

RICORSO N. 7809

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 2/22

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. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |

Sentito il relatore, dr. Francesco Antonio Genovese;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

**BIG FOOD CATERING INDUSTRIES DI PARIDE COCOZZA**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH**

\*            \*\*\*\*\*            \*

### *Ritenuto in fatto*

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto (con decisione n. 652017000059855 comunicata il 21 ottobre 2020) l'opposizione proposta dalla **società tedesca HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO**, in data 31/5/2017, contro la ditta **BIG FOOD CATERING INDUSTRIES DI PARIDE COCOZZA** che, in data 29/4/2016, ha depositato la domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302016000044077 (pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 68 del 1° marzo 2017) riguardante il segno denominativo

### **IL BOSS DEI PANINI**

per i seguenti prodotti della classe **43**: *servizi di ristorazione (fast food), catering in caffetterie fast food, ristoranti fast food.*

**1.1.** L'opposizione era basata sul diritto anteriore, rappresentato dal marchio UE.

### **BOSS**

n. 10046068 registrato in data 4/6/2014 per i seguenti prodotti della classe **43**: *Alloggi temporanei; Servizi per la somministrazione di bevande e alimenti.*

**2.** Secondo l'opponente, il marchio oggetto di opposizione incorporerebbe il proprio e rivendicherebbe prodotti identici o affini rispetto a quelli protetti dal marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione.

**2.1.** Preliminarmente l'esaminatore dell'Ufficio ha affermato che non era ammissibile la richiesta, dell'impresa opposta, di dimostrazione dell'uso effettivo del marchio anteriore (da parte dell'opponente), in quanto lo stesso era stato registrato nel 2014, ossia non ricoprente l'arco temporale quinquennale intercorrente fra la data di pubblicazione del marchio contestato (nel bollettino UIBM dei marchi d'impresa) e la registrazione di quello anteriore. L'opponente ha comunque inviato la documentazione che è stata considerata come allegazione alla propria memoria.

**3.** L'Ufficio ha circoscritto il *thema decidendum*, costituito dalla valutazione di merito relativa al parametro dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI. Alla luce di tale disposizione e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sussiste – si è detto – un rischio di confusione se vi è la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, recando i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra o, infine, che siano in qualche modo collegate.

**3.1.** Con riferimento ai servizi, l'esaminatore ha concluso che, quelli rivendicati dal marchio opposto, sarebbero interamente ricompresi nella categoria protetta dai segni anteriori, ossia corrispondenti ai "servizi di somministrazione di bevande e alimenti" e, pertanto, identici [a) classe **43**: *Alloggi temporanei; Servizi per la somministrazione di bevande e alimenti*, per il marchio anteriore; b) classe **43**: *servizi di ristorazione (fast food), catering in caffetterie fast food, ristoranti fast food*, per il marchio opposto].

**3.2.** Con riferimento ai segni,

**BOSS**

**IL BOSS DEI  
PANINI**

*Marchio anteriore*

*Marchio contro cui viene proposta  
l'opposizione*

la decisione amministrativa ha concluso per una loro somiglianza, diversamente graduata quanto ai criteri utilizzati: a) una somiglianza di grado medio-basso a livello visivo [*"i segni in conflitto condividono la parola BOSS che, in quello contestato, è collocata nella parte iniziale - quella maggiormente memorizzabile dal consumatore - dopo l'articolo determinativo IL di scarsa rilevanza in quanto di uso comune nel linguaggio nazionale. Gli ulteriori elementi DEI e PANINI rendono il marchio posteriore strutturato con un maggior numero di lettere e sillabe che conferiscono allo stesso una parziale differenziazione rispetto a quello posto a base della presente opposizione"*]; b) una somiglianza in grado tenue sotto il profilo fonetico [atteso che "*le lettere e le sillabe che compongono il marchio contestato sono numericamente più elevate di quelle che compongono il marchio BOSS la cui pronuncia risulterà foneticamente e ritmicamente differente da quella del segno posteriore"*]; c) una similitudine di grado medio, infine, sotto l'aspetto concettuale [considerato che "*il termine inglese BOSS equivale a quello italiano di capo, superiore, ed è inequivocabilmente a questo riferibile anche perché correntemente e diffusamente utilizzato e conosciuto dal consumatore nazionale anche se dotato di una conoscenza basilica della lingua inglese. Sotto tale aspetto quindi i segni sono concettualmente identici; il complemento di specificazione DEI PANINI sta ad indicare l'ambito di particolare competenza della persona riconosciuta come capo ed è descrittivo dei servizi della classe 43"*]: sì che i marchi a confronto, nel loro complesso, sarebbero simili ad un livello medio basso.

