

RICORSO N. 7504

UDIENZA DEL 22.05.2017

SENTENZA N. 45/17

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. Pres. Francesco Antonio GENOVESE | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STEWART ITALIA S.R.L.

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Stewart Italia s.r.l depositava domanda di registrazione per marchio denominativo "STEMOX" per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

03 preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abraderare; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

05 prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Nei confronti della citata domanda, la Gamida - Cell LTD, presentava opposizione basata su due marchi comunitari anteriori "STEMEX" per contraddistinguere prodotti rispettivamente appartenenti alla classe **09** "*Kit per il trattamento di cellule fuori dal corpo per terapie cliniche*" ed alla classe **05** "*Cellule progenitrici di sangue del cordone ombelicale estese in colture per trapianto di midollo osseo in pazienti con tumori maligni ematologici*".

L'opposizione - fondata sull'articolo 12, comma 1, lettera d) del cpi - era limitata ai prodotti della classe **05** rivendicati nella domanda del marchio contestato, ossia: *prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.*

L'opponente sosteneva che il segno altrui era molto simile ai propri ed i prodotti rispettivamente rivendicati risultavano affini per cui sussisteva rischio di confusione per i consumatori.

Il richiedente replicava che questo rischio non sussisteva perché:

- i due prodotti erano diversi in quanto quello del richiedente era un medicinale, mentre quello dell'opponente era un prodotto organico biotecnologico;
- i due prodotti erano venduti attraverso canali diversi di distribuzione; l'uno - quello del richiedente - dalle farmacie aperte al pubblico e l'altro, quello dell'opponente, attraverso l'acquisto - presso appositi istituti di crioconservazione - da parte di strutture altamente specializzate dove si innestano le cellule staminali;

- i prodotti farmaceutici, medicinali o biotecnologici, si potevano acquistare solo su prescrizione medica e in Italia la normativa imponeva di prescrivere prima la molecola, poi il nome del prodotto;
- I due marchi (riprodotti sul sito delle due aziende) erano sensibilmente diversi tra di loro.

L'Ufficio esaminatore attraverso una analisi comparata dei prodotti secondo natura e destinazione , canali di distribuzione, punti vendita, metodi d'uso assumeva che il livello di affinità era elevato solo tra prodotti farmaceutici e veterinari, e cellule staminali mentre diversi erano tutti gli altri prodotti rispetto a quelli rivendicati nei marchi anteriori dell'opponente.

Quanto ai segni in conflitto,fermo restando che il marchio anteriore possedeva normale distintività,essi presentavano significative somiglianze sotto il profilo visivo e fonetico(non essendo invece confrontabili sul piano concettuale).

Dall'insieme di questi fattori non poteva dunque escludersi rischio di confusione in relazione ai prodotti della classe 5 (farmaceutici e veterinari)per cui respingeva per essi la domanda di registrazione che proseguiva invece per i restanti.

Proponeva ricorso la Stewart Italia srl censurando la decisione per aver ritenuto sussistere un rischio di confusione in base ad una errata valutazione della distintività dei segni e della percezione del pubblico di riferimento.

Osservava che il prefisso STEM comune ai due segni era privo di capacità distintiva in quanto comunemente adottato per indicare le cellule staminali (*stemcells*)e quindi descrittivo del prodotto ,della sua funzione e sua destinazione .

Pertanto il segno Stem da solo od in abbinamento alla dicitura "ex" (STEMEX) era estremamente generico anche per la appartenenza al linguaggio comune e la larga diffusione nell'ambito medico e farmaceutico per cui non poteva essere valutato neppure alla stregua di marchio debole.

Ne' il rischio di confusione poteva essere basato sul pubblico di riferimento perche' i prodotti non appartenevano alla medesima classe merceologica in quanto il segno STEMEX era destinato a contraddistinguere uno specifico farmaco(antibiotico) mentre il prodotto dell'opponente consisteva in elementi organici(cellule progenitrici di sangue per cordone ombelicale)e non risultava neppure in possesso dell'AIC in Italia.

Pertanto diverso era l'ambito dei destinatari dei due prodotti,per l'uno rappresentato da consumatori professionali(medici e farmacisti)dotati di particolari competenze tecniche e da consumatori medi(pazienti)sufficientemente informati tramite ricetta medica ;per l'altro da professionisti nel settore delle tecnologie particolarmente specializzati.

Aggiungeva che diversi erano pure l'ambito territoriale ed i canali di distribuzione in quanto il medicinale STEMOX veniva venduto solo in Italia e nelle farmacie mentre la terapia identificata dal marchio STEMEX riguardava cellule che una volta prelevate venivano conservate nelle banche del cordone ombelicale cioè in strutture di alta specializzazione alle quali era riservata la disponibilità in esclusiva.

Il ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla parte in cui la domanda di marchio era stata respinta per i prodotti di classe 5.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L'attenta disamina comparativa dell'Ufficio esaminatore sui prodotti rivendicati dalle parti in conflitto per la classe di cui si discute(05)nonché sui segni che li contraddistinguono porta ad escludere una coesistenza non decettiva dei segni stessi .

