

Givova contro Giova – Divisione d'Opposizione 09.08.2017

GIVOVA



Givova contro Giova – Divisione d'Opposizione 09.08.2017

GIVOVA **contro** GIOVA

La Classe di riferimento è la classe 25 che racchiude scarpe e articoli di abbigliamento.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine "GIVOVA".

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine "GIOVA", chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera "G" e un segno "+" che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera "A", oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell'elemento verbale e formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una freccia e un trattino orizzontale.

Gli elementi "GIVOVA" del marchio verbale anteriore e "GIOVA" del marchio figurativo contestato non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l'appunto questa circostanza è controbilanciata dal fatto che si deve tenere presente che sarà il termine "GIOVA" ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola.

Giovanni Acanfora, Via Carlo Alberto, 60, 80045 Pompei (NA), Italia (opponente), rappresentato da **Gennaro Cirillo**, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Giova Como Limited, 1301 Bank of America Tower Suite 1598 12 Harcourt Road, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. Srl**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 770 587 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 559 461 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 559 461. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 7 328 735. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, 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.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 7 328 735.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento formale; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera;*

Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli d'abbigliamento per lo sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i guanti da golf]; Articoli d'abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body [abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging [abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging [abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni [pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings [pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti; Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne; Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna; Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non sportive]; Pagliaccetti; Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe da bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Sandali; Sandali da bagno; Stivali; Stivali da donna; Stivali invernali; Stivali di gomma; Stivali per motociclisti; Stivali da equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli [calzature]; Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Calzature da lavoro; Cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia; Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile pescatore; Berretti; Berretti (capperia); Berretti sportivi; Berretti con visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti da notte; Cappelli e berretti per lo sport.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il

metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti contestati *abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento formale; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli d'abbigliamento per lo sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i guanti da golf]; Articoli d'abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body [abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging [abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging [abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni [pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings [pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti; Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne; Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna; Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non sportive];* Pagliaccetti contestati sono identici agli articoli di *abbigliamento* dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono i prodotti contestati.

I prodotti contestati *cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia; Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile pescatore; Berretti; Berretti (capperia); Berretti sportivi; Berretti con*

visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti da notte; Cappelli e berretti per lo sport sono compresi nell'ampia categoria di *capperia* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Calzature da lavoro* sono identici alle scarpe dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I prodotti contestati *sandali* (ripetuto due volte); *Sandali da bagno; Stivali; Stivali da donna; Stivali invernali; Stivali di gomma; Stivali per motociclisti; Stivali da equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli [calzature]* sono differenti tipi di calzature che presentano una marcata affinità con le scarpe nella Classe 25 dell'opponente, dal momento che tutti questi prodotti hanno la medesima natura e il medesimo scopo, ossia coprire i piedi, oltre ad essere normalmente prodotti dai medesimi operatori economici nonché distribuiti attraverso gli stessi canali. Alla luce di queste considerazioni, questi prodotti sono da considerarsi simili in alto grado.

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 o simili in alto grado 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.

Gli elementi verbali "GIVOVA" e "GIOVA" sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun contenuto semantico ai suddetti elementi verbali, come per esempio la parte del pubblico rilevante di lingua spagnola o inglese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine "GIVOVA".

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine "GIOVA", chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera "G" e un segno "+" che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera "A", oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell'elemento verbale e formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una freccia e un trattino orizzontale.

Come visto poc'anzi, gli elementi "GIVOVA" del marchio verbale anteriore e

“GIOVA” del marchio figurativo contestato non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il marchio contestato, si deve tener conto del fatto che 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 lettere “G-I-(x)-O-V-A” dei termini distintivi “GIVOVA” e “GIOVA”. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione delle suddette lettere e nell'elemento figurativo aggiuntivo nel caso del segno contestato e nella terza lettera ‘V’ del marchio anteriore. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “G-I-O-V-A”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della terza lettera “V” del segno anteriore, che non ha controparte nel segno contestato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre non si può escludere che il pubblico del territorio di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio contestato come frecce e segni “più”, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili, per quanto limitatamente ad elementi il cui impatto, come esplicitato poc'anzi, è minore.

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 ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in alto grado.

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. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti 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).

Si deve poi tenere 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).

Nel presente caso, i marchi sono simili in alto grado da un punto di vista fonetico e simili in medio grado da un punto di vista visivo. Per quanto riguarda il loro contenuto semantico, la differenza dovuta alla presenza di simboli (la freccia, il segno più) nel marchio contestato è di natura secondaria, data la genericità di questi simboli e il minor impatto degli elementi figurativi rispetto agli elementi verbali nei segni, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l'appunto questa circostanza è controbilanciata dal fatto che, come messo in evidenza nella sezione c) della presente decisione, si deve tenere presente che sarà il termine "GIOVA" ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola. 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 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 7 328 735 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Infine, poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

Angela DI BLASIO

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

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).