

RICORSO N. 7914

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 84/22

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. Alberto Gambino | - 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

NEILOS SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ZAMBON SPA

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 10 aprile 2018 la Neilos S.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302018000012979 **SPIDILAX**, per contrassegnare i prodotti "abbronzanti [pillole], abrasivi per uso dentario, acaricidi, acchiappa-mosche, acetaminofene, ecc. (...)" designati nella classe 5 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 82 del 28 giugno 2018.

Il successivo 27 settembre 2018 la Zambon S.p.A. si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare di:

- marchio europeo denominativo n.13593595 **SPIDIGEL**, depositato il 19 dicembre 2014 e registrato il 1° aprile 2015, atto a designare i prodotti "preparati ed articoli medici e veterinari; analgesici" della classe 5 della Classificazione;
- marchio nazionale denominativo n. 362017000038104 **SPIDIFEN**, depositato il 12 aprile 2017 e registrato il 30 ottobre 2017, atto a designare i "prodotti farmaceutici" nella classe 5 della Classificazione;
- marchio nazionale denominativo n. 302007901500105 **SPIDIDOL**, depositato il 5 marzo 2007 e registrato il 14 aprile 2010, atto a designare i "prodotti farmaceutici" nella classe 5 della Classificazione.

L'opposizione era basata su tutti i prodotti tutelati dai marchi anteriori ed era diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato.

Nell'opposizione la Zambon S.p.A. contestava che il marchio **SPIDILAX** fosse confondibile con i propri, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

Con nota del 12 febbraio 2019, l'Ufficio informava la Neilos S.r.l. dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, con nota del 12 giugno 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Neilos S.r.l. la memoria ex art. 176, co. 4, Cod. Prop. Ind. depositata dalla Zambon S.p.A. l'11 giugno 2019 a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota del 11 novembre 2020, l'Ufficio trasmetteva alla Zambon S.p.A. le deduzioni della controparte tempestivamente depositate il 9 agosto 2019 e comunicava alla parti la conclusione dell'istruttoria.

Con decisione del 1 dicembre 2020, l'Ufficio stabiliva che "considerati tutti i fattori di rilevanza, compreso il criterio dell'interdipendenza in base al quale l'identità/affinità tra i prodotti concorre ad accrescere il rischio di confondibilità tra i segni ed a neutralizzare eventuali differenze visive, fonetiche o concettuali (in particolare, rileva nel presente caso la destinazione allo stesso pubblico

di consumatori finali e la distribuzione attraverso gli stessi canali), si ritiene che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l'opposizione debba essere accolta e conseguentemente la domanda di registrazione di marchio non può proseguire il suo iter".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 27 gennaio 2021 la Neilos S.r.l. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 22 aprile 2022 la Zambon S.p.A. depositava la propria memoria autorizzata *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. e il successivo 27 aprile 2022 l'Ufficio depositava la propria memoria di costituzione con elementi a supporto della decisione impugnata.

Il 4 maggio 2022 la Zambon S.p.A. depositava la propria memoria di replica *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind.

Il successivo 5 maggio 2022 la Neilos S.r.l. depositava la propria memoria di replica *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 16 maggio 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Neilos S.r.l. contesta la decisione emessa dall'Ufficio assumendo l'assenza di qualsivoglia somiglianza e/o identità tra i marchi in esame ed escludendo la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi.

A sostegno della propria posizione, la Ricorrente lamenta l'erronea valutazione da parte dell'Ufficio della capacità distintiva del prefisso "*spidi*", privo a suo dire di rilevanza ai fini della comparazione dei marchi ed eccepisce la natura eccessivamente approssimativa del confronto compiuto dall'Ufficio in merito ai prodotti rivendicati dai marchi nonché la non corretta valutazione del grado di attenzione mostrato dal pubblico di riferimento.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Preliminare e assorbente, nel caso di specie, è la valutazione circa l'esistenza del rischio di associazione e confusione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra i marchi in conflitto.

Le censure mosse dalla Ricorrente *in parte qua* sono invero non fondate.

Come noto, il rischio di confusione deve essere valutato "*in via globale e sintetica, 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" (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021 n. 37355).

