

RICORSO N.7881

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 17/22

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2 Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**VINCENZO CAPASSO, MASSIMO CUOLLO, RICCARDO ESPOSITO,
EMANUELE FASCIATO E MATTEO PISCITELLI**

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

ORIGINAL BUFF S.A.

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 15/09/2016 gli odierni ricorrenti presentavano domanda di registrazione nazionale n. 302016000092972 per il marchio denominativo

HARD2BUFF

nelle classi 2, 16 e 25 dell'Accordo di Nizza. La domanda di registrazione rivendicava specificamente i seguenti prodotti:

per la classe 2 *coloranti, colori ad acquerello per uso artistico, colori ad acquarello nel campo dell'arte, colori ad olio per uso artistico, fissativi (vernici), diluenti per colori, metalli in polvere per la pittura, la decorazione, la tipografia e l'arte, pitture, smalti (vernici), smalti per la pittura, tempere, tinte per muri, vernici;*

per la classe 16, *acquerelli, articoli di cartoleria, blocchi da disegno, buste, calendari, carta, carta da imballaggio, cataloghi, cartoleria (articoli da ufficio), evidenziatori, fogli, forniture per il disegno, fotografie (stampate), giornali, immagini, impressioni grafiche, inchiostri, lavori di tipografia, libri, libretti, maschere per la pittura, adesivi, matite, pastelli, penne, pennelli, puntine da disegno, quaderni, rappresentazioni grafiche, scatole di cartone o carta, strumenti per il disegno, strumenti per scrivere, tavole da disegno, tele per la pittura, timbri, volantini;*

per la classe 25, *abbigliamento in finta pelle, abbigliamento impermeabili, abbigliamento in pelle, articoli di abbigliamento, bandane, berretti, calza, calzature, calzini, calzoncini, camicie, camicie a maniche corte, canottiere da sport, cappelli, cinture, copricapo, costumi da bagno, guanti, maglie sportive, maglieria, pantaloni, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, scarpe per lo sport, sciarpe, t-shirt.*

In data 6/10/2017 la società **ORIGINAL BUFF, S.A.** depositava opposizione ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera d) del CPI in relazione ad una parte dei prodotti rivendicati dal marchio opposto e cioè avverso i prodotti delle classi 16 e 25. L'opposizione si basa sui seguenti marchi registrati:

1) registrazione dell'Unione Europea n. 010496404 per il marchio figurativo



depositata il 15/12/2011 e concessa il 14/05/2012 nelle classi 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 41;

2) registrazione dell'Unione Europea n. 009201856 per il marchio denominativo

BUFF

depositata il 25/06/2010 e concessa il 03/01/2011 nelle classi 18, 25, 28. L'Opposizione è basata specificamente su *Indumenti e biancheria intima, entrambi confezionati; fazzoletti (non compresi in altre classi), berretti, calzature (tranne quelle ortopediche) e cappelleria* in classe 25.

3) registrazione dell'Unione Europea n. 10496321 per il marchio figurativo



depositata il 15/12/2011 e concessa il 14/05/2012 nelle classi 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 41. L'Opposizione si basa sui prodotti della classe 16 *Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; Stampati; Articoli per legatoria; Fotografie; Cartoleria; Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; Materiale per artisti; Pennelli; Macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); Materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi);*

Materie plastiche per l'imballaggio (non compresi in altre classi); Caratteri tipografici; Clichés e della classe 25 Indumenti e biancheria intima, entrambi confezionati; Fazzoletti (non compresi in altre classi), berretti, calzature (tranne quelle ortopediche) e cappelleria.

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ravvisava la sussistenza di un rischio di confusione tra i due segni e pertanto accoglieva integralmente l'opposizione.

Contro il provvedimento dell'Ufficio insorgono gli odierni ricorrenti, i quali ne chiedono l'integrale riforma sostenendo la diversità e la non confondibilità dei marchi in contestazione.

La società opponente si è costituita depositando una memoria nella quale insiste per la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

I ricorrenti lamentano, in buona sostanza, che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente ritenuto confondibili i segni in conflitto, omettendo di considerare le rilevanti differenze riscontrabili dal punto di vista fonetico, lessicale e concettuale. Il marchio dell'opponente sarebbe un marchio semplice, mentre quello opposto sarebbe un marchio complesso, nel quale la parola "Buff" è preceduta dal termine Hard e dal numero 2 (susceptibile di lettura anche come HardtoBuff). La struttura composta del segno porterebbe quindi ad escludere che la capacità distintiva del marchio opposto si basi sulla stessa parola BUFF presente nei marchi della società opponente.

La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa.

L'analisi condotta dall'Ufficio muove dalla premessa che i marchi anteriori sono dotati di una elevata capacità distintiva in quanto costituiti da una parola di fantasia (BUFF), priva di un autonomo significato e di valenza descrittiva, in quanto concettualmente non evocativa dei prodotti per i quali i segni sono stati registrati. Sotto questo profilo, dunque, i marchi della resistente sono qualificabili come marchi forti e come tali meritano di essere protetti dai rischi di confusione che possono generarsi ogni qualvolta

il loro nucleo distintivo - rappresentato, nel caso che occupa, dalla parola BUFF - venga riprodotto da terzi non autorizzati all'interno di un altro marchio di cui venga richiesta la registrazione per prodotti identici o affini. Il che è esattamente quanto si verifica in relazione al marchio opposto, il quale riproduce integralmente al suo interno il cuore dei marchi denominativi registrati dalla odierna resistente con l'aggiunta di alcune varianti "innocue" - costituite da parole (Hard) e da segni (2 o to) - che tuttavia sono prive, come tali, di autonoma valenza distintiva ed idonee a marcare una distanza sufficiente, sotto il profilo visivo, fonetico e lessicale, dai marchi anteriormente registrati. Considerato poi che i marchi in conflitto sono destinati a contrassegnare prodotti identici, concreto appare il rischio di confusione che la loro compresenza sul mercato potrebbe ingenerare nei consumatori.

Per questi motivi il Collegio ritiene che il provvedimento dell'Ufficio meriti di essere integralmente confermato. Pertanto, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente, che quantifica in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.


La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 29.11.2021

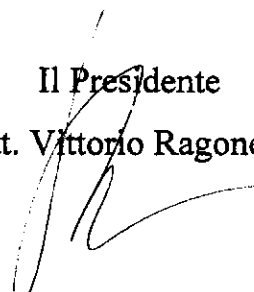
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ... 26.11.22

IL SEGRETARIO

