

NAUTICA

VS



SCUOLA NAUTICA ITALIANA

NAUTICA vs SCUOLA NAUTICA ITALIANA – Divisione di Opposizione del 20-01-2020

“Nautica” è il marchio anteriore, “Scuola Nautica Italiana” è il marchio impugnato. Le classi sono Classe 9: *Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d’insegnamento*; Classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria*; Classe 35: *Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d’articoli d’abbigliamento*. Secondo la Divisione di Opposizione c’è il rischio di confusione poichè è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato seppur configurato in modo diverso come un sottomarchio per cui il marchio impugnato deve esser rigettato.

OPPOSIZIONE

N. B 3 071 383

Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, 10019 New York, Stati Uniti d’America (opponente), rappresentata da **Akran Intellectual Property Srl**, Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Be Brand S.A.S. di

Brunello Alessio & C., via S. Martino

33 fraz. S.Martino Gusnago, 46040 Ceresara (MN), Italia (richiedente),
rappresentata da **Avv. Luca Giove**, Via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131
Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/01/2020, la

Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 071 383 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 960 510 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 960 510 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621 e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo 'NAUTICA'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

**PROVA
DELL'USO**

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

**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 alle registrazioni di marchio dell'opponente n. 13 304 621 e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo 'NAUTICA'.

a) I prodotti e servizi

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

1)
Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621

Classe 9:

Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, calcolatrici, computer; software; estintori; occhiali [ottica]; occhiali [ottica]; occhiali da sole; monocoli; astucci, lenti, montature, catenelle, cordoncini e cinghie per occhiali da sole o da vista; visiere parasole protettive; parti, componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli.

Classe 14:

Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologi; orologi [da polso e da tasca]; oreficeria; bottoni per polsini; spille da cravatte; ferma-cravatte; bigiotteria; amuleti [gioielleria]; targhette; braccialetti; spille; fibbie per cinturini d'orologi; catene di orologi; ciondoli; orecchini; medaglioni; medaglie; collane [gioielleria]; anelli da dito; braccialetti per orologi

[cinturini]

; braccialetti per orologi [cinturini]; fermagli per orologi; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 35:

Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d'articoli d'abbigliamento, calzature, copricapo, indumenti per uomo, donna e bambino, accessori per l'abbigliamento, grembiuli, calzetteria, scarpe, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, stivali,

mocassini, sandali, canottiere, magliette della salute, boxer, articoli di camiceria, camicette, magliette, pantaloni, pantaloni, jeans, fuseaux, scaldamuscoli, fodere, cappotti, soprabiti, impermeabili, maglioni, maglioni, maglie, gonne, vestiti, sarong, completi da uomo, abiti completi, smoking, costumi da bagno, cuffie da bagno, accappatoi, pantofole, pantaloncini, cravatte, accessori da portare al collo (colletti, sciarpe, cravatte ecc), sciarpe, bretelle, mutandine, mutande, calzetteria, calzetteria, reggiseni, pigiama, cappelli e berretti, cappucci, bandane, fasce per la testa, guanti e manicotti, cinture e bretelle, indumenti contro le intemperie, poncho, scialli, polsini, dispositivi antisdruccevoli per calzature, bavaglino, paraorecchie.

2) Registrazione di marchio dell'Unione europea
n. 7 081 391

Classe 9:
Occhiali, ovvero occhiali da vista ed occhiali da sole ed accessori, ovvero cordoncini e astucci.

Classe 25:
Indumenti, ovvero giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica.

Classe 35: Vendita al dettaglio
d'un'ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero occhiali da vista e occhiali da sole, orologi da polso, da tasca e da parete e biancheria.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9:
Occhiali; cordoncini per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport; occhiali da sole; occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori; occhiali protettivi per lo sport.

Classe 14:

Orologi; orologi sportivi; orologi

digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di orologi; cinturini

per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso; braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi da polso con contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica automatica; orologi digitali con timer automatici.

Classe 25:

Abbigliamento da donna; abbigliamento da

uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per il

tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per surf; abbigliamento

sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia; accessori da portare al

collo; articoli d'abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino;

bandane [foulards]; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body

; bomber; boxer [intimo]; boxer; bretelle; caffettani;

calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole; camicie; camicie sportive; camicie

hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da sport; capi d'abbigliamento

resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant;

completi da marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini;

copricostume; coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna; costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per

costumi da bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti

; felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; gambaletti;

giacche; giacche in maglia; giacche di felpa; giacche di pile; giacche di

piumino; giacche reversibili; giacche senza maniche; giacche sportive;

giacche

trapuntate [abbigliamento]; giacconi; giubbotti; guanti [abbigliamento];

jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie sportive; maglie intime

; maglieria; magliette; magliette a manica lunga; magliette a

maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e pantaloncini per lo sport;

maglioni; mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo

sci nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti;

pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni

sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini; t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da snowboard; tute in acetato; visiere [cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche; scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antisdrucchio per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie ; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette [cuffie]; pigiami; pantofole.