Nel caso in esame sussiste il rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. tra i marchi in conflitto.*

Invero, sotto il profilo visivo:

- a) il marchio anteriore **SPIDIGEL** è di tipo denominativo, costituito dall'elemento verbale "*Spidigel*", di n. 8 lettere, senza particolari rivendicazioni di forma o colori;
- b) il marchio anteriore **SPIDIFEN** è di tipo denominativo, costituito dall'elemento verbale "*Spidifen*", di n. 8 lettere, senza particolari rivendicazioni di forma o colori;
- c) il marchio anteriore **SPIDIDOL** è di tipo denominativo, costituito dall'elemento verbale "*Spididol*", di n. 8 lettere, senza particolari rivendicazioni di forma o colori;
- d) il marchio **SPIDILAX** è di tipo denominativo, costituito dall'elemento verbale "*Spidilax*", di n. 8 lettere, senza particolari rivendicazioni di forma o colori;

I segni in esame hanno in comune il prefisso "*Spidi*", presente in tutti i marchi, mentre differiscono per i diversi suffissi utilizzati, tutti costituiti da n. 3 lettere ("*gel*", "*fen*" e "*dol*" nei marchi anteriori e "*lax*" nel marchio contestato).

Il grado di somiglianza visiva è, dunque, medio-alto.

Anche sotto il profilo fonetico, i marchi in esame sono accomunati dalla presenza del lemma "*Spidi*", presente nella parte iniziale di tutti i marchi oggetto di confronto. Le pronunce dei termini utilizzati nei marchi sono inoltre accomunate dal medesimo numero di sillabe.

La somiglianza fonetica dei marchi in esame è dunque medio-alta.

Sotto il profilo concettuale, i marchi non risultano comparabili, poiché i termini utilizzati non appartengono al vocabolario italiano e, pertanto, non saranno immediatamente associati dal pubblico a uno specifico significato.

In merito ai diversi suffissi utilizzati nei marchi oggetto di esame, si osserva che: i) il lemma "*gel*" è utilizzato per indicare la particolare consistenza gelatinosa di alcuni prodotti e sarà facilmente riconosciuto dal pubblico di riferimento; ii) il lemma "*fen*" è spesso utilizzato nei prodotti farmaceutici anti-infiammatori non steroidei a base di ibuprofene, ma si rileva che solo una parte del pubblico di riferimento sarà in grado di riconoscerlo; iii) il lemma "*dol*" rimanda al concetto di dolore e sarà facilmente riconosciuto dal pubblico di riferimento; iv) il lemma "*lax*" richiama il termine

“*lassativo*”, inteso quale “*purgante ad azione blanda, che agevola la peristalsi intestinale*”, e sarà riconosciuto dal pubblico di riferimento.

Per quanto attiene ai prodotti, con riferimento ai “*prodotti farmaceutici*” contraddistinti con i marchi anteriori **SPIDIFEN** e **SPIDIDOL** nella classe 5 della Classificazione si rivela identità o comunque un’elevata affinità con alcuni dei prodotti rivendicati dal marchio **SPIDILAX** tra cui gli “*anidrotici, antiacidi, antibiotici, anticoagulanti, antidepressivi, antidoti, antiemetici, antifatulenti, ecc. (...)*”.

Vi è inoltre un’elevata affinità altresì tra i “*prodotti farmaceutici*” di cui ai marchi anteriori **SPIDIFEN** e **SPIDIDOL** e altri prodotti rivendicati dal marchio **SPIDILAX** alla classe 5 della Classificazione, atteso l’uso farmaceutico a cui gli stessi sono espressamente destinati (“*acetati per uso farmaceutico, acetato di allumina per uso farmaceutico, acidi per uso farmaceutico, agenti per il rilascio controllato dei farmaci, ecc. (...)*”).

