

RICORSO N.7829

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 9 /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. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ROBERTO RICATTI e MAR-FARMA SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

S.A.M. SERELYS PHARMA SPA

*


*

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 19 luglio 2016 il Sig. Roberto Ricatti e la MAR-FARMA S.r.l. depositavano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di marchio n. 302016000072241

Selevis per contrassegnare i prodotti "*Integratori alimentari dietetici*", appartenenti alla classe 5 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (anche "Classificazione di Nizza").

La domanda veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa n. 69 del 18 aprile 2017.

Il successivo 17 luglio 2017, la S.A.M. Serelys Pharma S.p.A. presentava opposizione avverso la predetta domanda in qualità di titolare del marchio internazionale figurativo n. 1307906 ,

concesso il 4 marzo 2016 per contrassegnare "*prodotti farmaceutici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico; preparazioni per l'uso in naturopatia; tutti i prodotti prima menzionati, sono specialmente sotto forma di compresse, capsule o liquidi; tutti i prodotti prima menzionati, sono in particolare per il trattamento della sindrome premestruale, menopausa e perimenopausa, disordini endocrini, dolore mestruale, malattie ormonali sintomatiche, infezioni batteriche; preparazioni farmaceutiche per idratazione vaginale per le donne, ossia gel vaginali; integratori alimentari per umani in particolare compreso il polline*" della classe 5 della Classificazione di Nizza, "*polline, per alimentazione umana*" della classe 29 della Classificazione di Nizza e "*servizi di pubblicità, fornitura di informazioni di marketing e di affari per persone e professionisti, in collegamento con prodotti farmaceutici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico, e preparazioni per uso in naturopatia (tutti i prodotti prima menzionati sono specialmente sotto forma di compresse, capsule o liquidi; tutti i prodotti prima menzionati sono in particolare per il trattamento della sindrome premestruale, menopausa, perimenopausa, disordini endocrini, dolore mestruale, malattie ormonali sintomatiche, infezioni batteriche), preparazioni farmaceutiche da usare come idratanti vaginali, ossia gel vaginali, idratanti vaginali, integratori alimentari per umani in particolare quelli contenenti polline e polline per alimentazione umana*" della classe 35 della Classificazione di Nizza.

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

Con nota prot. n. 0496946 dell'8 novembre 2017, l'Ufficio informava la MAR-FARMA 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.

Con domanda di limitazione n. 692018000006120 del 29 gennaio 2018, accolta in data 10 settembre 2018, il Sig. Roberto Ricatti e la MAR-FARMA S.r.l. limitavano l'ambito dei prodotti contraddistinti dal marchio **Selevis** ai soli "*Integratori alimentari dietetici, eccetto per uso oftalmologico*".

Fallito il tentativo di conciliazione, in data 8 marzo 2018, la S.A.M. Serelys Pharma S.p.A. trasmetteva memoria ex 176, co. 4, Cod. Prop. Ind. a sostegno dell'opposizione proposta.

Con nota prot. n. 0094087 del 9 marzo 2018, l'Ufficio informava tale ultima società del deposito della predetta istanza di limitazione, al fine di conoscere l'eventuale intenzione di ritirare – in tutto o in parte – l'opposizione.

Con nota prot. n. 0272199 del 24 settembre 2019, l'Ufficio comunicava la conclusione dell'istruttoria, all'esito della quale stabiliva che "*Alla luce della sopra evidenziate considerazioni, data l'identità e/o stretta affinità dei prodotti rivendicati da entrambi i marchi, accertato un grado medio-alto di somiglianza fra i segni dal punto di vista visivo e fonetico, considerati altresì tutti i fattori rilevanti per il caso di specie, compresa la loro reciproca interdipendenza, si ritiene che, ai sensi dell'art. 12,*

comma 1 lettera d) CPI, l'opposizione debba essere accolta e conseguentemente la domanda di registrazione di marchio di impresa n. 302016000072241 non possa proseguire per i prodotti rientranti nella classe 5".

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 22 gennaio 2020 il Sig. Roberto Ricatti e la MAR-FARMA S.r.l. ricorrevano dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

I Ricorrenti lamentavano l'inammissibilità dell'opposizione della S.A.M. Serelys Pharma S.p.A. per violazione dell'art. 176, co. 2 e 4 Cod. Prop. Ind. e contestavano, altresì, la sussistenza del rischio di confusione e associazione *ex art 12 Cod. Prop. Ind.*

Con nota del 12 ottobre 2021, le Parti venivano informate che l'udienza per la trattazione del ricorso n. 7829 si sarebbe svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

In data 19 ottobre 2021 i Ricorrenti depositavano le proprie note di trattazione scritta, non riscontrate dalla S.A.M. Serelys Pharma S.p.A. che non provvedeva neppure al deposito di note di trattazione scritta.

