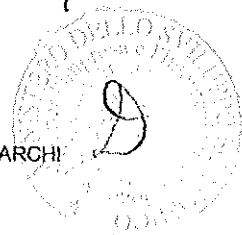




128/2014

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI  
Divisione II - Affari giuridici e normativi



## OPPOSIZIONE N. 56/2012

**PEDIATRICA S.R.L.**, con sede in via Aurelio Nicolodi 28/A - 57100 Livorno, Italia (opponente),  
rappresentata dallo studio **BUGNION S.P.A.**, Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00185 Roma,  
Italia

co n t r o

**BIOPROJET PHARMA** con sede in 9 Rue Rameau - 75002 Parigi, Francia (richiedente)  
rappresentata da Franca Acuto, mandataria abilitata dello studio **JACOBACCI & PARTNERS**  
S.P.A. Corso Emilia, 8 - 10152 Torino, Italia.

Il giorno 2 settembre 2014, l'Esaminatrice, dott.ssa Laura Iacone, ha emanato la seguente

### DECISIONE:

l'opposizione n. 56/2012 è accolta per tutti i prodotti contestati.

La domanda di marchio italiano n. TO2011C002809 è respinta nella sua totalità.

Il richiedente sopporta l'onere delle spese per l'importo complessivo liquidato in € 550,00 di cui, € 250,00 per il rimborso dei diritti di opposizione ed € 300,00 per le spese di rappresentanza professionale nel procedimento.

### FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 25 agosto 2011 la società **BIOPROJET PHARMA** con sede in Parigi, Francia, ha depositato la domanda di registrazione di marchio verbale n. TO2011C002809, costituito dalla parola "PEDIAPAX", per contraddistinguere i seguenti prodotti nella classe 05: prodotti farmaceutici e preparazioni sanitarie; prodotti farmaceutici per il trattamento di diarrea negli adulti e nei bambini, medicinali per scopi umani, sedativi, prodotti clinico-farmaceutici, preparazioni chimiche ad uso medico, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; disinfettanti; preparati per la distruzione di animali nocivi; fungicidi.

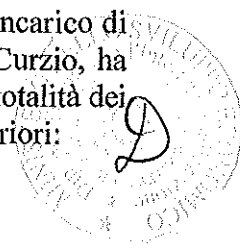
La domanda in questione è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 4 del 6 ottobre 2011.

Via Molise, 19 -00187 Roma

e-mail: [imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it)



In data 3 gennaio 2012, la società **PEDIATRICA S.R.L.** con sede Livorno, conferito l'incarico di rappresentanza allo studio **BUGNION S.P.A** di Roma, mandatario abilitato Sergio Di Curzio, ha depositato un atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione alla totalità dei prodotti richiesti, basando l'opposizione su tutti i prodotti tutelati dai seguenti marchi anteriori:



PEDIACGIN

marchio figurativo nazionale n. 857598, depositato il 25 maggio 1999, poi registrato l'11 dicembre 2001 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;



PEDIASUN

marchio figurativo nazionale n. 857600, depositato il 25 maggio 1999, poi registrato l'11 dicembre 2001 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;

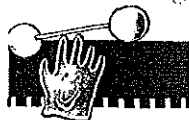


PEDIAMAZ

marchio figurativo nazionale n. 857599, depositato il 25 maggio 1999, poi registrato l'11 dicembre 2001 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;



marchio figurativo nazionale n. 877675, depositato il 25 maggio 1999, poi registrato il 21 novembre 2002 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;



**PediaFort**



marchio figurativo nazionale n. 877698, depositato il 4 novembre 1999, poi registrato il 21 novembre 2002 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;



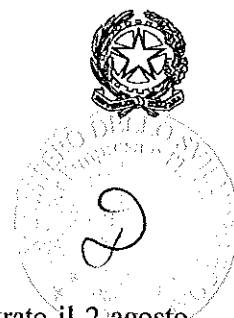
marchio figurativo nazionale n. 955793, depositato il 19 giugno 2001, poi registrato il 10 febbraio 2005 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;