**3.2.1.** In particolare, l'Ufficio ha osservato che, nel caso in esame, i servizi sarebbero da qualificare di largo consumo perché diretti al vasto pubblico, dotato

di un grado normale di attenzione. Ne conseguirebbe un prevedibile rischio di confondibilità tra i segni, compreso quello di associazione.

**3.2.2.** L'esaminatore ha continuato affermando che, pur non avendo rivendicato l'opponente, per il suo marchio, un carattere distintivo accresciuto, a seguito dell'intenso uso sul mercato e della acquisita notorietà, il marchio anteriore risulterebbe dotato di un carattere distintivo di grado normale, intrinseco. Infatti, la documentazione prodotta a tale fine, non sarebbe tale da dimostrare l'accresciuta distintività con riferimento ai servizi della classe 43 [*"le numerose immagini relative ad eventi gastronomici, in cui è utilizzata attrezzatura recante il marchio (piatti, tazzine, borracce, bicchieri, bottiglie) fanno riferimento ad una mera attività occasionale collegata ad altri eventi sponsorizzati e non di fornitura di cibi e bevande; i dati contabili relativi al fatturato realizzato, anche in Europa, dalla società opponente non consente di risalire alla natura dei prodotti e servizi commercializzati e forniti. Alcune immagini fanno riferimento, peraltro, a prodotti di abbigliamento"*]. Del resto, si sostiene dall'Ufficio, per determinare il carattere distintivo di un marchio (e quindi dire se esso abbia un carattere distintivo elevato), occorrerebbe valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che esso è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (nel caso che interessa: gli alloggi temporanei e i servizi di ristorazione). La valutazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore potrebbe essere svolta solo in relazione ai prodotti o servizi protetti dal segno per il quale il carattere distintivo accresciuto è stato rivendicato. Ma, nella specie, il marchio anteriore risulta dotato di un carattere distintivo di grado normale, intrinseco.

**3.3.** L'esaminatore ha perciò affermato che l'accertamento della confondibilità fra i segni ha tenuto conto della accalorata somiglianza fra gli stessi sotto i profili visivo, fonetico e concettuale nonché del carattere distintivo intrinseco di quello anteriore. Tale valutazione ha tenuto conto che il consumatore considera l'elemento descrittivo del marchio contestato (DEI PANINI), allusivo o altrimenti debole e non già come elemento usato per individuare una particolare impresa e quindi per distinguere prodotti o servizi propri da quelli di altre imprese. Per pervenire a una conclusione di somiglianza, occorrerebbe tener conto del grado di distintività dell'elemento comune (BOSS); più questo è distintivo, più sarebbe elevato il grado di somiglianza per ciascun aspetto della comparazione (visiva, fonetica e concettuale).

**3.4.** In conclusione, l'Ufficio ha stabilito che, considerati tutti i fattori rilevanti nella fattispecie, compresa la loro reciproca interdipendenza; riscontrata, peraltro, l'identità dei servizi in conflitto, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) CPI; l'opposizione debba essere accolta e conseguentemente la domanda di registrazione di marchio di impresa n. 302016000044077 debba essere respinta.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, davanti a questa Commissione, la ditta **BIG FOOD CATERING INDUSTRIES DI PARIDE COCOZZA**, con atto notificato il 17 dicembre 2020.