Classe 35:

Servizi al dettaglio in relazione

all'abbigliamento; servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; servizi

di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di

vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; servizi di vendita online

al dettaglio inerenti l'abbigliamento.

Al

fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il

termine "ovvero" utilizzato nell'elenco dei prodotti e servizi dell'opponente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una categoria più ampia di prodotti e servizi, ha una funzione escludente e limita

la portata della protezione ai soli prodotti e servizi specificamente indicati.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa

classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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.

**Prodotti
contestati in classe 9**

I
prodotti contestati *occhiali; cordoncini per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport; occhiali da sole; occhiali protettivi per lo sport* sono identici ai prodotti *occhiali [ottica]; occhiali da sole; astucci, catenelle, cordoncini per occhiali da sole o da vista* rivendicati dal marchio anteriore n.1, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Gli
occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori del marchio impugnato sono dispositivi ottici esattamente come gli *occhiali* del marchio anteriore n.1. Essi possono condividere la stessa destinazione e coincidono in pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Tali prodotti sono pertanto simili
.

**Prodotti
contestati in classe 14**

I
prodotti impugnati *orologi; orologi sportivi; orologi digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di orologi; cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso;*

braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi da polso con contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica automatica; orologi digitali con timer automatici sono identici ai prodotti orologi; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati del marchio anteriore n.1 perché identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o inclusi nei prodotti dell'opponente.

Prodotti contestati in classe 25

Tutti i prodotti impugnati in classe 25 ovvero

abbigliamento da donna; abbigliamento da uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per surf; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia; accessori da portare al collo; articoli d'abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino; bandane

; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; bomber; boxer [intimo]; boxer; bretelle; caffettani; calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole; camicie; camicie sportive; camicie hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da sport; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant; completi da marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini; copricostume; coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna; costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per costumi da bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti [abbigliamento]; felpe; foulard

[articoli di abbigliamento]

; gambalretti; giacche; giacche in maglia; giacche di

felpa; giacche di pile; giacche di piumino; giacche reversibili; giacche senza maniche; giacche sportive; giacche trapuntate [abbigliamento]; giacconi; giubbotti; guanti [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie sportive; maglie intime [maglieria]; maglieria; magliette; magliette a manica lunga; magliette a maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e pantaloncini per lo sport; maglioni; mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo sci nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti; pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini; t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da snowboard; tute in acetato; visiere [cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche; scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antidrucciolo per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette

; pigiama; pantofole

sono almeno simili agli *indumenti*, ovvero *giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica* del marchio anteriore n. 2. I prodotti in questione infatti possono avere lo stesso scopo (coprire e proteggere il corpo umano), origine commerciale, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Servizi contestati in classe 35

I servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; servizi di vendita

online al dettaglio inerenti l'abbigliamento sono identicamente contenuti tanto nella lista di servizi del segno contestato come nella lista dei servizi del marchio anteriore n.1 (inclusi i sinonimi).

I

servizi all'ingrosso in relazione

all'abbigliamento contestati ed i

servizi di vendita al dettaglio d'articoli d'abbigliamento del marchio anteriore n.1 sono servizi relativi alla vendita degli stessi prodotti. I servizi di vendita all'ingrosso consistono nella vendita di beni ad altre imprese che poi rivendono tali beni ai consumatori finali. Anche se il pubblico

di riferimento e i canali di distribuzione sono diversi, questi servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione e sono complementari tra di loro.

Inoltre, i grossisti talvolta forniscono anche servizi di vendita al dettaglio

e quindi anche i fornitori dei servizi in questione possono essere gli stessi.

Pertanto, tali servizi sono simili.

