

Tutela del marchio e contraffazione

Autore: Luigi Randazzo

In: Approfondimenti, Diritto industriale, Focus

Perché possa essere sussistente il rischio di confusione tra due distinti marchi occorre operare una valutazione globale e complessiva

La vicenda riguarda il caso di un' Azienda siciliana, operante nel settore chimico e farmaceutico della GDO, la quale si è vista notificare da parte di un noto colosso statunitense, operante nel settore farmaceutico, un' opposizione avverso la registrazione di tre distinti marchi.

Le opposizioni erano fondate sul presupposto di cui all'art. 12 CPI (Codice di Proprietà industriale), lettera d, secondo cui il marchio successivo non può essere oggetto di registrazione allorchè sia identico o simile ad altro marchio in precedenza registrato oppure sussista tra i prodotti una relazione di identità o affinità tale da comportare la sussistenza di un rischio di confusione o associazione nel pubblico di riferimento.

In particolare, l'opponente lamentava la somiglianza fonetica e grafica e l'identità dei prodotti di riferimento (trattasi di prodotti per la cura e l'igiene del corpo).

Con decisioni del 2018 l'Ufficio italiano marchi e brevetti accoglieva le opposizioni aderendo alla tesi formulata dall'opponente.

L'azienda opposta, assistita dagli avv.ti Luigi Randazzo e Flavio Randazzo dello Studio Gierrelex, proponeva tre separati ricorsi ex art. 135 CPI avverso le citate decisioni dell'UIBM.

La Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con tre sentenze, perfettamente sovrapponibili tra loro, le n. 10-11-12 del 18 febbraio scorso ha accolto integralmente i ricorsi aderendo alle tesi svolte dai legali dello Studio Gierrelex con condanna alla refusione delle spese legali.

In particolare, secondo il Collegio giudicante, deve accogliersi la censura mossa dai ricorrenti secondo cui l'Ufficio non avrebbe operato, nel caso in esame, una valutazione di tutti i fattori pertinenti a ciascun marchio, i rispettivi elementi distintivi e dominanti nonché la somiglianza dei segni e l'identità dei prodotti.

Si legga anche:"Marchio forte e marchio debole: come si distinguono?"

La natura dei marchi deboli

La **natura di marchi c.d. deboli** (un marchio è debole quando descrive la natura o una qualità di un prodotto, cioè si limita ad evocare il prodotto o il servizio contraddistinto) determina che qualunque modifica, anche lieve, deve ritenersi idonea ad escludere la confondibilità dei marchi in conflitto.

Per verificare se ricorra il rischio di confusione o associazione tra i due marchi occorre utilizzare quale parametro la percezione che il pubblico di riferimento ha di quei due marchi. Trattandosi di prodotti destinati alla cura della salute, il grado di percezione e attenzione che il pubblico di riferimento presterà sarà di certo maggiore rispetto a quello del consumatore medio, con l'evidente conseguenza che anche piccole aggiunte o modifiche grafiche, nell'ambito di una valutazione globale, devono ritenersi idonee a non ingenerare confusione.

Secondo l'avv. Luigi Randazzo: "Accogliamo con grande soddisfazione queste pronunce che ristabiliscono un principio fondamentale per la libertà di iniziativa economica delle imprese, piccole o grandi che siano, perché possa parlarsi di contraffazione di un marchio non è possibile limitarsi ad operare una semplicistica comparazione tra i segni e i prodotti". Prosegue: "tanto più, nel caso di marchi avente natura c.d. debole, la libertà di iniziativa non può subire restrizioni o limitazioni, senza un previo e rigoroso vaglio che tenga in considerazione l'insieme dei diversi fattori in gioco, di guisa che non possono essere ammesse rivendicazioni volte ad escludere o limitare l'utilizzo di suffissi/prefissi ontologicamente connessi con il prodotto da commercializzare".

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/tutela-del-marchio-e-contraffazione/>