".

1.1. L'opposizione (proposta in data 19 febbraio 2019), era basata sul marchio europeo n. 6827406, depositato in data 11/04/2008 (e registrato in data 22/09/2017 e rinnovato in data 06/04/2018), per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 1, 5, 29, 30 e 31 della ricordata classificazione internazionale, qui di seguito rappresentato,



volto alla tutela dei prodotti e dei servizi, quali: *sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; integratori e fermenti lattici per uso zootecnico; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici, nessuno dei suddetti prodotti essendo per il trattamento o la prevenzione di disturbi del sangue, disturbi emorragici, disturbi del deficit immunitario, influenza, malattie respiratorie, cancro cervicale, malattia di Q-Fever, avvelenamento, arresto o eventi cardiaci; fermenti lattici; integratori ad uso umano.*

2. Secondo l'opponente, il marchio oggetto di opposizione sarebbe simile al proprio, ricomprendendolo completamente al suo interno, e rivendicherebbe prodotti identici a quelli rivendicati dal marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione.

2.1. L'opponente ha esposto i motivi della sua opposizione in sede di deposito dell'atto, evidenziando un elevato rischio di confusione per il consumatore dovuto alla somiglianza tra gli elementi verbali "CSL" di cui al marchio anteriore e "CLS" di cui al marchio contestato, perché composti dalle medesime lettere,

nonché per l'identità tra i prodotti rivendicati dai predetti segni.

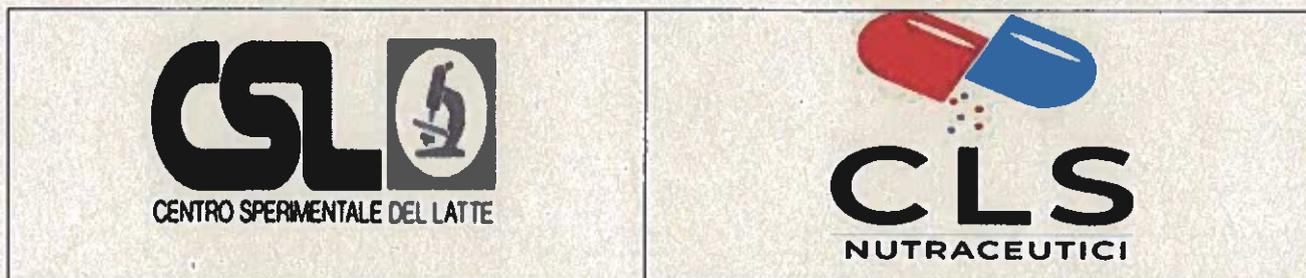
2.2. Con successiva memoria del 6/08/2019 la società opponente ha motivato dettagliatamente le ragioni a fondamento della propria opposizione, precisando che: a) gli "*integratori alimentari*", rivendicati dal marchio contestato, dovrebbero considerarsi identici ai prodotti "*integratori e fermenti lattici per uso zootecnico*", "*fermenti lattici*" e "*integratori ad uso umano*", tutelati dal marchio anteriore, nonché affini a tutti i prodotti tutelati da quest'ultimo; b) i segni dovrebbero ritenersi simili dal punto di vista visivo e fonetico, atteso che l'elemento dominante, nel segno anteriore, sarebbe la sigla "CSL" e, nel marchio contestato, la sigla "CLS": elementi che hanno in comune le lettere "C-S-L"; c) non sarebbe necessario effettuare un confronto concettuale tra i segni, considerato che le sigle "CSL" e "CLS", costituenti elementi dominanti dei rispettivi marchi, dovrebbero essere ritenute nomi di fantasia; d) sussisterebbe un rischio di confusione ovvero di associazione tra i riportati segni.

2.3. Il richiedente ha replicato e affermato che: i) i prodotti tutelati dal marchio anteriore e rivendicati da quello contestato non sarebbero identici, atteso che gli integratori alimentari non sono equiparabili né ai prodotti medicinali né a quelli dietetici, avendo scopo, produttori e consumatori diversi; ii) i prodotti contestati non sarebbero affini agli altri prodotti rivendicati dal marchio anteriore; iii) i marchi sarebbero foneticamente differenti, considerato che le lettere presenti negli acronimi dei rispettivi segni sono disposte in ordine diverso e che le ulteriori parti verbali hanno una differente pronuncia; iv) i segni differirebbero dal punto di vista concettuale, in particolare per via della presenza di elementi figurativi siti in entrambi che richiamano concetti differenti; v) il pubblico di riferimento sarebbe specializzato e pertanto dotato di un grado di attenzione elevato nel compimento di atti acquisto.