**b) 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

e serviziche

risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande

pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, come nel caso, ad esempio, dei *servizi all'ingrosso in*

relazione all'abbigliamento. Si

ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

NAUTICA

Marchi anteriori Marchio impugnato

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, § 57). 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 "SCUOLA" e "NAUTICA" sono privi di significato in taluni territori, per esempio in quei paesi nei quali l'italiano, lo spagnolo o il portoghese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla tali lingue e non attribuirà ai suddetti elementi alcun significato, come ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dai termini "SCUOLA", "NAUTICA" e "ITALIANA" riprodotti in caratteri ordinari maiuscoli di colore nero al di sopra dei quali si trova una rappresentazione di una bandiera composta da tre bande. Sulla prima banda

appaiono tre stelle allineate in senso verticale.

I marchi anteriori sono dei marchi denominativi composti da un unico elemento, "NAUTICA".

Gli elementi "SCUOLA" e "NAUTICA" non hanno un significato per il pubblico in questione e sono, pertanto, distintivi.

L'elemento "ITALIANA" del marchio impugnato, per quanto non facente parte del vocabolario lettone e bulgaro, sarà inteso con il medesimo significato che esso possiede in lingua italiana e deve quindi considerarsi un elemento quantomeno debole, dato che può indicare l'origine o una specifica caratteristica dei prodotti e servizi.

La raffigurazione della bandiera del marchio impugnato è priva di un significato preciso in relazione ai prodotti e servizi in questione. Tuttavia essendo composta da forme geometriche piuttosto semplici, non risulta particolarmente distintiva e svolge una funzione più che altro decorativa. Inoltre occorre 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).

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

Visivamente, i segni coincidono nella parola "NAUTICA" che rappresenta l'unico elemento che costituisce i marchi anteriori ed è integralmente riprodotto nel segno contestato. Tuttavia essi differiscono negli elementi verbali addizionali "SCUOLA" e "ITALIANA" e nell'elemento figurativo del segno impugnato. Tuttavia, per le ragioni esplicitate poc'anzi, gli ultimi due elementi differenziatori menzionati hanno un impatto ridotto

sull'impressione globale fornita dai marchi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in ridotta misura.

Sotto il

profilo fonetico, la

pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono la parola "NAUTICA", che costituisce i marchi anteriori nella loro interezza ed è integralmente riprodotta nel segno contestato. Tuttavia essi differiscono nel suono delle lettere che compongono gli elementi verbali addizionali "SCUOLA" e "ITALIANA"

del segno impugnato. Tuttavia quest'ultimo è debole e poco atto a distinguere i marchi in

questione. L'elemento

figurativo del marchio impugnato poi non è rilevante sotto il profilo fonetico.

Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle

precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico dei territori di riferimento percepirà il significato dell'elemento figurativo e del termine "ITALIANA" nel marchio impugnato mentre

i marchi anteriori non hanno un significato nei territori in questione.

Poiché i

marchi anteriori non saranno associati ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

d) 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 i marchi anteriori siano
particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si
baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei
territori di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione.
Pertanto, il carattere distintivo dei
marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che
il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di
tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale
valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di
riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico
può
fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o
servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi del
segno impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
simili ai prodotti e servizi dei marchi sui quali si basa l'opposizione. Essi
sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta
da
soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale,
i
quali in ambedue i casi presteranno un grado di attenzione medio.

I segni sono simili almeno
in ridotta misura da un punto di vista visivo e simili in media misura da un
punto di vista fonetico. In particolare, l'unico l'elemento verbale dei
marchi
anteriori, peraltro normalmente distintivo, è interamente incluso nel segno
impugnato. Le differenze, anche di carattere concettuale, sono principalmente
limitate
ad un elemento figurativo di scarsa capacità distintiva e che ha un peso

minore rispetto agli elementi verbali, e a un elemento come il termine "ITALIANA" del marchio impugnato, che è pure debole in ragione del suo significato descrittivo.

Si deve tenere poi 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).

Inoltre, è importante rammentare che il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

È quindi possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come, ad esempio, un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa ma in ogni caso facente capo al medesimo operatore economico, il quale sarebbe quindi in controllo dell'origine dei servizi di entrambi i marchi.

Entrambe le parti richiamano a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali dell'Ufficio Brevetti e Marchi italiano. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

In ogni caso i precedenti

invocati dalle parti non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché essi riguardano il pubblico di riferimento di lingua italiana che non è stato preso in esame nel caso in specie.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara. 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 sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621 e 7 081 391 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Poiché tali diritti anteriori portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi 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).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, 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 all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18,

paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI
Riccardo RAPONI
Sandra IBAÑEZ

Ai sensi dell'articolo 67, 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 68, 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.