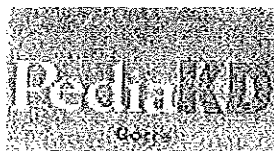
marchio figurativo nazionale n. 955794, depositato il 19 giugno 2001, poi registrato il 10 febbraio 2005 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;



marchio figurativo nazionale n. 955795, depositato il 19 giugno 2001, poi registrato il 10 febbraio 2005 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici - alimenti per bambini;



marchio figurativo nazionale n. 1321618, depositato il 10 gennaio 2008, poi registrato il 2 agosto 2010 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastrini, materiale per fasciature; materie per otturare i denti per impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi;



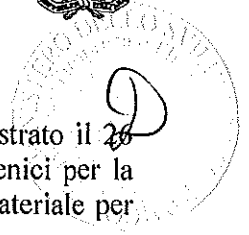
marchio figurativo nazionale n. 1321620, depositato il 10 gennaio 2008, poi registrato il 2 agosto 2010 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastrini, materiale per fasciature; materie per otturare i denti per impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi;



marchio figurativo nazionale n. 1414039, depositato il 17 maggio 2010, poi registrato il 31 gennaio 2011 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastrini, materiale per fasciature; materie per otturare i denti per impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi;

## PEDIAFLUOR

marchio denominativo nazionale n. 1414189, depositato il 17 maggio 2010, poi registrato il 31 gennaio 2011 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastrini, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti.



## PEDIASPRINT

marchio denominativo nazionale n. 1455496, depositato il 17 febbraio 2011, poi registrato il 26 luglio 2011 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti.

## PEDIAMENTE

marchio denominativo nazionale n. 1455499, depositato il 17 febbraio 2011, poi registrato il 26 luglio 2011 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti.

## PEDIATRICA

marchio figurativo nazionale n. 1477377, depositato il 17 giugno 2011, poi registrato il 30 gennaio 2012 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti.

## PediaVit K

marchio figurativo nazionale n. 1477756, depositato il 25 luglio 2011, poi registrato il 31 gennaio 2012 per i prodotti in classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti.

L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma I, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI).

In data 6 novembre 2012 il richiedente ha presentato istanza di limitazione dei propri prodotti; l'opponente, con nota del 20 marzo 2013, ha espresso la volontà di dare prosecuzione alla procedura di opposizione facendo rinvio alle osservazioni già depositate all'Ufficio.

### ARGOMENTI DELLE PARTI

Il titolare dei diritti anteriori, nella memoria datata 5 luglio 2012 contenente le proprie osservazioni sull'opposizione, individua il cuore dei propri marchi nella parola "PEDIA" in quanto posizionata nella prima parte degli stessi e in quanto *"elemento intorno al quale ruotano le formulazioni di uno svariato numero di marchi che identificano i prodotti provenienti dall'opponente"*. Evidenzia come



tutti i propri marchi siano caratterizzati dalla stessa struttura cioè il binomio prefisso "PEDIA" e il suffisso di diverso tipo. Sostiene che l'origine comune induce il pubblico a trascurare le differenze nella seconda parte del segno, supponendo che tutti i prodotti con prefisso "PEDIA" provengano dal medesimo produttore. Il marchio della richiedente "PEDIAPAX" ha la stessa struttura: prefisso "PEDIA" e suffisso "PAX"; ne consegue una forte somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

L'opponente richiama il principio, ormai consolidato nell'ordinamento comunitario, in base al quale la prima parte dei segni resta maggiormente impressa nel ricordo del consumatore e indica tale circostanza come ulteriore elemento a supporto del rischio di confusione.

Afferma infine che il prefisso "PEDIA" ha accresciuto, in seguito all'uso, la propria valenza distintiva e, a tal proposito, allega documentazione di varia natura e una dichiarazione del legale rappresentante della società.

Con riferimento ai prodotti rileva una sostanziale identità.

Nelle conclusioni richiama il concetto di "famiglia di marchi" ritenendolo applicabile ai propri, in virtù delle già descritte comunanze nelle parti verbali dei segni; ritiene pertanto che il consumatore intenderebbe il suffisso PAX come una mera variante dei numerosi marchi già utilizzati dall'opponente.