3. L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sussiste un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

4. Con riferimento ai prodotti, l'esaminatore dell'Ufficio, ha osservato che essi risultano **identici** atteso che i prodotti contestati (*integratori alimentari*, di cui alla classe 5), costituiscono un'ampia categoria laddove sono ricompresi anche i prodotti integratori ad uso umano e integratori ad uso zootecnico, tutelati dal marchio anteriore nella medesima classe di riferimento.

4.1. Con riferimento ai segni, entrambi complessi, e come di seguito rappresentati



marchio anteriore

marchio contestato

la decisione amministrativa ha concluso, per una loro somiglianza: a) di grado medio alto a livello visivo [*in quanto i marchi: i) hanno in comune le lettere "c - s - l", facenti parte delle diciture "csl" del segno anteriore e "cls" del segno contestato, le cui lettere "s" e "l" sono disposte in ordine inverso nei rispettivi segni; ii) si differenziano per: il diverso carattere con cui sono redatte le anzidette diciture; gli elementi figurativi del rettangolo, con all'interno un figura ovale, laddove è racchiusa l'immagine di un microscopio, di cui al segno anteriore, e della capsula, divisa in due metà, dalla quale cadono delle particelle, nonché della linea orizzontale, di cui al segno contestato; iii) le diciture "centro sperimentale nel latte", presente nella parte inferiore del marchio anteriore, e "nutraceutici" presente nel marchio contestato, le quali essendo collocante in posizione subordinata non possiedono particolare rilevanza; ma la dicitura caratterizzata dalle lettere comuni "c-l-s", per via delle dimensioni, della posizione e del fatto che usualmente il consumatore tende a ricordare la parte verbale di un marchio, rimarranno maggiormente impresse nella mente di quest'ultimo, collocando in secondo piano gli elementi figurativi presenti nei rispettivi segni]; b) di grado medio a livello fonetico [atteso che le diciture "csl" del segno anteriore e "cls" del segno contestato, avendo lettere comuni, seppur le ultime due collocate in ordine inverso, hanno una pronuncia simile; mentre le residue ("centro sperimentale nel latte", presente nella parte inferiore del marchio anteriore e "nutraceutici" presente nel marchio contestato) sono foneticamente diverse, ma d'importanza marginale, e quindi non pronunciate dal consumatore, il quale non vi presterà attenzione]; c) inesistente a livello concettuale, dove ci si troverebbe in presenza di sigle ovvero di acronimi, che - nel marchio anteriore - si unisce all'immagine del microscopio, associata anche alla parola "centro sperimentale", perciò evocativa dell'idea di sperimentazione scientifica (a cui sarebbe riferibile la parola "latte") mentre - nel marchio contestato - l'immagine della capsula, la quale rappresenta un involucro solubile che contiene un farmaco da inghiottire, evocherebbe la categoria dei prodotti farmaceutici e la parola "nutraceutici" [la quale sta ad indicare alimenti dotati di proprietà terapeutiche o preventive (cfr. Dizionario Devoto - Oli)].*

4.2. L'esaminatore ha perciò concluso per una somiglianza dei segni di grado medio-alto e medio a livello visivo e fonetico ma per una dissimiglianza a livello



concettuale. Ma sia nel marchio anteriore che in quello portato alla registrazione l'elemento dominante sarebbe costituito dagli acronimi: la dicitura "CSL", nel primo (per via della sua posizione collocata nella parte superiore sinistra del marchio, che fa sì che sia la prima parola ad essere letta dal consumatore, il quale legge da sinistra verso destra, nonché della sua dimensione più estesa rispetto sia all'elemento figurativo, collocato sulla destra, sia alla dicitura "centro sperimentale del latte", sita nella parte inferiore del marchio); la dicitura "CLS", nel secondo (atteso che sia essa e sia l'immagine della capsula, per via della loro dimensione e della loro posizione, predominano rispetto alla parola "nutraceutici"; ma nella mente del consumatore rimarrà impressa in particolare la dicitura "cls", considerando che lo stesso tende a ricordare più facilmente la parte verbale di un marchio).

4.3. Riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'Opponente non avrebbe rivendicato l'elevato carattere distintivo del proprio marchio, perciò di grado normale.

4.4. Ma anche tenuto conto della identità tipologica dei prodotti oggetto di opposizione, l'Ufficio ha concluso nel senso che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico in generale, caratterizzato da un'attenzione media, anche se il livello di attenzione può variare secondo la natura dei prodotti in questione e le conseguenze che tali prodotti possono avere sulla salute.

