

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi**

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Valeria Falce

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7628, presentato in data 30 ottobre 2017 da:

BUFY s.r.l.s., con sede in S. Nicola la Strada (CE), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Manno dello studio legale Web Legal, con studio in via Geremia di Scanno 65, Barletta (BA)

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Commissione Opposizioni (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via Molise, 19 Roma,

e nei confronti di

I.L.C. MEDITERRANEA S.p.A. (già I.L.C. Mandara S.p.A.), con sede in Viale dei Pini 28, Napoli,

per l'annullamento della decisione n. 296/2017 del 31 luglio 2017, resa nella procedura di opposizione n. 598/2014 contro la registrazione della domanda di marchio italiano n. CE2013C000234.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 2 luglio 2018 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente, l'avv. Roberto Manno nonché, per l'Ufficio, la dott. ssa Donatella Castrini.

Svolgimento del processo

In data 14 ottobre 2013 l'attuale ricorrente presentava domanda di registrazione del marchio di seguito riprodotto



a tutela di prodotti della classe 29, tra cui "mozzarella di bufala e prodotti derivati del latte".

La domanda era pubblicata in data 16 gennaio 2014.

In data 16 aprile 2014 Mandara S.p.A. ha presentato opposizione sulla base del marchio anteriore denominativo nazionale «BUFI» n. 0001415831 del 29 giugno 2010, registrato per prodotti della classe 29 (mozzarella di bufala, latte e prodotti derivati del latte).

L'opposizione riguarda tutti i prodotti coperti dal marchio del richiedente.

Il richiedente ha richiesto la prova d'uso ed ha poi contestato la sufficienza della documentazione prodotta dall'opponente.

Il richiedente ha altresì sollevato un'eccezione di nullità del marchio dell'opponente, perché descrittivo.

Infine, il richiedente ha rilevato che la componente "BUF" dei due marchi ha assunto carattere generico, perché comune ad una pluralità di marchi che si riferiscono a prodotti derivati dalla lavorazione del latte di bufala. In tale contesto qualsiasi, anche piccola, differenziazione fra i due segni dovrebbe considerarsi sufficiente al fine di evitare il rischio di confusione.

* * *

Nella decisione impugnata l'esaminatore, in via preliminare:

- ha respinto alcune contestazioni preliminari, svolte dal richiedente con riguardo alla completezza e regolarità dell'opposizione, ritenendo che le stesse riguardassero meri errori materiali sanabili o irregolarità formali non invalidanti;
- ha respinto le contestazioni relative alla sufficienza della prova d'uso, rilevando che questa non richiede la documentazione di un uso commerciale intenso e costante per l'intero quinquennio di riferimento e tanto meno richiede che l'uso del marchio abbia avuto un peso preponderante nella strategia commerciale dell'opponente. Nella specie si è ritenuto che l'opponente abbia prodotto un numero sufficiente di fatture pertinenti, ancorché riferite ad uno stesso cliente. Ciò è stato considerato sufficiente ai fini della prova d'uso;
- in ordine all'eccepita questione di nullità del marchio del richiedente, ha rilevato che la questione di nullità esula dall'oggetto del procedimento di opposizione e non può essere quindi presa in esame.

Passando all'esame del rischio di confusione, l'esaminatore ha ritenuto che:

- I prodotti contestati siano identici o affini per ciò che riguarda *"latte e prodotti derivanti dal latte, oli e grassi commestibili"*;
- non affini per ciò che riguarda tutti gli altri prodotti della classe 29.

Per ciò che riguarda i segni, l'esaminatore ha ravvisato:

- Una somiglianza visiva di grado medio.
- Una somiglianza fonetica di grado elevato.
- Sul piano concettuale nessun raffronto possibile o identità di valore semantico.

- Sul piano figurativo gli elementi propri del marchio del richiedente hanno carattere decorativo, mentre il cuore del marchio è costituito dall'elemento verbale.

Conclusivamente, l'esaminatore ha ritenuto che le differenze tra i due segni non sono in grado di eliminare la similitudine visiva, fonetica e concettuale dei segni nei loro elementi distintivi e dominanti, Ha pertanto accolto parzialmente l'opposizione, limitatamente ai prodotti ritenuti identici o affini (*"latte e prodotti derivanti dal latte, olii e grassi commestibili"*).

* * *

Ha presentato tempestivo ricorso la Bufy s.r.l.s. affidandosi ai seguenti motivi:

1. Inammissibilità dell'opposizione sia per l'ambigua indicazione del marchio su cui essa è fondata, sia per l'omessa illustrazione dei motivi.
2. Errata valutazione della coesistenza di centinaia di marchi con la radice "BUF" in classe 29 per prodotti identici.
3. Erronea valutazione delle prove d'uso.
4. Erronea valutazione del rischio di confusione, contestando in particolare che il marchio figurativo Bufy, caratterizzato da vari elementi grafici e cromatici possa confondersi con un marchio denominativo, dal carattere distintivo inferiore al normale.
5. Erronea valutazione del rischio di confusione sotto il profilo della valutazione del grado di attenzione del consumatore medio.