Il richiedente ha presentato le proprie deduzioni con scritto del 9 novembre 2012 nel quale ha inteso dimostrare che i marchi a raffronto sono sufficientemente differenti da prevenire qualsiasi rischio di associazione.

Nella stessa sede ha chiesto, per alcuni marchi anteriori, nello specifico quelli concessi più di cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione, la prova dell'uso effettivo.

Preliminarmente ha osservato che non ricorrono gli estremi per applicare l'invocata lettera c) dell'art. 12 del CPI non essendo i marchi e i prodotti identici.

Prosegue nell'esposizione muovendo alcune critiche alla valenza probatoria del materiale depositato dall'opponente in allegato alle proprie deduzioni a dimostrazione dell'accresciuta distintività dei propri segni in virtù dell'uso; nega che il prefisso PEDIA possa avere una capacità distintiva degna di considerazione, come sostenuto dal titolare dei diritti anteriori, in quanto tale termine ha una chiara valenza descrittiva essendo originato da "pediatria", branca della medicina cui sono destinati proprio i prodotti in questione.

Osserva inoltre che tale termine è generico e anche diffuso, elencando a prova di ciò una serie di marchi già esistenti sul mercato, la cui parte iniziale, PEDIA, corrisponde alla parte iniziale dei marchi anteriori.

Nella sezione dedicata al confronto tra i segni eccepisce che il cuore dei marchi anteriori possa essere considerato il prefisso PEDIA proprio per la valenza descrittiva che lo rende carente di distintività stante il chiaro riferimento alla pediatria.

Evidenzia che la presenza del termine "PAX", non richiamando in alcun modo le caratteristiche dei prodotti in classe 5, costituisce l'elemento maggiormente distintivo del proprio segno.

Conclude evidenziando che un ulteriore fattore di differenza tra i segni è rappresentato dagli elementi grafici presenti nella maggior parte dei marchi anteriori che possono essere considerati maggiormente caratterizzanti e che il pubblico di riferimento dei prodotti a confronto è in parte rappresentato da consumatori professionali, quindi dotati di particolari competenze tecniche incompatibili con il rischio di confusione, in parte da consumatori medi che, sufficientemente informati e capaci di effettuare le proprie scelte commerciali, saranno portati a prestare particolare attenzione trattandosi di prodotti destinati ad uso pediatrico.



## RISCHIO DI CONFUSIONE – art. 12, co. 1, lett. d), CPI

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

### AMMISSIBILITÀ

Si riscontra la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti secondo i termini e le modalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33; la pertinenza e la rilevanza delle questioni evidenziate nell'opposizione; il decorso del termine concesso alle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione nonché i documenti e gli atti depositati dalle parti.

### PROVA DELL'USO

Con le deduzioni, presentate dal richiedente in data 12 novembre 2012, lo stesso ha presentato istanza della prova dell'uso effettivo di parte dei marchi su cui è basata l'opposizione, nello specifico quelli concessi più di cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione, e precisamente sui seguenti:

-	PEDIATRICA	(figurativo)	877675
-	PEDIASON	(figurativo)	857600
-	PEDIARGIN	(figurativo)	857598
-	PEDIAMAG	(figurativo)	857599
-	PEDIAFORT	(figurativo)	877698
-	PEDIAVIT	(figurativo)	955793
-	PEDIACOLIN	(figurativo)	955794
-	PEDIACAL	(figurativo)	955795
-	PEDIAFER	(figurativo)	955911

La documentazione relativa alla prova dell'uso, richiesta dall'Ufficio con nota prot. n. 200430 del 4 dicembre 2013, è stata inviata dall'opponente il 30 dicembre 2013, trasmessa al richiedente per le proprie controdeduzioni in data 28 febbraio 2014 e oggetto di osservazioni da parte di quest'ultimo nella nota trasmessa all'Ufficio il 14 aprile 2014.

Premesso che l'opposizione si basa su più di un marchio anteriore e che per motivi di economia procedurale, l'Esaminatrice procederà innanzitutto con l'esame dell'opposizione in relazione al



marchio figurativo nazionale n. 1189499, depositato il 24 marzo 2006, poi registrato il 28 aprile 2009, la prova dell'uso verrà valutata nel caso in cui si renderà necessario effettuare il confronto tra il segno opposto ed uno di quelli per i quali la prova medesima è stata richiesta.