All'udienza del 29 novembre 2021 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso il Sig. Roberto Ricatti e la MAR-FARMA S.r.l. contestano, in via preliminare, l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto ammissibile l'opposizione promossa dalla S.A.M. Serelys Pharma S.A.

La censura è fondata.

Infatti, dalla lettura della documentazione in atti emerge chiaramente come la S.A.M. Serelys Pharma S.A. abbia omesso di indicare puntualmente i prodotti rivendicati dal marchio opposto contro i quali intendeva proporre opposizione. Tale omissione integra una violazione dell'art. 176, co. 2 Cod. Prop. Ind., nella parte in cui dispone che *"l'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda, o della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione [...]"*.

Sul punto non può, condividersi, infatti, l'assunto dell'Ufficio secondo cui l'omissione in parola dovrebbe ritenersi superata in virtù dell'indicazione della classe dei prodotti contestati, dell'affinità degli stessi con quelli contrassegnati dal marchio **Selevis** e dalla circostanza che l'opposizione fosse stata promossa avverso tutti i prodotti/servizi inclusi nella domanda/registrazione.

Ciò in quanto, come risulta dalla mera lettura dell'art. 176, co. 2 Cod. Prop. Ind., l'indicazione analitica dei prodotti e dei servizi oggetto dell'opposizione è prescritta a pena di inammissibilità della stessa opposizione.

A quanto sopra occorre aggiungere che la Resistente non ha neppure prodotto la traduzione del certificato di registrazione del proprio marchio internazionale, come richiesto dal comb. disp. dell'art. 47, co. 4, Disp. Att. Cod. Prop. Ind. e dell'art. 176, co. 4 Cod. Prop. Ind.

Sul punto si rappresenta che, da un lato, l'art. 47, co. 4, Disp. Att. Cod. Prop. Ind. stabilisce che *“ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6”* e, dall'altro l'art. 176, co. 4, Cod. Prop. Ind. impone, in capo a colui che presenti opposizione, l'onere di depositare *“a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, della denominazione di origine o della indicazione geografica su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell'Unione europea”*.

Dai rilievi sopra formulati deriva l'impossibilità di tenere conto del certificato di registrazione del marchio internazionale **Selevis**, essendo sprovvisto della traduzione in lingua italiana e della relativa dichiarazione di conformità (Sentenza n. 8 del 16 dicembre 2020 Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

In ogni caso si rappresenta che anche la seconda censura, concernente la non confondibilità dei marchi in conflitto ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind., deve ritenersi fondata.

Come noto, il giudizio di confondibilità tra due marchi in conflitto *“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, 3118/2015, 1906/2010, 4405/2006, 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”* (da ultimo Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 29 novembre 2021 n. 37355).

Nel caso di specie il raffronto dei marchi in conflitto, effettuato globalmente e sinteticamente – tenendo in considerazione tutti i fattori ad essi pertinenti – consente di escludere il rischio confusorio ex art. 12, co. 1 lett. d) Cod. Prop. Ind.

Infatti, sebbene il marchio anteriore **Selevis** sia di tipo forte, il marchio successivo **Selevis** si caratterizza per la presenza di sufficienti elementi di differenziazione, la cui rilevanza e intensità è ulteriormente rafforzata dall'elevato grado di attenzione prestato dal pubblico di riferimento.

In merito si rappresenta che, sotto il profilo visivo, il marchio anteriore **Selevis** si compone di sette lettere poste sullo stesso piano di scrittura, riprodotte in stampatello minuscolo ad eccezione dell'iniziale in carattere maiuscolo; tutte le lettere sono di colore azzurro su sfondo bianco. La seconda e la quarta lettera “e” sono accentate.

Il marchio opposto **Selevis** è costituito anch'esso da un solo elemento verbale di sette lettere poste sullo stesso piano di scrittura, la lettera iniziale scritta in stampatello maiuscolo e le altre in carattere minuscolo. Tutte le lettere sono di colore nero su sfondo bianco.

I due marchi condividono la parte iniziale “SE”, la lettera finale “S” e la lettera “E” posta nella parte centrale del segno, mentre differiscono nella parte restante.


Alla luce di quanto sopra la somiglianza visiva può essere definita di grado medio-basso.

Segnatamente, sotto il profilo fonetico, i segni condividono il suono delle lettere iniziali SE, della S finale e della lettera E posta nella parte centrale. Inoltre, anche le penultime lettere (“Y” nel marchio anteriore e “I” nel marchio opposto) coincidono nel loro suono.

Il grado di somiglianza fonetica tra i due marchi è quindi di tipo medio.