Si è costituita, con apposita memoria, la ILC Mandara s.p.a. (ora ILC Mediterranea S.p.A.), sostenendo:

- L'inammissibilità del ricorso perché consistente nella pura e semplice riproposizione delle ragioni avanzate nel procedimento di opposizione e respinte dall'esaminatore
- Nel merito, ha ribadito la validità delle motivazioni della decisione di opposizione

Il richiedente ha prodotto apposita memoria di replica.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. Le mende formali dell'atto di opposizione hanno carattere secondario e non hanno impedito la chiara individuazione del marchio su cui l'opposizione stessa è fondata, e tanto meno hanno creato equivoci sulle ragioni di opposizione. Il contraddittorio fra le parti si è dunque sviluppato in modo pieno e regolare, sia nella fase amministrativa della procedura, sia nella presente sede giudiziaria.

Anche il secondo motivo di ricorso dev'essere respinto. In effetti, il ricorrente ha ragione nell'affermare che la radice "BUF" è presente in numerosi marchi riguardanti mozzarella e latticini prodotti con latte di bufala. Ciò consente di attribuire ad ambedue i marchi in contestazione la tradizionale qualificazione di "marchi deboli".

Ciò non consente tuttavia di ritenere che, in un caso come quello in esame, qualsiasi differenza formale tra i marchi c.d. deboli in contestazione sia sufficiente ad impedire qualsiasi rischio di confondibilità.

Si deve piuttosto ritenere, con la giurisprudenza più recente, che questa Commissione condivide, che *"la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapposibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente"* (Cass.civ., sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1861).

Correttamente, dunque, l'esaminatore ha ritenuto che la presenza nel mercato rilevante di numerosi marchi contenenti la medesima radice "BUF" non sia un dato sufficiente per concludere che le differenze formali fra i marchi in contestazione nell'attuale controversia siano sufficienti ad evitare qualsiasi rischio di confondibilità; ed ha, in conseguenza, proceduto all'approfondimento dell'esame di tale rischio nel merito.

Passando al terzo motivo di ricorso, la Commissione condivide le valutazioni dell'esaminatore. In effetti, l'opponente ha prodotto un discreto numero di fatture, articolate in diversi anni; e ciò è sufficiente a provare un uso non sporadico ma dotato di un normale significato commerciale. Il fatto, poi, che tali fatture coprano solo una piccola

percentuale del fatturato dell'impresa interessata è irrilevante: in primo luogo perché le fatture possono essere state prodotte per campione, ma comunque - e in via dirimente - perché la prova dell'uso non richiede che si dimostri anche il carattere preponderante dell'uso di quel determinato marchio nell'attività commerciale complessiva dell'impresa interessata.

Anche il quarto motivo di ricorso non può essere condiviso. L'esaminatore ha proceduto correttamente all'esame delle diverse caratteristiche (grafiche, fonetiche e concettuali) dei marchi in contestazione ed ha ritenuto che, nel marchio del richiedente, l'elemento verbale "BUFY" assuma un carattere assolutamente centrale e preponderante. Infatti, le altre componenti verbali sono puramente descrittive e sono riportate in caratteri così piccoli da divenire facilmente illeggibili (ciò accade per la riproduzione del marchio tanto nella decisione di opposizione, quanto anche nello stesso ricorso in esame). Quanto alle componenti figurative del marchio (le corna di bufala e la mammella stilizzata in fondo alla lettera "F" della componente verbale), deve riconoscersi che le stesse hanno carattere descrittivo della fonte di provenienza del prodotto (latte di bufala) e sono dunque prive di connotati così originali da imprimersi nella mente del consumatore medio con maggiore evidenza di quanto accada per la componente centrale, cioè la parola "BUFY" riprodotta nel marchio in caratteri molto grandi.

Può ritenersi dunque, conformemente a quanto ritenuto dall'esaminatore, che nel caso in esame si determini una situazione di quasi identità tra il cuore del segno del richiedente (BUFY) e il segno dell'opponente (BUFI'). In particolare, in molte parti d'Italia la parola BUFY viene letta spontaneamente con accentazione tronca e, in ogni caso, anche un'eventuale differenza di accento non sarebbe sufficiente ad escludere l'alto livello di somiglianza fonetica fra i due segni, e perciò ad escludere, in un giudizio di sintesi finale che tenga conto di tutti gli elementi di confronto, il rischio di confondibilità.

Anche il quinto motivo di ricorso, che contesta la corretta applicazione, nel caso in esame, dello standard del consumatore medio, dev'essere disatteso. I prodotti a cui i marchi in contestazione si riferiscono sono destinati al consumo di massa e ad acquisti d'impulso nel quadro della normale spesa alimentare delle famiglie. Anche sotto questo

profilo, dunque, il giudizio di confondibilità formulato dall'esaminatore può essere condiviso.

Dev'essere dunque confermata la decisione di accoglimento parziale dell'opposizione, oggetto del presente ricorso.

Si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione della complessità del caso.

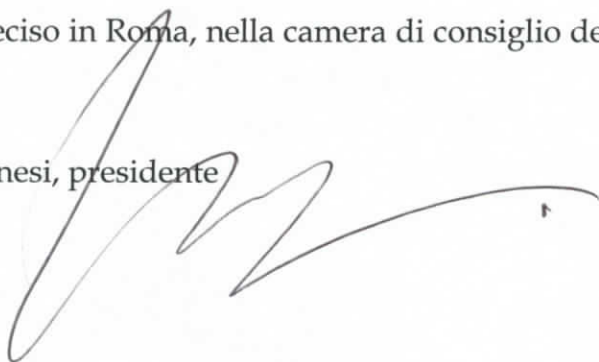
P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese del giudizio sono compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonese, presidente



Mario Libertini, relatore



Depositata in Segreteria

Addi 24 ottobre 2018

IL SEGRETARIO