## **I prodotti**

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, *inter alia*, la loro natura e destinazione, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. Per motivi di economia procedurale, l'Esaminatrice procederà innanzitutto con l'esame dell'opposizione in relazione al marchio figurativo nazionale n. 1189499, depositato il 24 marzo 2006, poi registrato il 28 aprile 2009.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

**Classe 5:** prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina, sostanze dietetiche adatte per uso medico; alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti, preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

I prodotti contestati, successivamente alla limitazione del 6 novembre 2012, sono i seguenti:

**Classe 5:** prodotti farmaceutici e preparazioni sanitarie; prodotti farmaceutici per il trattamento di diarrea nei bambini, medicinali per scopi umani, sedativi, prodotti clinico-farmaceutici, preparazioni chimiche ad uso medico, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; disinfettanti; tutti i prodotti dianzi menzionati s'intendono per uso pediatrico; preparati per la distruzione di animali nocivi; fungicidi.

Dall'esame comparato dei prodotti rivendicati dalle parti nella classe 5 si rileva che alcuni di essi sono identici tra loro. Tali sono: i prodotti farmaceutici, le sostanze dietetiche (adatte) per uso medico, gli alimenti per neonati, i disinfettanti, i preparati per (distruggere) la distruzione di animali nocivi ed i fungicidi, compresi in entrambe le liste.

I prodotti farmaceutici per il trattamento di diarrea nei bambini, ancorché con finalità specifica e limitati ad un uso pediatrico, sono prodotti rientranti nella più ampia categoria dei prodotti farmaceutici tutelati dal marchio anteriore. Anch'essi pertanto sono da considerarsi identici a questi ultimi.

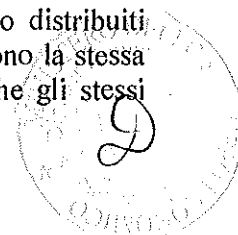
Lo stesso può affermarsi per i sedativi, farmaci con funzione calmante nei confronti del dolore (analgesico) o dell'ansia (ansiolitico).

I medicinali per scopi umani, altro non sono che farmaci rivolti alla soddisfazione di un determinato bisogno di una specifica categoria di consumatori, i due termini, farmaci e medicinali infatti sono sinonimi. Ne consegue che anche questi prodotti opposti sono da ritenersi rientranti nei prodotti farmaceutici coperti dal marchio dell'opponente.





Tenuto conto che le preparazioni sanitarie, i prodotti clinico-farmaceutici e le preparazioni chimiche ad uso medico, hanno finalità di cura ed igiene o tutela del benessere umano, sono distribuiti mediante gli stessi canali propri dei farmaci e dei prodotti parafarmaceutici, condividono la stessa natura dei prodotti farmaceutici e/o dei prodotti igienici per la medicina, si rileva che gli stessi presentano elementi di identità o forte affinità con quelli dell'opponente.



## I segni



Marchio anteriore

**PEDIAPAX**

Marchio contro cui viene proposta opposizione

Il segno anteriore è un marchio nazionale figurativo che consiste nella scritta "PEDIATRE GOCCE", caratterizzata dalle lettere P e T riprodotte in maiuscolo e la parola "GOCCE" riportata in caratteri più piccoli e posizionata centralmente sotto la parola "PEDIATRE".

Il tutto è contenuto in un riquadro il cui colore sfuma dalla tonalità più intensa nella parte superiore alla tonalità più chiara nella parte inferiore. All'interno del rettangolo le parole sono stampate a tratto pieno e vuoto.

Il marchio opposto è un marchio nazionale verbale, consistente nella parola "PEDIAPAX" in normali caratteri di stampa e senza nessuna rivendicazione di colore.

A livello visivo, si evidenzia che i segni, con riferimento all'elemento verbale, presentano delle similitudini nella parte in cui condividono cinque lettere, quelle che costituiscono la parte iniziale di entrambi i segni e formano il termine "PEDIA". Differiscono per gli ultimi tre caratteri di ognuno e per la presenza, nel segno anteriore, della parola "GOCCE" e dell'elemento grafico rappresentato dal riquadro all'interno del quale sono contenuti gli elementi verbali.

