

RICORSO N. 8011

UDIENZA DEL 14/11/22

SENTENZA N. 6 /23

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. Prof. Avv. Alberto Gambino  | - Componente          |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**PHARMAPRIME SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**AMAZON EUROPE CORE s.a.r.l.**

\*            \*\*\*\*\*            \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 2 dicembre 2016 la società Pharmaprime s.r.l. ha presentato una domanda di registrazione n. 302016000122737 per il marchio complesso



per contraddistinguere i servizi elencati nelle classi 39, 42 e 44 dell'Accordo di Nizza. Avverso l'accoglimento di tale domanda presentava opposizione ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. d), e lett. e), CPI, la società Amazon Europe Core S.a.r.l. invocando il rischio di confusione con una serie di marchi anteriori da essa registrati e segnatamente:

- i) Marchio nazionale 302016000094971, registrato il 21.5.2018 e composto dalla parola

**Prime**

per contraddistinguere, fra l'altro, prodotti e servizi delle classi 49 e 42 dell'Accordo di Nizza;

- ii) Marchio UE n. 004565461, registrato il 31.5.2007, e composto dalle parole

**AMAZON PRIME**

per contraddistinguere, fra l'altro, prodotti e servizi delle classi 35, 39 e 41 dell'Accordo di Nizza;

- iii) Marchio UE n. 014330732, registrato il 19.11.2015, e composto dalle parole





## **PRIME DAY**

per contraddistinguere, fra l'altro, prodotti e servizi della classe 35 dell'Accordo di Nizza;

iv) Marchio UE n. 014330708, registrato il 4.12.2015 , e composto dalle parole

## **PRIME FAMILY**

per contraddistinguere, fra l'altro, prodotti e servizi della classe 35 dell'Accordo di Nizza;

v) Marchio UE n. 014330716, registrato il 19.11.2015 e composto dalle parole

## **PRIME LIVING**

per contraddistinguere, fra l'altro, prodotti e servizi della classe 35 dell'Accordo di Nizza.

All'esito del procedimento istruttorio, ravvisando la sussistenza di un rischio di confusione tra il segno di cui è stata chiesta la registrazione e i marchi dell'opponente, l'Ufficio ha accolto integralmente l'opposizione.

Contro il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'integrale riforma contestando i presupposti per l'accoglimento della opposizione sia per quanto concerne la confondibilità dei segni, sia in merito alla qualificazione dei marchi anteriori come celebri.

La società opponente, dal canto suo, si è costituita depositando una memoria nella quale insiste 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.

La società ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe erroneamente considerato confondibili i segni in contestazione trascurando una serie di differenze nella loro rispettiva composizione. Inoltre, la ricorrente contesta che al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio opposto, i marchi della





odierna resistente fossero qualificabili come celebri ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e), CPI. Entrambi gli argomenti non colgono nel segno.

Sotto il primo profilo, relativo alla confondibilità tra i segni di cui si controverte, è vero che i marchi anteriori sono esclusivamente denominativi mentre quello oggetto di opposizione è un segno complesso, formato dalla parola PHARMAPRIME preceduta da un disegno che evoca la consegna rapida di prodotti farmaceutici a domicilio e seguita dallo slogan "la tua farmacia in un click". E' tuttavia evidente come tanto il disegno, quanto lo slogan, svolgano una funzione meramente descrittiva del servizio offerto, mentre la funzione distintiva del marchio è affidata alla denominazione PHARMAPRIME. Quest'ultima si compone a sua volta di due parole, PHARMA e PRIME, entrambe non appartenenti alla lingua italiana ma delle quali è agevole cogliere il significato, grazie anche allo slogan "la tua farmacia in un clic" che ad esse segue. Dal canto loro, i marchi dell'opponente appartengono ad una famiglia il cui elemento denominativo comune è rappresentato dalla parola Prime associata, di volta in volta, ad un altro sostantivo sempre in lingua inglese (living, family, day), ovvero alla denominazione dell'impresa titolare AMAZON.

Sotto questo profilo è dunque innegabile che il segno opposto riproduca al suo interno, con le stesse modalità grafiche, l'elemento distintivo presente in tutti i marchi della opponente, rappresentato dalla parola Prime, riferendolo espressamente ad un servizio di consegna a domicilio di farmaci.

Considerata la notorietà acquisita dal servizio di consegna a domicilio della opponente, che proprio su di esso ha impostato la sua strategia imprenditoriale di crescita nel settore dell'e-commerce, appare dunque evidente il rischio di associazione tra i due segni che correttamente è stato ravvisato nel provvedimento impugnato.

Pertanto, l'opposizione meritava di essere accolta già sulla base di quanto disposto dall'art. 12, co. 1, lett. d), CPI.

Ciò non di meno, con motivazione esente da censure, l'esaminatore ha ritenuto che l'opposizione fosse fondata anche alla luce della nuova disposizione introdotta alla lett. e) dell'art. 12, co. 1, CPI, la quale consente di attribuire rilevanza nel giudizio di



opposizione alla rinomanza acquisita dal marchio anteriore allorchè quello uguale o simile successivamente domandato rischi di sfruttarne indebitamente la capacità attrattiva. Che il marchio "Prime" di Amazon goda, anche nel nostro Paese, di alta rinomanza è valutazione che non necessita di particolari indagini, potendo apprezzarsi anche alla luce del fatto notorio. L'utilizzo non autorizzato di un segno simile (o comunque confondibile) per contraddistinguere servizi di consegna a domicilio di farmaci appare dunque configurabile come uno sfruttamento abusivo della capacità attrattiva di quel segno che ben può rientrare nella fattispecie descritta dall'art. 12, co. 1, lett. e), CPI.

Pertanto, ed in conclusione, il Collegio ritiene che il provvedimento dell'Ufficio meriti di essere integralmente confermato. Di conseguenza, respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

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

Roma, 14.11.2022

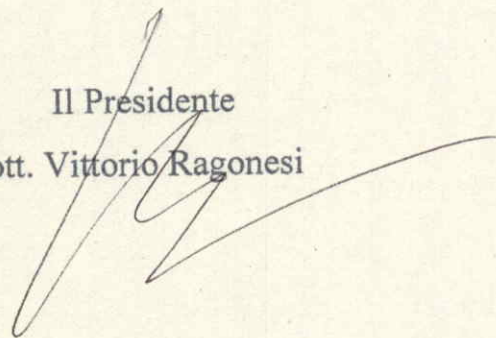
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

6 febbraio 2023

IL SEGRETARIO