\*\*

**4.1.** Con il proprio ricorso, che consta di un unico motivo di doglianza, seppure articolato in plurime contestazioni, l'istante lamenta l'erronea valutazione delle proprie osservazioni da parte dell'Ufficio, a cominciare dall'eccezione di difetto di legittimazione della società opponente che non avrebbe dato la dimostrazione dell'uso del marchio, sebbene siano passati ben sette anni (il marchio anteriore BOSS sarebbe stato depositato il 14.06.2011 anche se concesso solo il 4.06.2014). La ricorrente ha eccepito, con la propria memoria di replica, depositata a mezzo pec in data 19.07.2019, il non uso effettivo del segno oltre il termine quinquennale dalla sua concessione; e tale eccezione è stata ribadita anche nella presente sede.

**4.1.1.** In particolare, secondo la ricorrente, i due marchi sarebbero stati erroneamente valutati, in quanto: i) quello anteriore (BOSS) sarebbe un marchio debole, sì che basterebbero poche differenze (come l'aggiunta dell'articolo "IL" e dell'espressione "DEI PANINI" nella parte finale del segno) per escludere il rischio di confusione; ii) non sarebbe rilevante la sua notorietà perché riferibile a settori diversi da quello di somministrazione del cibo e delle bevande, al settore dell'abbigliamento, di lusso, e ai settori ad esso strettamente affini (quali ad esempio quello dei profumi, degli accessori, dei tessuti, etc.) e non di certo alla somministrazione degli alimenti e delle bevande come farebbe il richiedente, con il suo; iii) vi sarebbe un vero e proprio 'trend' nell'usare e registrare i marchi contenenti la parola "BOSS" [non vi potrebbe essere, pertanto, neppure una "tenue confusione" tra i due marchi poiché quello della *Big Food Catering di Cocozza Paride* è una frase che, al più potrebbe ricordare alcune trasmissioni televisive (quali "*il Boss delle Cerimonie*" o il "*Boss delle torte*": in inglese "*Cake Boss*", contro la quale denominazione non risulterebbero proposte vertenze)]; iv) il ricorrente sarebbe attivo solo in un ambito territorialmente limitato, quello "della sola regione Campania e delle regioni strettamente limitrofe"; v) la decisione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ritiene il grado di similitudine tra i due segni come medio ed esclude la sussistenza del rischio di confusione, allo stesso tempo.

**4.1.2.** Nella memoria – di cui viene contestata la tardività del deposito, dalla controparte resistente – ha poi aggiunto che vi sarebbero altri marchi contenenti la parola BOSS, registrati addirittura successivamente al proprio ("IL BOSS DELLE PIZZE" o "THE BOSS OF PIZZA" domanda di registrazione presentata in data 8.1.2018, anche per la classe n. 43, con registrazioni del 22.10.2018; "LA CHEF E LA BOSS" con domanda presentata il 17.01.2014 e registrazione del

18.12.2014; "IL BOSS DELLE PIZZE DA ASPORTO", con domanda del 6.8.2014 e registrazione del 24.06.2015); Ulteriori marchi successivi alla richiesta di registrazione del marchio della opponente, sarebbero altresì: -"IL BOSS DELLA RADIO", registrato il 28.09.2018; "BOSS UNDERCOVER", registrato il 22.01.2018; "IL BOSS DEI PREDICIOTTENNI", "IL BOSS DEI PREMATRIMONI", "AMARO DEL BOSS", tutti regolarmente registrati e non opposti dalla *Hugo Boss*.

**4.1.3.** In conclusione, dai prodotti realizzati dall'impresa, riguardanti lo *Street Food*, che nel caso di specie sarebbero assolutamente distinti e diversi gli uni dagli altri, nessun danno o nessun sviamento di clientela potrebbe subire la società tedesca, per la commercializzazione dei propri (tra i quali non risulterebbero quelli oggetto di protezione del segno anteriore) e nessuna possibilità di confusione potrebbe essere ingenerata tra i due marchi.