4.5. L'Ufficio è giunto alla conclusione che, nell'impressione complessiva prodotta dai marchi in esame, le differenze riscontrate non sarebbero sufficienti a rendere i marchi nel loro complesso diversi; al contrario, le analogie riscontrate tra i segni sarebbero idonee a determinare un rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione, in capo al pubblico di riferimento il quale potrebbe supporre che i marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.

4.6. Perciò, l'opposizione è stata accolta e la domanda di registrazione per marchio d'impresa n. 302018000023973 è stata respinta.

5. Avverso tale decisione i sigg. **Stefano BARBIERATO**, (C.F. BRBSFN75D18C133S, residente in Rivarolo Canavese (TO), Via Palestro n. 49) e **Luca ZELASCHI**, (C.F. ZLSLCU77S16M109L, residente in Pavia, Viale Lungoticino Sforza n. 10), hanno proposto ricorso, davanti a questa Commissione, con atto del 26 giugno 2020.

**

5.1. Con il menzionato ricorso, i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dei principi riguardanti l'art. 12 CPI. In particolare, secondo i ricorrenti, la decisione della Divisione Opposizioni, non avrebbe tenuto correttamente conto di tutti i parametri utilizzabili, e precisamente come di seguito.

5.1.1. Con riferimento ai prodotti: (i) gli integratori alimentari oggetto della domanda dei Ricorrenti sarebbero sostanze aventi unicamente la funzione di integrare la dieta per mantenere un buono stato di salute e benessere dell'organismo, senza nulla a che vedere con i diversi prodotti dietetici utilizzati (per particolari esigenze nutrizionali o fisiologiche) dei quali l'Opponente ha lamentato la confondibilità; (ii) in secondo luogo, "quanto ai canali di distribuzione e ai punti vendita", per quanto possano talora essere comuni (ad esempio, le farmacie), gli integratori alimentari verrebbero commercializzati attraverso svariati canali di distribuzione mentre i prodotti medicinali e dietetici lo sarebbero solo in farmacia; (iii) i produttori di integratori alimentari sarebbero diversi da quelli di prodotti farmaceutici; (iv) diversi essendo sia l'utilizzo che la finalità intrinseca di un integratore alimentare e di un farmaco o di un prodotto dietetico anche il "metodo d'uso" sarebbe diverso; (v) le due tipologie di prodotto non si pongono in concorrenza tra loro, ma risulterebbero complementari e non incompatibili.

5.1.2. Quanto al confronto tra i segni, i ricorrenti osservano che quelli comparati sarebbero segni "complessi", tali che bisognerebbe esaminarli nella loro integrità, vale a dire comprensivi di tutti gli elementi che li contraddistinguono (grafici e/o fonetici) e alla impressione di insieme che ne deriva. Ne conseguirebbe che il riferimento limitato alla parte denominativa per affermare che la somiglianza visiva sia di grado "medio-alto", oltre che errata sarebbe, di per sé stessa, in contraddizione con l'argomentazione precedentemente svolta. In secondo luogo, il riferimento al consumatore (e all'impressione del segno che rimane radicata nella sua mente) sarebbe un rimando al tipo particolarmente attento e avveduto. I segni a confronto sarebbero "complessi" con la necessità di un loro esame integrale, ossia considerando tutti gli elementi che li contraddistinguono: quelli grafici e quelli fonetici, nell'impressione di insieme che essi generano. D'altra parte, la differenziazione tra i segni emergerebbe dalla parte grafica degli stessi, nella sostanziale differenza delle rispettive parti grafiche: quella del marchio anteriore, costituita dalla dicitura "CLS"; quella del marchio contestato, costituita dalla figura di una capsula divisa a metà di colore rosso e blu. Di qui l'errore nell'affermazione della presunta somiglianza visiva (di grado "medio-alto"). Ciò che maggiormente rimarrebbe impresso nella memoria del consumatore sarebbero le rispettive parti grafiche, assai diverse tra loro, e consistenti: in una capsula (di colore rosso e blu) aperta con la rappresentata fuoriuscita dei granelli degli stessi colori (quella dei ricorrenti); un microscopio racchiuso in un cerchio (contornato da un quadrato utilizzato a colori, essendo il microscopio verde inserito in un tondo bianco contornato da un riquadro dello stesso verde del microscopio), come si evince dalle immagini estratte da Internet (quella della resistente). Anche i caratteri della scrittura utilizzati sarebbero assai diversi tra loro (la parola "CLS" dei Ricorrenti sarebbe

riprodotta in carattere stampatello classico, laddove la scritta "C S L" del marchio della Resistente avrebbe una grafica particolare, costituita da un tratto continuo sinuoso e curvilineo che formerebbe una sorta di circuito convergente nella parte grafica del segno e, come tale, originale e atto ad essere notato dal consumatore).