I segni visivamente sono simili con un grado medio.

Sotto il profilo fonetico, le pronunce dei marchi sono simili nella parte in cui condividono le cinque lettere "P-E-D-I-A" poste nella parte anteriore di entrambi i segni. Differiscono per il suono dei gruppi di tre lettere, "T-R-E" nel segno anteriore e "P-A-X" in quello opposto, poste alla fine del primo elemento verbale nel segno anteriore e alla fine dell'unico elemento verbale che compone il segno opposto, nonché per la parola "GOCCE", ulteriore elemento verbale presente solamente nel segno anteriore.



I marchi sono foneticamente simili con un grado medio basso.

A livello concettuale le parole “PEDIATRE” e “PEDIAPAX” non hanno nessun significato di senso compiuto nella lingua italiana. L'unico termine con contenuto semantico è la parola “GOCCE” presente solo nel segno anteriore.

Ne consegue che i segni non sono concettualmente simili.

Preso atto delle coincidenze visive e fonetiche, si afferma che i segni oggetto della comparazione sono simili con un grado medio basso.

### **Elementi distintivi e dominanti dei segni**

La giurisprudenza ha affermato che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione d'insieme da essi prodotta tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi o dominanti.

Gli elementi distintivi o dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare l'immagine del marchio e che il pubblico di riferimento conserva in memoria.

Tutte le altre componenti del marchio possono risultare trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

Nel segno anteriore il termine “PEDIATRE”, per la posizione centrale che occupa all'interno del segno è per le dimensioni in cui è riprodotto, rappresenta l'elemento che può ritenersi visivamente dominante (cd. elemento eye-catching) che maggiormente resta impresso nel ricordo del consumatore. Il termine “GOCCE”, scritto in caratteri più piccoli rispetto alla parola “PEDIATRE”, essendo descrittivo della forma in cui il prodotto stesso si presenta, risulta sostanzialmente privo di valenza distintiva così come l'elemento figurativo, costituito da una forma geometrica, nel complesso non particolarmente originale, che si pone a sfondo dell'elemento verbale, quindi con valenza prevalentemente decorativa.

Ne consegue che, nell'economia del segno, tali ultimi elementi risultano dotati di una valenza distintiva molto limitata in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi rispetto alla componente “PEDIATRE”, che costituisce la componente dotata di maggior capacità distintiva del segno anteriore.

### **Carattere distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha esplicitamente rivendicato per i suoi marchi un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo e della notorietà.

Infatti, nella memoria a supporto dell'opposizione, ha affermato che il prefisso “PEDIA” elemento comune dei propri marchi, ha accresciuto, in seguito all'uso, la propria valenza distintiva al punto tale, afferma, da divenire agli occhi del pubblico, indicatore principale di tutte le linee dei suoi prodotti. Afferma ancora che i marchi di cui è titolare, costituiti dal prefisso PEDIA, sono conosciuti su tutto il territorio italiano accrescendo la propria presenza sul mercato e la propria notorietà.



Poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, come suggerisce l'opponente nel caso in esame, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

Ciò premesso la questione sollevata dal titolare dei segni anteriori merita un approfondimento.

La documentazione allegata a dimostrazione di quanto affermato in merito all'accresciuta distintività è rappresentata dalle copie di alcuni dépliant delle linee di prodotto (primo allegato alla domanda di opposizione), dalle stampe che raffigurano gadget su cui sono apposti alcuni marchi a base dell'opposizione (secondo allegato alla domanda di opposizione), da una dichiarazione del rappresentante legale relativa al fatturato degli ultimi cinque anni (terzo allegato alla domanda di opposizione), da alcune fatture di vendita e per l'acquisto di packaging o materiale promozionale (quarto e quinto allegato alla domanda di opposizione), da un elenco di registrazioni italiane e comunitarie di cui è titolare la PEDIATRICA s.r.l. (sesto allegato alla domanda di opposizione).

