Urteilskopf

101 II 290

48. Estratto della sentenza 13 maggio 1975 della I Corte civile nella causa Janssen Pharmaceutica S.A. contro Istituto Biochimico IBSA.
Regeste (de):
Fabrikmarken. Art. 6 Abs. 1 MSchG; Verwechslungsgefahr zwischen Marken pharmazeutischer Produkte.

Bei pharmazeutischen Produkten, die grundsätzlich rezeptpflichtig sind, aber vom Konsumenten in der Praxis ohne ausserordentliche Schwirigkeiten erworben werden können, beurteilt sich die Verwechslungsgefahr nach der Aufmerksamkeit des breiten Publikums.

Regeste (fr):
Marques de fabrique. Art. 6 al. 1 LMF; risque de confusion entre marques de produits pharmaceutiques.

S'agissant de produits pharmaceutiques nécessitant en principe une ordonnance, mais que le consommateur peut en pratique obtenir sans difficulté particulière, le risque de confusion doit être apprécié selon le degré d'attention du grand public.

Regesto (it):
Marche di fabbrica. Art. 6 cpv. 1 LMF; rischio di confusione tra marche di prodotti farmaceutici.

Laddove, pur soggiacendo in linea di principio all'obbligo della ricetta medica, i prodotti farmaceutici considerati possono essere conseguiti in pratica dal consumatore senza eccessiva difficoltà, il rischio di confusione va commisurato al grado di attenzione del grande pubblico.

Sachverhalt ab Seite 291

La marca internazionale STUGERON appartiene alla Janssen Pharmaceutica S.A., Beerse (Belgio), ed è usata in Svizzera dalla Cilag-Chemie S.A., Sciaffusa. Essa designa effettivamente un prodotto farmaceutico destinato alla terapia di disturbi circolatori cerebrali e periferici. La marca UGARON, depositata successivamente, appartiene all'Istituto Biochimico IBSA, Massagno, e si riferisce ad un prodotto - per la cura di affezioni ulcerose dello stomaco e del duodeno. Il 10 aprile 1969 la Janssen Pharmaceutica S.A. conveniva avanti il Tribunale di appello del Cantone Ticino la ditta IBSA, chiedendo la dichiarazione di nullità della marca UGARON ed il divieto alla convenuta di usarla nelle proprie relazioni commerciali e quale contrassegno dei suoi prodotti. Con sentenza 2 dicembre 1974 la Corte cantonale respingeva l'azione. Essa rilevava, tra l'altro, che i due prodotti sono sottoposti a ricetta medica, sicché un rischio di confusione deve essere negato già per questa ragione, potendosi esigere da un medico una capacità di distinzione superiore a quella del grande pubblico. La Janssen Pharmaceutica S.A., nel proporre ricorso per riforma, ha domandato l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento della petizione. Il Tribunale federale ha deciso in questo senso.

Erwägungen

Dai considerandi:
A mente dell'art. 6 cpv. 1 LMF la marca di cui viene effettuato il deposito deve distinguersi per caratteri essenziali da quelli che si trovano già iscritti. Già la Corte cantonale ha rilevato che la differenziazione verbale delle due marche STUGERON e UGARON è di poca entità. Per costante giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere apprezzato secondo l'impressione generale suscitata nell'ultimo acquirente delle marche in questione. Trattandosi

di marche verbali, decisive sono l'assonanza e la figurazione (DTF 98 II 141, DTF 95 II 358 e 465, DTF 93 II 265, DTF 90 II 48 e le citazioni). A ragione l'attrice osserva che della marca UGARON cinque lettere su sei sono identiche alla marca STUGERON precedentemente inscritta, che la cadenza, il suono nonché la prima e l'ultima vocale sono pure identici e che una sufficiente distinguibilità non può essere fondata, dal profilo dell'impressione generale, sulla differenza delle vocali centrali (E-A), attenuata comunque dal comune prefisso UG e dal pure comune suffisso RON, o sull'esistenza del prefisso ST - in sé trascurabile - nel contrassegno dell'attrice. Occorre, quindi, ammettere che la marca della convenuta non si distingue per caratteri essenziali da quella dell'attrice, qualora "ultimo acquirente" sia il grande pubblico, dal quale, se il prodotto gli è destinato, non si può attendere che presti una particolare attenzione alle differenze esistenti tra le singole marche (DTF 96 II 404, DTF 95 II 358). Ciò vale anche, salvo circostanze speciali, per i prodotti farmaceutici ed i medicamenti posti in libera vendita (DTF 78 II 382). Verosimilmente diverso sarebbe il giudizio se i prodotti delle parti fossero destinati unicamente al personale medico specializzato, dal quale, proprio per la sua formazione specifica, è lecito pretendere un'attenzione particolare ed al quale devono bastare anche differenze di minore importanza, onde distinguere una marca dall'altra ed evitare la confusione. Così, nella sentenza pubblicata nella DTF 84 II 441 e riguardante le marche verbali Xylocain e Celecain designanti prodotti per iniezioni (anestetici), il Tribunale federale ha negato il rischio di confusione, attribuendo importanza decisiva al fatto che il prodotto era venduto unicamente al medico ed usato da quest'ultimo e che, di regola, il paziente non entrava in possesso né della ricetta né del prodotto in questione (cfr. anche TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2a ediz., vol. I pagg. 277-278; DAVID, Comm. della LMF, Supplem. pagg. 50 e 52; BAUMGARTNER, Le risque de confusion en matière de marques, tesi Losanna, pagg. 113-114). Nel caso in esame, i medicamenti STUGERON e UGARON richiedono, secondo il giudizio impugnato, una ricetta medica, "almeno la prima volta" o "perlomeno per il primo acquisto". Non si può tener conto della semplice ipotesi che, in futuro, l'obbligo della ricetta venga meno o che l'attrice abbia ad usare la marca per prodotti per

i quali tale obbligo non sia prescritto. Ma la Corte cantonale non esclude che, nel prosieguo della cura, il paziente acquisti il prodotto direttamente, senza esibire la ricetta. In tal modo, il rischio di confusione deve essere commisurato al grado di attenzione del compratore comune, privo di formazione specialistica, né tale rischio appare diminuito, riguardo al compratore medio e al pubblico, dalla circostanza che i prodotti sarebbero destinati alla terapia di malattie totalmente diverse o dal fatto che il farmacista (ma spesso è il suo personale che serve il cliente) sarebbe in grado di correggere eventuali errori. La probabilità che il paziente chieda ed ottenga direttamente in farmacia, per la prosecuzione della cura, il medicamento prescrittogli è tanto più grande in quanto, per lo STUGERON ad esempio, secondo il prospetto in atti, non esistono contro-indicazioni, gli effetti secondari sono praticamente trascurabili (leggera stanchezza o sonnolenza che scompaiono rapidamente,

diminuendo la dose) e la cura deve protrarsi per parecchie settimane o mesi. Più grande diventa, in tal modo, anche il rischio di confusione e la necessità, in casi del genere, mancando le circostanze speciali riservate nella sentenza DTF 84 II 441, di affidarsi unicamente al potere di discernimento del pubblico in genere (cfr., in senso conforme, per il diritto tedesco: BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10a ediz., vol. II § 31 n. 29; REIMER, Wettbewerbsund Warenzeichenrecht, 4a ediz., vol. I pag. 424; VON GAMM, Das Warenzeichengesetz, § 31 n. 19). Già si è visto, però, che tale potere è insufficiente per distinguere prodotti designati rispettivamente con le marche STUGERON e UGARON.