5.1.3. Inoltre, il pubblico di riferimento, contrariamente a quanto asserito dall'Esaminatrice, non sarebbe affatto un "pubblico in generale", bensì un consumatore attento e informato che, per acquistare prodotti diretti a curare alcune patologie, in un caso, o a potenziare il proprio stato di benessere, nell'altro caso, si accosterebbe ai prodotti non con superficialità, ma riservando alla scelta del prodotto una specifica e particolare attenzione. A tale proposito risulterebbe errata l'affermazione secondo cui il grado di attenzione sarebbe affievolito dal fatto che la categoria dei servizi (*recte* "prodotti" designati dai rispettivi segni) sia identica o affine. Infatti, il consumatore, non a conoscenza del fatto che classificazione di Nizza raggruppi nella classe 5 prodotti farmaceutici e integratori alimentari, non per questo non presterebbe la dovuta attenzione nel distinguere i diversi prodotti.

5.1.4. Senza dire che il marchio "CSL" della Resistente, costituito dalle iniziali della denominazione sociale "Centro Sperimentale del Latte", sarebbe un marchio debole, sì che una minima diversità (quale, nel caso di specie, l'inversione delle due lettere "S" e "L" in "L" e "S") sarebbe idonea a garantire la validità di ciascuno. E la debolezza del marchio della Resistente emergerebbe incontrovertibilmente dalla numerosa serie di marchi contenenti l'acronimo "CSL" registrati in classe 5 dalla stessa società e dalla CSL *Bhering* LLC, sì che si potrebbe parlare di un "uso secolare" del segno CSL. Le società CSL *Limited* e CSL *Bhering* LLC sarebbero titolari di numerose registrazioni di marchio CSL anteriori ed ampiamente utilizzate. Il consumatore di riferimento delle società CSL, perciò, da anni ormai si troverebbe di fronte all'utilizzo del segno CSL da parte di società diverse, operanti nel medesimo settore. Se il consumatore di riferimento è in grado di differenziare segni CSL identici per i medesimi prodotti e servizi, a maggiore ragione lo sarebbe di fronte a un segno ancor più diverso, quale sarebbe il marchio dei Ricorrenti.

5.1.5. Proprio in considerazione della indiscutibile importanza tanto della parte grafica quanto della parte denominativa estesa, assunte dai segni posti a confronto, nella impressione globale suscitata nel consumatore, sarebbe necessario escluderne la confondibilità.

6. La società **CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.R.L.** ha replicato con costituzione e memoria.

Considerato in diritto



1. È posto a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio costituito



dal segno

per contraddistinguere, nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza, Classe 5, i seguenti prodotti: *integratori alimentari*".

L'ufficio ha accolto l'opposizione proposta (proposta in data 19 febbraio 2019), basata sul marchio europeo n. 6827406, depositato in data 11/04/2008 (e registrato in data 22/09/2017 e rinnovato in data 06/04/2018), per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 1, 5, 29, 30 e 31 della ricordata classificazione internazionale, qui di seguito rappresentato,



volto alla tutela dei prodotti e dei servizi, quali: *sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; integratori e fermenti lattici per uso zootecnico; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici, nessuno dei suddetti prodotti essendo per il trattamento o la prevenzione di disturbi del sangue, disturbi emorragici, disturbi del deficit immunitario, influenza, malattie respiratorie, cancro cervicale, malattia di Q-Fever, avvelenamento, arresto o eventi cardiaci; fermenti lattici; integratori ad uso umano.*

2. Osserva la Commissione che il ricorso proposto dai Sigg. **Stefano BARBIERATO**, (C.F. BRBSFN75D18C133S, residente in Rivarolo Canavese (TO), Via Palestro n. 49) e **Luca ZELASCHI**, (C.F. ZLSLCU77S16M109L, residente in Pavia, Viale Lungoticino Sforza n. 10), è fondato e deve essere accolto.

