

RICORSO N. 7883

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 40/22

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

IVAN CHRISTIAN FEDER

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

SOCIETA' COSMETICI S.P.A.

*

*

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 19 giugno 2018 Ivan Christian FEDER ha presentato la domanda n. 302018000021292 per la registrazione come marchio del segno

biomed
HEALTH SOLUTIONS

per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 3 (cosmetici), 5 (prodotti farmaceutici) e 10 (prodotti ortopedici) dell'Accordo di Nizza.

Nei confronti di tale domanda, in data 28 gennaio 2019, presentava opposizione la Società Cosmetici S.p.A., invocando la titolarità dei seguenti marchi anteriori:

- Marchio nazionale n. TO2012C002266 costituito dal segno

BIOMED

registrato per prodotti della classe 3 quali "articoli per la cura e il trattamento dei capelli di qualsiasi natura, distribuiti esclusivamente tramite canale professionale dei parrucchieri "

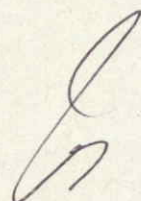
- Marchio U.E. n. 004836235 costituito dal segno

biomed
HAIR THERAPY

///

registrato per prodotti della classe 3 quali "prodotti per la cura e il trattamento dei capelli di qualsiasi tipo venduti esclusivamente tramite parrucchieri professionisti".

L'opposizione è diretta contro alcuni dei prodotti della classe 3 per i quali si richiede la registrazione quali "cosmetici non medicamentosi e olii essenziali".



Quale base normativa l'opponente ha indicato l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI).

Espletata l'istruttoria, l'Ufficio, con il provvedimento qui impugnato, ha accolto l'opposizione ritenendo fondato il rischio di confusione tra segni ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett., c), CPI.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge l'odierno ricorrente, il quale ne chiede la integrale riforma sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo sostiene che la registrazione del marchio opposto riguarderebbe prodotti in parte diversi da quelli per i quali i marchi anteriori sono utilizzati. Inoltre, il marchio di cui si chiede la registrazione conterrebbe elementi di differenziazione sufficienti ad evitare il paventato rischio di confusione.

Si è costituita in giudizio anche la società opponente, la quale insiste per il rigetto del ricorso e per la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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

I marchi in contestazione condividono la parola Biomed che, ad avviso dell'Ufficio, costituisce anche il cuore dei marchi anteriori invocati dall'opponente. A fronte di una riconosciuta capacità distintiva dei marchi anteriori, le aggiunte presenti nel segno opposto (Health Care) risultano meramente descrittive delle caratteristiche del prodotto e non idonee a differenziare in misura sufficiente i marchi in contestazione; e lo stesso è a dirsi per varianti cromatiche invocate dal ricorrente, che risultano a tal fine del tutto irrilevanti.

Il rischio di confusione tra i due segni risulta poi ulteriormente accentuato dall'elevato grado di affinità esistente tra i prodotti sui quali i marchi sono destinati ad essere apposti. La circostanza che essi siano prevalentemente rivolti ad un pubblico di professionisti, il cui grado di attenzione viene correttamente definito come medio, non appare sufficiente ad eliminare tale rischio.



Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare integralmente la decisione impugnata e di conseguenza rigetta il ricorso.

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 ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierna ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 28.2.2022

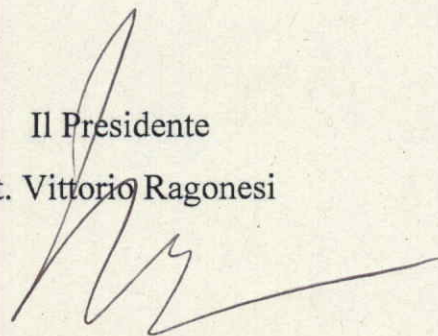
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 24-6-22.....

IL SEGRETARIO