**5.** La ricorrente, ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso.

**6.** La società **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO** ha resistito, anche con memoria.

#### *Considerato in diritto*

**1.** È posta a questo Collegio la questione della registrabilità del marchio [del Sig. **PARIDE COCOZZA** nato a Teano (CE) il 21.08.1976 (c.f. CCZ PRD 76M21 L083W) e residente in Rocchetta e Croce (CE) Fraz. Val d' Assano alla via Izzo n. 19, titolare dell'omonima ditta individuale, con insegna "*Big Food Catering Indm tries - Ristorazione e Fast Food di Paride Cocozza*", P IVA 03320210614, con sede in Rocchetta e Croce (CE) alla predetta via Izzo n. 19, iscritta alla C.C.I.A.A di Caserta con nr. 237149 del 24.05.2007] costituito dal segno **IL BOSS DEI PANINI** per contraddistinguere i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: classe **43**: *servizi di ristorazione (fast food), catering in caffetterie fast food, ristoranti fast food*, negata dalla decisione dell'UIBM che ha accolto l'opposizione proposta dalla società **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO**, titolare della registrazione marchio UE

#### **BOSS**

n. 10046068 registrato in data 4/6/2014 per i seguenti prodotti della classe **43**: *Alloggi temporanei; Servizi per la somministrazione di bevande e alimenti.*

**2.** Osserva preliminarmente la Commissione che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione della società tedesca, avanzata preliminarmente dal Cocozza, per la mancata dimostrazione dell'uso effettivo del marchio, è infondata e deve essere respinta.

**2.1.** Correttamente l'Ufficio ha ricusato di prendere in considerazione tale eccezione atteso che dalla data di registrazione del marchio dell'opponente (giugno 2014) a quella della registrazione del nuovo segno, non è decorso il termine quinquennale riguardante il periodo di effettiva utilizzazione del marchio anteriore. In tale termine, infatti non può considerarsi – come impropriamente fa il ricorrente – la data di presentazione della domanda di registrazione ma solo quella dell'avvenuta registrazione. Nella specie, poiché l'intervallo temporale compreso dalla registrazione del marchio anteriore alla presentazione del marchio contestato è inferiore al quinquennio, nessuna dimostrazione l'opponente doveva dare (e l'Ufficio prendere in considerazione) ai fini della cd. prova dell'uso effettivo del segno anteriore.

**2.2.** Correttamente la resistente richiama le regole, contenute nel Codice della Proprietà Industriale italiano e nel relativo Regolamento attuativo, applicabili *ratione temporis*, riguardanti la registrazione di una domanda nazionale (non comunitaria, come erroneamente rilevato da controparte) e disciplinanti i procedimenti dinanzi l'UIBM. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 178 CPI e 53 Reg. CPI, la prova dell'uso era dovuta per il periodo quinquennale che decorreva dalla data di pubblicazione della domanda di marchio opposta (nel caso di specie 1.3.2017). Essendo stato il marchio anteriore registrato in data 4.6.2014 l'Ufficio ha correttamente ritenuto che non fossero ancora decorsi i 5 anni previsti dalla normativa per la richiesta della prova dell'uso.

**2.3.** Ma, anche ammettendo che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'art. 178 CPI così come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 [in attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (ma così non è poiché il decreto è entrato in vigore in data 23.3.2019, due anni dopo l'instaurazione del giudizio di Opposizione di cui oggi si discute)], il risultato sarebbe rimasto (a maggior ragione) invariato. E infatti, il novellato art. 178 CPI dispone che *"Su istanza del richiedente, l'opponente che fonda l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione"*. Il marchio opposto è stato depositato in data 29.4.2016, mentre quello anteriore è stato registrato il 4.6.2014: anche in questo caso non è decorso il termine quinquennale propedeutico alla richiesta di prova dell'uso.

**3.** Nel merito, il ricorso, è fondato e deve essere accolto.

**3.1.** Contrariamente a quanto la resistente suppone, infatti, i due marchi sono stati erroneamente valutati, in quanto, condivisibilmente, quello anteriore



(BOSS) è un marchio verbale debole, sì che bastano poche differenze (come – nella specie – l’aggiunta dell’articolo “IL” e dell’espressione “DEI PANINI” nella parte finale del segno) per escludere il rischio di confusione.

