BLACK GOLD – GOLD BLACK – Divisione d’Opposizione 25.05.2017

BLACK GOLD – GOLD BLACK – Divisione d’ Opposizione 25.05.2017

BLACK GOLD contro GOLD BLACK

Siamo di fronte al marchio anteriore BLACK GOLD e al marchio impugnato GOLD BLACK. L’elemento ‘BLACK GOLD’ del marchio anteriore e ‘GOLD BLACK’ del segno impugnato, non avendo significato, sono distintivi. Le classi sono:

Classe 3: *Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.*

Classe 25: *Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.*

Gli *oli per profumi e fragranze* sono compresi nell’ampia categoria di o si sovrappongono con *olii essenziali* dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti* sono compresi nell’ampia categoria di *articoli d’abbigliamento* dell’opponente. Pertanto, sono identici.

L’opposizione n. B 2 731 159 è accolta per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 731 159

Diesel S.p.A., Via dell’Industria 4-6, 36042 Breganze (VI), Italia (opponente), rappresentata da **Barzano’ & Zanardo Milano S.p.A.**, Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tommaso Nicola Grasso, Via Nino Bixio, 56/A, 82030 Campoli del Monte Taburno, Italia (richiedente)

Il 25/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 731 159 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 3: *Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.*

Classe 25: *Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 331 549 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 331 549, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 3 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 11 698 131. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. **I prodotti**

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 3: *Saponi, profumi, olii essenziali, prodotti per il trattamento e la cura dei capelli; creme, lozioni, gel e balsami per uso cosmetico; sali da bagno.*

Classe 25: *Articoli d'abbigliamento, accappatoi, costumi da bagno, cinture (abbigliamento), cravatte, foulard, guanti (abbigliamento), biancheria intima, pigiami, biancheria per la notte, calze, collant, scialli, sciarpe; calzature.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.*

Classe 25: *Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.*

Prodotti contestati in classe 3

I *profumi* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I *prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica* includono, in quanto categorie più ampie, o si sovrappongono con i *profumi* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; profumi per ambienti in spray* sono compresi nell'ampia categoria di *profumi* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *oli per profumi e fragranze* sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con *olii essenziali* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati *abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli d'abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

1. **Pubblico di riferimento –grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. **I segni**

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento ‘BLACK GOLD’ del marchio anteriore e ‘GOLD BLACK’ del segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’inglese non viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla inglese, come per esempio il pubblico di lingua italiana.

L’elemento ‘BLACK GOLD’ del marchio anteriore e ‘GOLD BLACK’ del segno impugnato, non avendo significato, sono distintivi.

L’elemento figurativo del segno impugnato sarà percepito almeno da una parte del pubblico di riferimento come una ‘G’ e una ‘B’ stilizzate e dunque come le iniziali di ‘GOLD BLACK’. Tale elemento è anch’esso distintivo.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle parole ‘BLACK’ e ‘GOLD’ sebbene nel segno impugnato siano in ordine invertito. Essi, tuttavia, differiscono nei colori e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in termini di sillabe nel suono delle parole ‘BLACK’ e ‘GOLD’, presenti in entrambi i segni sebbene in ordine invertito. La parte del pubblico che vedrà le lettere ‘G’ e ‘B’ nell’elemento figurativo del segno impugnato non le pronuncerà dal momento che le assocerà alle iniziali di ‘GOLD BLACK’.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

1. **Carattere distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili dal punto vista visivo e fonetico. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i

fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 11 698 131 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO | Francesca CANGERI SERRANO | Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).