RICORSO N. 8160 UDIENZA DEL 31/10/2024

SENTENZA N. 42/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE DEI RICORSI

CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

PRIMA SEZIONE

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Dr. Massimo Scuffi - Presidente

2. Prof. Avv. Gabriella Muscolo - Componente

3. Prof. Avv. Rosaria Romano - Componente-relatore

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SFORZA MASSIMO

contro

DGPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ENDEAVOURS INTERNATIONAL S.R.L.

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

Il sig. Massimo Sforza ha depositato la domanda di registrazione di marchio n. 302020000053854:

SFORZA per diversi prodotti delle classi 3, 18, 25.

Avverso tale domanda è stata presentata opposizione da Endevours International s.r.l. titolare del marchio nazionale anteriore n. 362017000118023:

MASSIMO SFORZA per le medesime classi 3, 18, 25 registrato il 28/01/2021 e del marchio

Msforza

nazionale n. 362017000030972 registrato il 26/10/2017, per i prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

L'opponente ha lamentato l'identità dei prodotti in conflitto e la somiglianza fra i segni sotto i diversi profili visivo e fonetico; è stato, altresì, rilevato che il marchio anteriore sia un marchio patronimico. In ragione della somiglianza tra i segni, l'opponente ha rilevato il rischio di confusione e associazione. Relativamente ai prodotti indicati nella domanda di marchio, l'opponente ha, inoltre, evidenziato che essi sono identici ai prodotti delle classi 3, 18 e 25 rivendicati dal marchio anteriore.
Il richiedente non ha presentato deduzioni.
In merito al procedimento di opposizione, la decisione dell'Ufficio è stata argomentata in relazione all'applicazione dell'art. 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI) che disciplina la soluzione dei conflitti tra segni in caso di identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi.
I prodotti indicati, sia nella domanda di marchio, che nel marchio anteriore sono stati considerati nella decisione resa dall'Ufficio in termini di "*identità per continenza*" nelle classi rispettivamente indicate.
Nel confronto tra i marchi si è rilevato che entrambi i marchi sui quali si basa l'opposizione sono denominativi e che il primo è costituito dalle parole MASSIMO SFORZA, il secondo dalla parola MSFORZA.
I marchi anteriori posti a confronto con quello oggetto della domanda sono stati ritenuti simili in grado elevato, sia a livello visivo, che fonetico, come pure concettuale.
Essendo i prodotti rivendicati da entrambi i marchi prodotti destinati al largo consumo, il pubblico di riferimento è stato ritenuto dotato di un grado di attenzione normale.

Alla luce delle suddette argomentazioni, l 'Ufficio, ha ritenuto sussistere il rischio di confusione e associazione ex art. 12 comma 1 lett. d) accogliendo integralmente l'opposizione e respingendo conseguentemente la domanda di marchio.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso il richiedente, sig. Massimo Sforza, il quale lamenta diversi profili di censura della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta due motivi di ricorso relativi alla decisione impugnata.

Il primo attiene ad una questione in punto di titolarità di uno dei due marchi posti a base dell'opposizione, segnatamente il marchio n. 362017000030972, che nel ricorso si sostiene essere di titolarità del sig. Massimo Sforza.

In merito a tale motivo va subito evidenziato che dalla documentazione in atti allegata all'atto di opposizione il marchio in questione n. 362017000030972, risulta di titolarità della società opponente sulla base della relativa trascrizione avvenuta in data 04/05/2020 (n. 602020000072733). Il primo motivo di ricorso è dunque respinto.

Quanto al secondo motivo, quello relativo al mancato accoglimento della domanda di registrazione del marchio Sforza, deve essere evidenziato che l'Ufficio ha condotto l'esame tra i segni in conflitto considerando sia i prodotti rivendicati dai marchi, sia le somiglianze tra gli stessi, come pure il pubblico di riferimento. Ebbene, la presenza della medesima parola "Sforza" nei segni in conflitto per prodotti delle medesime classi (3, 18, 25) determina l'esistenza di un evidente rischio di confusione tra i due segni, essendo questi molto simili e ciò soprattutto considerando che i marchi Massimo Sforza e MSforza siano ascrivibili ai marchi c.d. patronimici, che, come recentemente argomentato, sono qualificabili come marchi forti (così Cass. civ. ord. sez. I, 20/09/2023 n. 26877). Ai fini del decidere in merito al rischio di confusione tra i marchi in conflitto deve rilevarsi, infatti, che la parola "Sforza" non ha alcun riflesso in termini di descrizione dei prodotti rivendicati, non ha, in altri termini, quell'aderenza concettuale ai prodotti da contrassegnare che sola legittima l'uso del medesimo lemma anche con lievi variazioni o modifiche da parte di altri operatori del settore. Dunque, trattandosi nel caso in esame di marchi anteriori forti in quanto non connotati da alcuna aderenza concettuale ai prodotti da contrassegnare ed anzi costituiti da nomi di persone, l'uso della parola "Sforza" nel marchio posteriore (che rende lo rende lievemente differente rispetto ai marchi anteriori) non attenua affatto il rischio di confusione o associazione tra i segni in conflitto, che, come correttamente argomentato nella decisione impegnata, resta alto. La presenza, infatti, del lemma "Sforza" nei segni in conflitto, riferiti a prodotti delle medesime classi può facilmente integrare quel rischio di confusione ex art. 12 comma 1 lett. d) c.p.i., che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni, inducendo il pubblico di riferimento a ritenere che i marchi in conflitto contraddistinguano prodotti con la medesima origine imprenditoriale.

Per questi motivi il ricorso è respinto.

PQM

Respinge il ricorso, nulla sulle spese.

Roma 31 ottobre 2024

La relatrice Prof. Rosaria Romano

Il Presidente Dott. Massimo Scuffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addì 25/02/2025

IL SEGRETARIO