**3.2.** Il termine utilizzato per il marchio anteriore (nella specie, BOSS, puramente e semplicemente; non come patronimico a completamento del nome di persona HUGO BOSS) costituisce un prestito linguistico dall’angloamericano [a sua volta proveniente dall’olandese *baas* «zio; mastro»], (pl. *Bosses*), usato in italiano al maschile, con il significato di *Padrone, imprenditore*. In particolare, negli Stati Uniti, corrisponde a *chi esercita una certa autorità nel campo politico, economico e sindacale*, e, più specificamente, *l’esponente politico di rilievo che in organizzazioni di partito controlla un largo numero di voti o è in condizione di svolgere larga influenza in sede amministrativa o legislativa*. Per estensione, nel linguaggio giornalistico, *chi esercita, anche con sistemi illegali, un ampio potere di controllo su determinate attività: i boss della malavita, della mafia, della droga, dei mercati generali, del pugilato, ecc.*; ma usato anche in senso scherzoso, es. *il capoufficio: ti ha cercato il boss*; cfr. *Dizionario Treccani, sub voce*.

**3.3.** Pensare che un tale termine, ormai invalso nell’uso quotidiano anche nella lingua italiana, anche in senso scherzoso (come verosimilmente nella specie, il marchio opposto), possa costituire oggetto di monopolio da parte di chicchessia autorizza a far ritenere marchi registrabili e tutelabili in regime di privativa anche quelli che facciano semplicemente uso “solitario” di parole come: *sauna, guru, judo, blog*, ecc.

**3.4.** E infatti, nel caso di specie, è facile constatare che nella rete internet (anche al di là delle tardive allegazioni della parte ricorrente) abbondano i marchi contenti la parola “BOSS” sì che quello della *Big Food Catering di Coccozza Paride* è una frase che ricorda assai più che la formula – più o meno fortunata – di trasmissioni televisive (quali *“il Boss delle Cerimonie”* o il *“Boss delle torte”*: in inglese *“Cake Boss”*, contro la quale denominazione non risultano proposte vertenze).

**3.5.** Vale qui il principio di diritto posto dalla SC (Sez. 1 - , Sentenza n. 8942 del 2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 15927 del 2018; Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 2016) secondo cui *in tema di marchi d’impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine*

*individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.*

**3.6.** Restano assorbite anche le censure/considerazioni svolte circa l'impiego dell'antioriorità in settori diversi da quello di somministrazione del cibo e delle bevande, quali l'abbigliamento di lusso, e settori strettamente affini (profumi, accessori, tessuti, etc.) e l'essere il marchio nuovo attivo solo in un ambito territorialmente limitato, quello "della sola regione Campania e delle regioni strettamente limitrofe".

**4.** Pertanto, essendo fondata l'opposizione, il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento del provvedimento impugnato (la decisione n. 652017000059855 dell'UIBM) e la prosecuzione dell'iter di registrazione del marchio [del Sig. **PARIDE COCOZZA** nato a Teano (CE) il 21.08.1976 (c.f. CCZ PRD 76M21 L083W) e residente in Rocchetta e Croce (CE) Fraz. Val d' Assano alla via Izzo n. 19, titolare dell'omonima ditta individuale, con insegna "Big Food Catering Indm tries - Ristorazione e Fast Food di Paride Cocozza", P IVA 03320210614, con sede in Rocchetta e Croce (CE) alla predetta via Izzo n. 19, iscritta alla C.C.I.A.A di Caserta con nr. 237149 del 24.05.2007] costituito dal segno **IL BOSS DEI PANINI** per contraddistinguere i seguenti servizi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: classe **43**: *servizi di ristorazione (fast food), catering in caffetterie fast food, ristoranti fast food*, con conseguente reiezione dell'opposizione proposta dalla società **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO**, titolare dei marchi anteriori di cui sopra e con addebito delle spese a tale parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

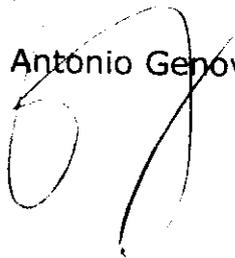
#### **PQM**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'UIBM n. 652017000059855, con condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso il 18 ottobre 2021.

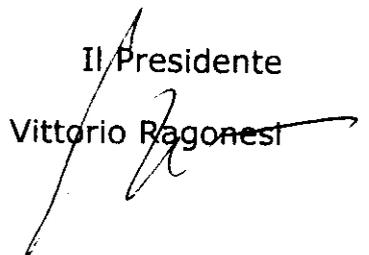
L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi

19-1-22

**LA SEGRETERIA**