Preliminarmente si osserva che l'accresciuta distintività di un segno deve essere riferita allo stesso complessivamente considerato, quindi nella sua interezza, piuttosto che imputata soltanto a parte di esso. Nel caso in esame l'opponente sostiene che l'accresciuta distintività è da considerarsi e riconoscersi per il prefisso dei propri marchi "PEDIA".

Procedendo comunque nel merito, si ritiene che la documentazione (alla quale per pragmatismo si attribuisce in questa sede una numerazione sequenziale) prodotta con l'allegato n. 1 non ha valenza probatoria dell'accresciuta distintività stante che non fornisce alcun elemento in merito alla diffusione sul territorio dei prodotti in essa raffigurati, limitandosi a suggerire che per essi il titolare dei marchi ha creato del materiale pubblicitario o informativo. L'assenza poi di qualsiasi riferimento temporale sugli stampati si pone come insuperabile ostacolo ad una qualunque valutazione sostanziale.

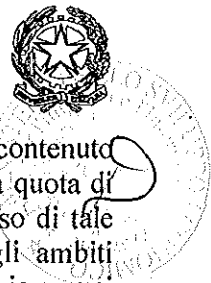
Lo stesso si deve affermare per le stampe che raffigurano i gadget recanti i marchi di cui alla allegazione sub 2. In questo caso è ininfluenza la presenza della data sul calendario omaggio che resta comunque disadatto a dimostrare, anche in combinazione con gli altri mezzi di prova, *"l'alto volume di vendita e il successo raggiunto da PEDIATRICA negli ultimi anni"*.

Alla dichiarazione sub allegato n. 3 non è fornito alcun supporto da altra documentazione contabile formale o da certificazioni di organi terzi, pertanto, singolarmente considerata, non è sufficiente a dimostrare quanto nell'intenzione dell'opponente.

Le fatture di vendita, allegato n. 4, dimostrano che l'opponente ha commercializzato, negli anni dal 2007 al 2011, alcuni dei propri prodotti a marchio "PEDIA" più suffisso e per lo stesso periodo è dimostrato con le fatture di cui all'allegato n. 5, che la PEDIATRICA s.r.l. ha acquistato confezioni o materiale pubblicitario per alcuni dei propri prodotti a marchio "PEDIA" più suffisso.

Con riferimento infine alla documentazione trasmessa in ultimo allegato, si evidenzia che si tratta di una mera elencazione dei marchi di titolarità dell'opponente che nulla illustra in merito all'effettiva commercializzazione dei prodotti da essi coperti e alla diffusione di quest'ultimi sul territorio di riferimento, elementi essenziali al fine della valutazione della accresciuta distintività a seguito dell'uso.

Considerato che, ai fini della dimostrazione dell'accresciuta distintività di un segno in ragione del proprio uso diffuso, non è sufficiente provare di esserne titolare, ma è necessario dimostrare la sua notorietà sul mercato esplicitando i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese, si ritiene che la



documentazione allegata di cui si è detto nel paragrafo che precede non apporta alcun contenuto valutabile per la fattispecie in esame in quanto non fornisce alcun riscontro in merito alla quota di mercato detenuta dal marchio, all'intensità, all'estensione geografica e alla durata dell'uso di tale marchio, all'entità degli investimenti effettuati per promuoverlo, alla percentuale degli ambiti interessati che identifica il prodotto come proveniente da quella determinata impresa, grazie a quei marchi.

### **Pubblico di riferimento – livello di attenzione**

I prodotti in conflitto sono rivolti sia ad un pubblico specializzato (ad es. i farmaci) che al grande pubblico (gli alimenti per neonati, i disinfettanti, i preparati per la distruzione di animali nocivi, i fungicidi), che si ritiene comunque informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

### **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

Il D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale" dispone che:

*"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: ... d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"*

Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, "Ai fini dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del Giudice di merito va compiuto non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato" (Cassazione, sez. I, sent. n. 1779 del 13.04.1989), mediante "una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di 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" (Cassazione, sez. I, sent. 4405 del 28.02.2006).

