

RICORSO N. 7354

UDIENZA DEL 16.12.2013

SENTENZA N. 06/14

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. **Vittorio RAGONESI** - Presidente-Relatore
2. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente
3. Dott. **Massimo SCUFFI** - Componente

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Ascoltato il rappresentante della parte ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

U.S.A. BOSSERT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO. LTD.

contro

D.G.L.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

* ***** *

In fatto

In data 12 agosto 2011 la Società U.S.A. Bossert International Development Co., Limited, ha depositato la domanda di registrazione di marchio n. M1201 1 C008528 per il segno denominativo, Bossert per contraddistinguere i prodotti *“Abbigliamento; costumi da bagno; stivali; soles interne; copricapo; maglierici; guanti; cravatte; cinture”* rientranti nella classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 4 del 06 ottobre 2011.

In data 22 dicembre 2011 la società Hugo Boss Trademark GmbH & Co. KG ha depositato atto di opposizione nei confronti dei prodotti compresi nella classe 25, basando la sua opposizione sulla registrazione comunitaria n. 000049221, richiesta 101 marzo 1996 e concessa il 29 gennaio 2009, nonché rinnovata con scadenza 01 aprile 2016, per il marchio Boss per contraddistinguere i prodotti

1



appartenenti alle classi 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 nonché i servizi appartenenti alle classi 35 e 42 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opponente ha sostenuto che il marchio, oggetto di opposizione, era simile al proprio marchio anteriore e che i prodotti erano identici. Inoltre, egli ha sottolineato che il proprio marchio era notoriamente conosciuto dal pubblico, *“fatto che aumenta il rischio di confusione”*.

Nella propria memoria, l'opponente ha sviluppato in maniera dettagliata i motivi dell'opposizione sostenendo che il marchio “BOSS” è un marchio forte, consistendo in *“un marchio patronimico e come tale, non evoca le qualità e le caratteristiche del prodotti”*. Tale marchio gode di notorietà e *“la sua forza non deriva solo dalla notorietà da questo acquisita in tutto il mercato comunitario (e in tutto il mondo) quale marchio distintivo di prodotti per l'abbigliamento, bensì anche dalla sua intrinseca natura, dato che esso non presenta alcun legame concettuale con i prodotti e i servizi che contraddistingue”*.

2

L'opponente ha presentato svariati documenti e sentenze di tribunali italiani diretti a provare la notorietà del proprio marchio anteriore.

A sua volta il richiedente, nelle proprie deduzioni, ha illustrato l'origine e la storia del marchio "BOSSERT", allegando i documenti diretti a dimostrare la "lunga tradizione" di tale marchio.

Inoltre, ha sostenuto che l'infondatezza dell'opposizione avversaria era dimostrata anche dal fatto che, sulla medesima questione, si era pronunciato l'Ufficio Brevetti e Marchi francese (I.N.P.I.) che aveva respinto l'opposizione, presentata dall'odierna opponente, sulla base del suo marchio internazionale "BOSS".

Il richiedente ha rilevato, altresì, che sussiste, nel registro italiano, una proliferazione di marchi aventi tutti il loro "cuore" nella parola "BOSS". Ciò, secondo il richiedente, *"incide in modo inevitabile sulla capacità distintiva della stessa, poiché nel settore dell'abbigliamento il consumatore può facilmente imbattersi in marchi che contengono la parola "BOSS"*.

Il richiedente, quindi, ha sottolineato che *"per quanto un marchio possa acquisire capacità distintiva, è evidente che questo non potrà*

mai togliere novità ad un marchio che sia visivamente, foneticamente e concettualmente diverso quale è il marchio "BOSSERT".

Fallito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 178, commi 1 e 2 del Codice della proprietà industriale (CPI), l'opponente in data 06 luglio 2012, ha fatto pervenire una memoria con la quale ha esposto una descrizione dettagliata dei motivi di opposizione.

In data 21 settembre 2012 il richiedente ha presentato le proprie deduzioni.

L'Ufficio accoglieva l'opposizione n. 437/2011 per tutti i prodotti contestati e conseguentemente respingeva la domanda di marchio italiano n. M12011C008528, provvedendo sulle spese del procedimento.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la società USA Bossert contestando la somiglianza dei marchi e la sussistenza di confondibilità tra i segni.

La Hugo Boss ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

21



Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Va anzitutto rammentato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato. (Cass 6193/08)

Ciò posto, procedendo ad un esame della somiglianza dei segni, si rileva, in primo luogo, che per quanto riguarda il livello visivo la parola Boss costituente il marchio anteriore é compresa nella prima parte del marchio contestato essendo a quest'ultima aggiunto il suffisso "ert" . I marchi sono simili nella misura in cui essi condividono le lettere "BOSS"

A livello fonetico si rileva che i marchi coincidono nella pronuncia del termine "BOSS" e differiscono nella pronuncia del suffisso "ERT", che è presente solo nel marchio della società



ricorrente .

Sotto il profilo concettuale la parola BOSS è una parola inglese il cui significato “Capo, Superiore” è conosciuto dalla maggioranza dei consumatori italiani; la parola BOSSERT non ha invece un significato particolare.