Il livello di affinità merceologica risulta significativo con riferimento ai prodotti farmaceutici e veterinari rispetto ai quali le cellule staminali(ed i kit per il loro trattamento) hanno identica finalità curativa di patologie che possono affliggere tanto gli umani quanto gli animali.

Consimile è pure la tipologia medica dei prodotti che ne vede destinatari abituali centri medici ed ospedali mentre il possibile utilizzo delle cellule staminali presso istituti specializzati e centri di ricerca non è sufficiente a diversificarne la natura di base ,le modalità d'uso(per trasfusione od infusione),i canali di distribuzione (essenzialmente le farmacie).

Condivisibile è poi il rilievo dell'esaminatore sul carattere di "concorrenzialità" dei trattamenti con cellule staminali e prodotti farmaceutici ,stante la loro sostituibilità per la cura di determinate patologie .

Non si può negare dunque che i pubblici di riferimento dei prodotti in questione siano almeno in parte "sovrapponibili" ne può supporre che un livello di attenzione più specifico dell'utilizzatore indotto dalla natura dei prodotti (richiedenti di regola la ricetta medica)sia bastevole per fornire una immediata percezione di diversità ed estraneità delle rispettive provenienze con esclusione di qualsiasi tipo di collegamento imprenditoriale appalesante la possibile derivazione da un unico centro produttivo .

Del resto il confronto tra i segni denominativi per l'elevatissima somiglianza visiva e fonetica che li contrassegna induce -in una valutazione globale di interdipendenza tra tutti i fattori distintivi -a compensare eventuali distonie merceologiche .

Ribadito infatti che i prodotti in argomento non sono rivolti solo a clientela specializzata ma attingono anche il grande pubblico , nella cui memoria rimane impresso soprattutto l'elemento

verbale che nella specie e' da considerare " dominante" (vista l'irrelevanza della grafia utilizzata e dell'indicazione dei principi attivi),non e' chi non veda la prossocche' totale sovrapponibilita' delle diciture STEMOX e STEMEX e dunque il rischio di confusione che puo' derivarne in capo coloro che non siano adusi alla terminologia medica (che riconduce il termine alle cellule staminali).

Del resto il marchio farmaceutico ha sempre un connotato di debolezza in quanto il piu' delle volte il nome della specialita' medica e' costruito con elementi ispirati ai componenti od effetti dei medicinali ,riflettendo il principio attivo, ma le modifiche adottate ,ancorche' lievi ,devono essere comunque tali da evitare in concreto il pericolo di confusione ed essere percepite dai destinatari de prodotto con valore"differenziale"

Ebbene la semplice sostituzione di una vocale ("O" in luogo di "E")in una sillaba che resta comunque collocata nella parte terminale della parola che e' la meno avvertibile dal pubblico che sulle sequenze iniziali (STEM) essenzialmente incentra la propria attenzione ,appare variante insignificante nell'economia e dei segni che sia sotto il profilo visivo sia sotto quello fonetico presentano dunque una comune assonanza difficilmente superabile sul piano mnemonico.

Aggiungasi che la valutazione comparativa deve essere condotta tenendo conto degli elementi di somiglianza piu' che di quelli di differenziazione ed identificando la confondibilita' tutte le volte in cui essi -nel loro complesso- possano evocare nella mente del consumatore anche una impressione di contiguita'e/o dipendenza nella fonte produttiva ..

E' noto infatti che il rischio di confusione puo' ben essere "allargato" nel senso di identificare il c.d. rischio di associazione che comprende -pur in presenza di marchi indipendenti-ogni ipotesi di collegamento ancorche' potenziale ed a livello meramente psicologico ,che induca a riportare con il ricordo l'un segno sotto l'egida dell'altro.

Il giudizio dell'esaminatore va dunque confermato anche sotto questi profili ed il ricorso conseguentemente rigettato.

Non vi e' luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituita la parte resistente qui vittoriosa.

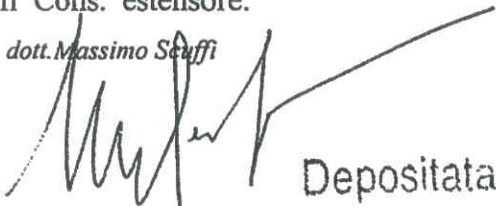
PQM

La Commissione rigetta il ricorso .

Roma, 22.5.2017

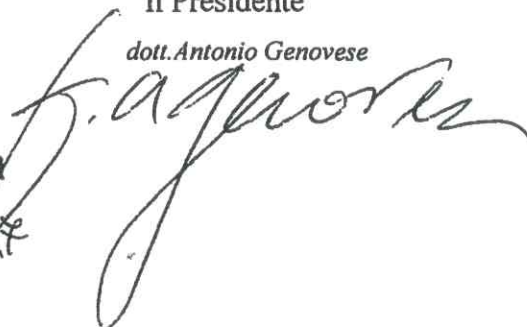
Il Cons. estensore.

dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

dott. Antonio Genovese



Depositata in Segreteria

Addi 24 ottobre 2017

IL SEGRETARIO