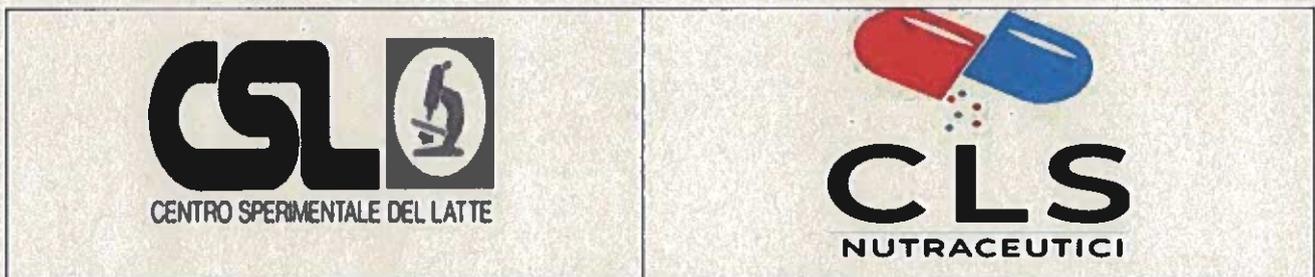
3. I ricorrenti hanno ragione di dolersi della valutazione espressa dall'Ufficio con riguardo ai segni posti in comparazione, sotto la pluralità dei profili oggetto di osservazione e critica.

3.1. Impregiudicata la questione dell'affinità tra i prodotti oggetto di protezione, e quella riguardante il pubblico di riferimento che vedono in campo consumatori piuttosto attenti e informati che del tipo medio (trattandosi di acquistare prodotti diretti a curare alcune patologie, in un caso, o a potenziare il proprio stato di benessere, nell'altro caso), qui si accostano - per i detti beni - segni indubbiamente *complessi*, che perciò esigono di essere esaminati nella loro

integrità, vale a dire comprendendo nel giudizio impressivo d'insieme tutti gli elementi che li contraddistinguono (sia quelli grafici che quelli fonetici).

3.2. Infatti, nel confermare altra pronuncia di questa Commissione, la SC (Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021) ha affermato il principio di diritto secondo cui *per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto* (caso nel quale la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi che ha escluso la possibilità di confusione tra due marchi complessi che si differenziavano per parole, colori e simboli, *ancorché associati in una comune denominazione descrittiva "Music Academy"*, tale tuttavia da risultare non dominante).

3.2.1. Ciò che emerge proprio nel caso in esame laddove, con riferimento ai marchi che contengono, con diverse colorazioni, i segni sottoriportati



che pure risultano differenziati nella parte grafica ove, il marchio anteriore contiene la dicitura "CSL" e quello contestato (CLS) mostra una figura di una capsula divisa a metà di colore rosso e blu aperta, con la rappresentata fuoriuscita dei granelli degli stessi colori (quella dei ricorrenti), di contro a un microscopio racchiuso in un cerchio (contornato da un quadrato utilizzato a colori, essendo il microscopio verde inserito in un tondo bianco contornato da un riquadro dello stesso verde del microscopio), come si evince dalle immagini estratte da Internet (quella della resistente).

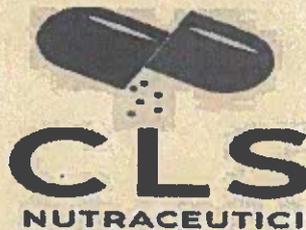
3.2.2. Di qui l'errore compiuto dall'Ufficio nell'affermare una somiglianza visiva (di grado "medio-alto") atteso che dalla rappresentazione dei segni, ciò che maggiormente rimane impresso sono le parti grafiche, assai diverse tra loro (oltre che il *font* delle componenti verbali, pur distinte nell'inversione di due lettere su tre). È da escludere, perciò, che si possa discorrere di una somiglianza visiva di grado "medio-alto", avendo i marchi una sufficiente capacità discreta che ne fa escludere sia la confondibilità che il rischio di associazione.

4. In conclusione, in presenza di segni con idonea differenziazione d'immagine e impressione complessiva, pure in un settore merceologico come quello considerato, il rischio della temuta confusione per il pubblico deve essere escluso, per le ragioni anzidette.

4.1. Pertanto, essendo fondata l'opposizione, il ricorso deve essere accolto, con la perseguibilità della procedura di registrazione e la compensazione delle spese, per la avversa vicenda amministrativa.

PQM

Accoglie il ricorso in opposizione proposto dai Sigg. **Stefano BARBIERATO**, (C.F. BRBSFN75D18C133S, residente in Rivarolo Canavese (TO), Via Palestro n. 49) e **Luca ZELASCHI**, (C.F. ZLSLCU77S16M109L, residente in Pavia, Viale Lungoticino Sforza n. 10), e relativa alla domanda di registrazione



dal segno

per contraddistinguere, nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza, Classe 5, i seguenti prodotti: *integratori alimentari*" [domanda (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 87 del 29/11/2018) di registrazione del marchio nazionale n. 302018000023973], in relazione alla decisione UIBM che ha accolto l'opposizione dei ricorrenti, titolari delle registrazioni riportate per esteso in motivazione.

Compensa le spese di questo giudizio tra le parti.

Così deciso il 28 febbraio 2022.

L'estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

16/5/2022

LA SEGRETERIA