Nel caso in esame, l'opponente ha basato la sua opposizione su più marchi anteriori e, tra gli altri argomenti, ha invocato l'esistenza di una cd. famiglia di marchi.

Si ha una serie o famiglia di marchi nel caso in cui, in una pluralità di marchi, sia riprodotto integralmente uno stesso elemento distintivo, con l'aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure quando tali marchi si caratterizzano per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario. Tale circostanza costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione infatti il rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti, con questi ultimi, somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori o



un'origine imparentata (v. sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee - Quarta Sezione, 23 febbraio 2006, causa T-194/03 , Bainbridge, punti 123 e 124).

Una possibilità di associazione con i marchi della famiglia può tuttavia verificarsi solo se ricorrono due presupposti cumulativi: in primo luogo, il titolare della serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell'utilizzo dei marchi che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una serie. In secondo luogo, il marchio contestato deve non soltanto essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie (Bainbridge, punti 126 e 127).

Orbene, la documentazione depositata dall'opponente appare atta a dimostrare l'esistenza sul mercato di riferimento di un numero di marchi registrati in grado di costituire una "serie"; nello specifico si fa riferimento alle fatture di vendita allegate alle osservazioni del 5 luglio 2012 (all. n. 4) nelle quali sono riportate le commercializzazioni, ancorché si tratti di importi non particolarmente elevati, afferenti, tra gli altri, ai prodotti PEDIAC, PEDIACOLIN, PEDIAFER, PEDIAFLUOR, PEDIAFORT, PEDIAKAPPA, PEDIAKD, PEDIAMAG, PEDIANASAL, PEDIARGIN, PEDIASON, PEDIATRE, PEDIAVIT, PEDIAMENTE, quindi l'uso di un numero sufficiente di essi in grado di costituire una serie di marchi e dunque di dimostrare l'esistenza di essa, ai fini della valutazione del rischio di confusione.

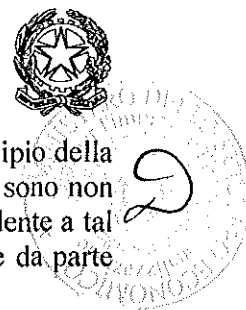
Come riportato in precedenza, il marchio richiesto deve non soltanto essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Ciò potrebbe non verificarsi, ad esempio, quando l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie, o con un contenuto semantico diverso. In questo caso i segni anteriori presentano, nell'elemento verbale considerato dominante, tutti la stessa struttura caratterizzata da un numero di lettere identico P+E+D+I+A, poste sempre nella parte iniziale dell'elemento verbale a cui è abbinato un suffisso di diverso tipo che distingue un prodotto dall'altro.

Tali caratteristiche, in aggiunta alla dimostrazione della commercializzazione dei prodotti con quei marchi, sono sufficienti per far sì che i segni siano da considerare parte di una stessa «serie» o «famiglia».

Il segno opposto si presenta con la medesima composizione, le prime cinque lettere P+E+D+I+A e le ultime tre P+A+X, richiamando fortemente la formulazione dei segni anteriori.

Ne consegue che il beneficio della tutela che spetta ai «marchi seriali» deve essere preso in considerazione.

Il richiedente, nelle proprie controdeduzioni all'atto di opposizione, contesta la titolarità in capo all'opponente della famiglia di marchi caratterizzati dalla componente "PEDIA" basando le proprie affermazioni sulla circostanza che tale termine non è solo generico, ma anche diffuso. A tal fine riporta una serie di registrazioni di marchi caratterizzati dallo stesso prefisso, a nome di altri soggetti, per la commercializzazione di prodotti pediatrici.



Tali obiezioni non possono essere prese in considerazione in quanto, come è noto, il principio della coesistenza, in tale accezione atecnica, può essere invocato solo se si prova che i marchi sono non solo registrati, ma anche realmente oggetto di uso effettivo nello stesso mercato. Il richiedente a tal proposito non ha provveduto a fornire alcun elemento per la valutazione della fattispecie da parte dell'Esaminatrice.

Come motivato nei paragrafi che precedono, i prodotti contestati sono stati ritenuti identici o fortemente affini a quelli protetti dal segno anteriore.