Vi è senz’altro identità e/o un alto grado di affinità tra i prodotti “*analgesici*” rivendicati dal marchio anteriore **SPIDIGEL** alla classe 5 della Classificazione e i prodotti “*acetaminofene, acetaminofene [per alleviare il dolore], amamelide, amamelide [per uso farmaceutico], analgesici, analgesici antipiretici, analgesici per uso orale, analgesici topici, cerotti analgesici antinfiammatori, ibuprofene da utilizzare come analgesico per uso orale, medicinale antidolorifico, paracetamolo, preparati analgesici, preparati antidolorifici, preparazioni e sostanze farmaceutiche con proprietà analgesiche*” designati dal marchio **SPIDILAX** nella medesima classe 5 della Classificazione.

Quanto ai “*preparati medici*” contrassegnati dal marchio anteriore **SPIDIGEL** alla classe 5 della Classificazione si rileva identità o un elevato grado di affinità con i prodotti “*medicinali a base di erbe, medicinali antiacne, medicinali per la cura dell’acne, medicinali senza prescrizione, medicine, medicine non lavorate, ecc. (...)*” designati dal marchio **SPIDILAX** nella medesima classe della Classificazione.

Vi è poi identità o affinità altresì tra gli “*articoli medici*” contrassegnati dal marchio anteriore **SPIDIGEL** e i prodotti “*bendaggi per medicazioni, bende adesive, bende adesive per ferite cutanee, bende auricolari, bende chirurgiche, bende oculari per uso medico, iniettori di insulina pronti all’uso, ecc. (...)*” di cui al marchio **SPIDILAX**.

Si rileva identità o affinità elevate tra i “*preparati veterinari*” del marchio anteriore **SPIDIGEL** e i “*preparati biochimici per uso veterinario, preparati biologici per uso veterinario, preparati chimici per uso veterinario, preparati di microorganismi per uso veterinario, ecc. (...)*” designati dal marchio **SPIDILAX**.

Con riguardo agli “*articoli veterinari*” contrassegnati dal marchio anteriore **SPIDIGEL**, si rileva identità o affinità con i “*collari antiparassitari per animali, collari antipulci, prodotti per la sterilizzazione, prodotti veterinari, carta reagente ad uso veterinario, carta reattiva per scopi veterinari, ecc. (...)*” di cui al marchio **SPIDILAX**.

Di contro, non si è riscontrata alcuna identità o affinità tra i prodotti rivendicati dai marchi anteriori **SPIDIFEN**, **SPIDIGEL** e **SPIDIDOL** alla classe 5 della Classificazione e i prodotti “*abbronzanti [pillole], abrasivi per uso dentario, acaricidi, acchiappa-mosche, acqua arricchita con elementi nutritivi, acqua arricchita con elementi nutritivi [per uso medico], ecc. (...)*” designati dal marchio **SPIDILAX** nella classe 5 della Classificazione.

Si pone in evidenza che la valutazione sull’esistenza del rischio di confusione e associazione deve essere condotta esaminando tutti i fattori pertinenti ai marchi in conflitto, in considerazione della percezione dei medesimi da parte del pubblico interessato e dell’attenzione da questo dedicata nel compimento dell’atto di acquisto (Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021, n. 37355).

Nella vicenda in esame, i prodotti rivendicati dai marchi in conflitto appartengono alla categoria dei prodotti farmaceutici, idonei a incidere sullo stato di salute dei consumatori / pazienti. Tale segmento di mercato è caratterizzato da maggiore sensibilità e attenzione da parte del pubblico di riferimento che, pertanto, sarà particolarmente avveduto nella scelta del prodotto da acquistare.

Deve rilevarsi che i marchi anteriori **SPIDIGEL**, **SPIDIFEN** e **SPIDIDOL** sono muniti di un carattere distintivo normale.

Nel caso di specie, la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame – tra cui la somiglianza dei segni, l’identità e affinità dei prodotti e il carattere distintivo dei marchi anteriori – non consente di escludere la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind.* tra gli stessi.

Invero, gli elementi grafici e fonetici sopra evidenziati, che caratterizzano il marchio successivo **SPIDILAX**, non sono sufficienti a differenziarlo dai marchi anteriori, e ciò nonostante il livello di attenzione particolarmente elevato mostrato dal pubblico di riferimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e in ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 29 agosto '22

IL SEGRETARIO