Sotto il profilo concettuale, una parte del pubblico potrebbe associare il marchio **Selevis** al selenio, un micronutriente utilizzato per la composizione di integratori alimentari e di prodotti farmaceutici analoghi a quelli contrassegnati dal marchio in esame.


Tale associazione concettuale è dovuta, da un lato, alla radice del segno (SEL) e, dall’altro, alla natura e tipologia dei prodotti in rilievo che – date le loro caratteristiche e finalità – sono generalmente composti anche da selenio.

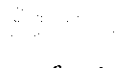
Di contro il marchio anteriore  non appartiene al vocabolario italiano e, pertanto, non sarà collegato dal consumatore medio a un preciso significato.

Per quanto sopra i marchi in conflitto non sono concettualmente comparabili.

In relazione ai prodotti si evidenzia che sussiste identità tra gli “integratori alimentari dietetici eccetto per uso oftalmologico”, rivendicati del marchio opposto **Selevis** nella classe 5 della Classificazione di Nizza e gli “integratori alimentari per umani in particolare compreso il polline” appartenenti sempre alla classe 5 della Classificazione di Nizza.

Deve riconoscersi, invece, affinità tra gli “integratori alimentari dietetici eccetto per uso oftalmologico”, rivendicati del marchio opposto **Selevis** nella classe 5 della Classificazione di Nizza e “alimenti e sostanze dietetiche per uso medico” contraddistinti dal marchio anteriore nella classe 5 della Classificazione di Nizza.

Non si riscontra, invece, alcun rapporto di identità/affinità tra i prodotti del marchio opposto **Selevis** e “polline, per alimentazione umana” rivendicati nella classe 29 della Classificazione di Nizza dal marchio anteriore .

Si rappresenta, inoltre, che i prodotti “integratori alimentari dietetici eccetto per uso oftalmologico” contrassegnati dal marchio **Selevis** nella classe 5 della Classificazione di Nizza vengono richiamati nell’ambito dei servizi designati dal marchio anteriore  (“di pubblicità, fornitura di informazioni di marketing e di affari per persone e professionisti”) nella classe 35 della Classificazione di Nizza.

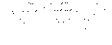
Dalla mera lettura dell’elenco riportato si comprende bene, tuttavia, come i suddetti prodotti presentino natura e finalità diversa dai servizi della classe 35 della Classificazione, con la conseguenza che deve escludersi una relazione di complementarità o affinità tra gli stessi.

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 sottoposta a esame i marchi in conflitto rivendicano prodotti farmaceutici, idonei per loro natura ad incidere sullo stato di salute dei consumatori / pazienti che, conseguentemente, dedicheranno particolare attenzione alla scelta del prodotto da acquistare. Deve, quindi, escludersi che i consumatori siano indotti a confondere o associare i marchi tra loro o ricondurli alla stessa impresa o a imprese collegate.

A tal proposito si sottolinea che il segmento di mercato dei prodotti farmaceutici è caratterizzato da maggiore sensibilità e attenzione da parte del pubblico, poiché il consumatore mediamente attento, avveduto e informato è consapevole che il prodotto è potenzialmente idoneo a incidere sul suo stato di salute e ciò anche quando per procedere all'acquisto non si rende necessario esibire apposita prescrizione medica (in senso conforme Ricorso n. 7762, Sentenza n. 43 del 12 ottobre 2020, Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Pertanto, considerato il mercato di riferimento e il livello di attenzione dedicato dal consumatore al momento dell'atto di acquisto, deve ritenersi che le differenze introdotte nel marchio **Selevis** siano sufficienti a scongiurare il rischio di confusione e associazione ex art. 12, co. 1, lett. d) Cod. Prop. Ind. con il marchio , e ciò nonostante il carattere distintivo accresciuto di quest'ultimo.

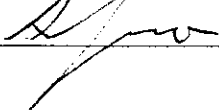
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, in ragione della complessità della controversia, compensa tra le Parti 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 29 novembre 2021.

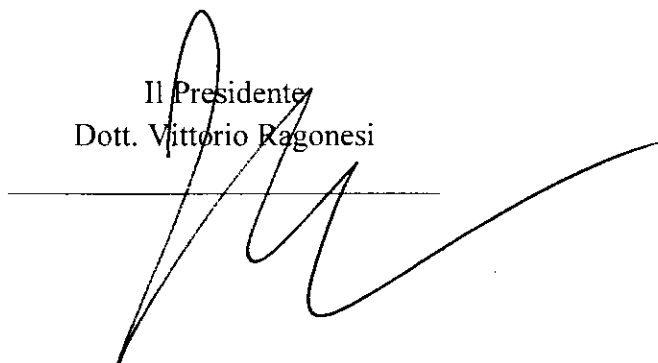
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



BREVETTI E MARCHI

Adel 25/1/2022.....

IL SEGRETARIO