Rilevato quanto sopra, non può non osservarsi che al livello visivo l'attenzione di chi guarda il segno distintivo costituito da una denominazione è necessariamente attratto prevalentemente dalle prime lettere anziché dalle ultime.

Ciò che dunque verrà prevalentemente percepito dal consumatore nel caso di specie sono proprio le lettere “ boss “ costituenti la prima sillaba .

Per quanto riguarda l'aspetto fonetico deve dirsi analogamente che ciò che colpisce immediatamente la percezione di chi ascolta è la prima sillaba della parola Bossert e cioè quella costituita dal fonema boss sulla quale ricade l'accento.

Al livello concettuale ,ancorchè le due parole nella loro interezza hanno diversi significati nel senso già indicato che una ne ha uno proprio (boss) ,che ancorchè trattasi di termine inglese è



comunemente usata anche in italiano, e l'altra nessuno, deve tuttavia rilevarsi che è ben possibile che nella mente del consumatore, la denominazione della odierna ricorrente sia suscettibile anche di essere interpretata come una derivazione della parola Boss.

A ciò possono indurre le seguenti circostanze.

Il marchio Boss è certamente un marchio forte in quanto tra la parola Boss, anche nel suo significato nella lingua inglese, e i generi di abbigliamento non sussiste alcuna connessione onde lo stesso, quale marchio di fantasia, deve ritenersi abbia una particolare capacità distintiva.

A ciò deve aggiungersi che risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalla odierna resistente che il marchio Boss è un marchio notorio. Ciò risulta provato non solo da svariate sentenze di giudici di merito italiani che hanno accertato la circostanza in questione e che sono state prodotte in giudizio, ma anche dal rapporto annuale 2011 ove risulta il grande fatturato della società resistente e la sua diffusione a livello mondiale unitamente al suo marchio nonché dalle intense campagne pubblicitarie effettuate in Italia e dalla partecipazione ad importanti eventi nel settore della moda.



Deve pertanto ritenersi che il marchio sia notorio e ben conosciuto da una fascia significativa dei consumatori in relazione al settore dei capi di abbigliamento.

La notorietà del marchio non può non influire allorchè si tratta di valutare il rischio di confusione con marchi che appaiono simili. Il consumatore infatti, in presenza di segni simili, tenderà a far riferimento al marchio notorio e sarà portato ad immaginare che un segno simile a quest'ultimo costituisca una ulteriore elaborazione o versione dello stesso riferito al medesimo imprenditore e tenderà quindi ad assimilare i due marchi.

Ciò necessariamente comporta che nel caso di un marchio forte e notorio la valutazione di somiglianza ad esso di altro marchio deve essere effettuata in modo particolarmente rigorosa proprio perché il pericolo di confusione è particolarmente elevato. In tal senso occorrono che tra i due segni sussistano significative differenze tali da evitare ogni pericolo di confusione.

Nel caso di specie, non è dubbio che tale pericolo tra il marchio Boss e quello Bossert sia particolarmente elevato proprio in ragione degli elementi di somiglianza fonetica, visiva e concettuale in

precedenza evidenziati basati sul fatto che entrambi i segni contengono le quattro lettere Boss e che il solo suffisso “ert” non appare tale da costituire un elemento di differenziazione significativo per il pubblico dei consumatori.

Ancorchè sia superfluo, è appena il caso di accennare che sono privi di fondamento gli argomenti spesi dalla ricorrente secondo cui il marchio Bossert sarebbe stato riconosciuto valido e non costituente contraffazione di quello della resistente in diversi altri paesi (Cina e Francia in particolare), in quanto le decisioni assunte in altri Stati non rilevano nel presente giudizio.

Analogamente deve dirsi sulla circostanza che risultano attualmente registrati in Italia diversi marchi che contengono il nome Boss. Ciò, infatti, non costituisce un dato rilevante al fine di negare la non registrabilità del marchio della ricorrente posto che in sede di registrazione, prima della introduzione nel nostro ordinamento del giudizio di opposizione, l'Ufficio Marchi non era tenuto ad effettuare alcun accertamento di anteriorità, per cui nessuna comparazione veniva effettuata nei confronti di marchi simili precedentemente registrati, onde la registrazione di un successivo

marchio simile non costituisce in alcun modo principio di prova utile al fine di sostenere la tesi della ricorrente, senza dire che la odierna resistente ha dedotto nel corso della discussione orale di avere intentato nel corso degli anni svariate cause di nullità nei confronti di marchi simili registrati dall'UIBM.

Resta solo da soggiungere che è pacifico in causa che i marchi riguardano prodotti identici o simili (generi di abbigliamento) contenuti nella stessa classe (25) dell'Accordo di Nizza.

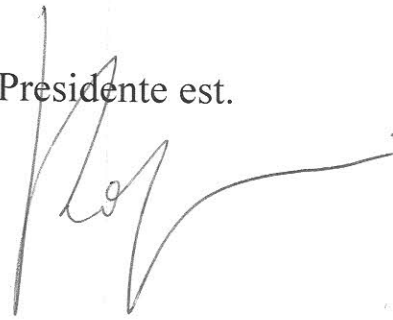
Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore della resistente liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore della società resistente in euro 5000,00 oltre accessori

Roma 16.12.13

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 10 febbraio 2012

IL SEGRETARIO