I marchi evidenziano profili di similitudine; in particolare essi condividono le lettere "PEDIA" che costituiscono la parte iniziale della componente verbale di entrambi i segni che, nel marchio anteriore, costituisce l'elemento dominante e maggiormente distintivo di tale segno.

Inoltre, per giurisprudenza consolidata, nelle fattispecie in cui un marchio, essendo complesso, contiene elementi sia verbali che figurativi, è ragionevole supporre che la parte verbale abbia un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa. Ne consegue che i primi, di regola, sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, atteso che il consumatore sarà più facilmente portato a riferirsi ai prodotti in questione citando il nome, piuttosto che descrivendo gli elementi figurativi del marchio. Nella specie, l'elemento figurativo del segno anteriore è costituito da una forma geometrica, nel complesso non particolarmente originale, che si pone a sfondo dell'elemento verbale, quindi meramente decorativo e privo di valenza distintiva.

Ciò premesso si ritiene che non vi siano le condizioni per discostarsi dal principio generale della prevalenza degli elementi denominativi rispetto a quelli figurativi.

Tale somiglianza, riscontrata con grado medio basso a seguito delle comparazioni visiva e fonetica, assume particolare rilevanza poiché va considerata unitamente alla circostanza sopra riferita della titolarità di una serie di marchi in capo all'opponente.

Premesso quanto sopra, precisato che il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione, nel senso che il pubblico può, se non confondere i due segni direttamente, ritenere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; valutato che i prodotti contestati sono identici o fortemente affini ai prodotti inseriti nella lista del marchio anteriore; preso atto che i segni oggetto della presente analisi sono simili negli aspetti e per le componenti esplicitate nei paragrafi che precedono; stante che l'esistenza delle due condizioni sopra esposte supporta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del Codice della proprietà industriale, la sussistenza del rischio di confusione, l'opposizione deve essere integralmente accolta ed il marchio contestato non può essere registrato.

Considerato che il diritto anteriore costituito dal marchio nazionale n. 1189499, porta all'accoglimento integrale dell'opposizione e al rigetto del segno impugnato per tutti i prodotti contestati, non è necessario prendere in esame gli ulteriori diritti anteriori invocati dall'opponente.

## ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato "ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI", Via Molise, n. 19 - 00187 ROMA e deve essere notificato, ai sensi dell'art. 136, comma 1 del codice della proprietà industriale sia all'U.I.B.M. sia ai controinteressati, a cui si riferisce il provvedimento oggetto dell'impugnazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione o ne abbia avuto conoscenza.

Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, invece, il termine di sessanta giorni, ai fini della notificazione del ricorso, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione, se questa è prevista da disposizione di legge o di regolamento.

Il ricorso deve essere depositato, con la prova delle avvenute notifiche (effettuate tramite ufficiale giudiziario), presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), entro trenta giorni dall'ultima notifica.

In caso di necessità è possibile inviare il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, per raccomandata postale, direttamente alla Commissione dei Ricorsi - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, n. 19 - 00187 Roma, sempre entro trenta giorni dall'ultima notifica effettuata.

In tal caso la segreteria di detta Commissione curerà l'inoltro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria.

Unitamente all'originale debbono essere presentate **3 (tre)** copie del ricorso e degli eventuali allegati (salva la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie).

Al ricorso occorre allegare l'attestazione di versamento di **450.00 Euro** (cui vanno aggiunti **8.85 Euro** se si desidera ricevere copia autentica della sentenza) effettuato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Roma, a favore del capitolo 3602 - capo X, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente, qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima.

Qualora il ricorso venga inviato per posta e nel caso venga richiesto il rilascio di una copia del verbale di deposito, si dovrà anche allegare:

- una marca da bollo da 16.00 Euro
- l'attestazione del versamento di 38.00 Euro dei "Diritti di Segreteria" effettuato con mod. Ch.8 quater sul conto corrente postale n. 33692005 intestato a "Camera di Commercio-Roma".

Il ricorrente può riservarsi di presentare una o più memorie aggiuntive, a sostegno del ricorso. Tali memorie, 1 originale più 3 copie, dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione almeno sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione.