

1969 contro 19 V 69 ITALIA – Divisione d'Opposizione 28.08.2017

1969

vs



1969 contro 19 V 69 ITALIA – Divisione d'Opposizione 28.08.2017

Le classi di prodotti e servizi oggetto dell'opposizione sono la classe 18: borse, borsette e la classe 25: Articoli di abbigliamento.

Il marchio anteriore '1969' sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

La divisione d'Opposizione ritiene che il numero '1969' potrà essere percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della lettera 'V' nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale. Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i numeri a quattro cifre che iniziano con '19' con una data, dal momento che questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la separazione effettuata dalla lettera 'V' tra '19' e '69' non è sufficiente per evitare la percezione dell'elemento '1969' come anno formato da quattro cifre.

L'elemento 'Italia' del segno contestato sarà percepito come tale. Dal momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa all'origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione secondaria e ridotta dimensione.

Dal momento che l'opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente e relativo ai prodotti identici o simili.

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Stati Uniti d'America (opponente), rappresentata da **Studio Legale SIB**, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l., Via Daniele Crespi, 1, 21052 Busto Arsizio (VA), Italia (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C.SRL**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 638 933 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: Borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio.

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio; scarpe in cuoio.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 593 883 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 593 883. L'opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 8 928 442, n. 838 664 e n. 11 392 057. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell'opposizione), su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione 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 di 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 ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, ovvero, marchi dell'Unione europea n. 8 928 442, 838 664 e n. 11 392 057.

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato pubblicato in data 14/10/2015.

La richiesta di prove d'uso in relazione al marchio dell'Unione europea n. 11 392 057 non è ammissibile poiché era diretta contro un marchio che, alla data di pubblicazione della domanda di marchio contestata, non era registrato da almeno cinque anni.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile in relazione ai restanti marchi, dal momento che tali marchi erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata. E' stato, pertanto, chiesto all'opponente di dimostrare che i marchi su cui si basa l'opposizione erano oggetto di uso effettivo nell'Unione europea nel periodo tra 14/10/2010 e 13/10/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, ovvero:

Marchio dell'Unione europea n. 8 928 442

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Marchio dell'Unione europea n. 838 664

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso

all'opponente fino al 28/09/2016 per presentare le prove dell'uso dei marchi anteriori. Il 09/08/2016 l'Ufficio ha concesso una proroga del termine per presentare le prove d'uso fino al 28/11/2016. L'opponente ha presentato le prove d'uso il 25/11/2016 (entro il termine). Parte di tale documentazione era stata trasmessa dall'opponente anche il 17/05/2016.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- Copie di articoli e redazionali datati 1999 e 2015 e apparsi su riviste pubblicate in Gran Bretagna, Francia e Germania e siti online contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
- Copie di pubblicità datate nel periodo 2011-2012 apparse su riviste in Gran Bretagna contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
- Copie di estratti dal sito Archive.org relativi al sito gap.eu in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento e datati 10/2013
- Copie di foto relative alla campagna pubblicitaria sul marchio '1969' in alcuni negozi nell'Unione Europea.
- Copie di brochure datate 2011 e 2012 in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
- Copie di estratti di ordini datati 2011 e 2012 inviati a società che producono per conto dell'opponente ed aventi ad oggetto il confezionamento di articoli di abbigliamento.
- Copia di un conteggio del numero di visite al sito gap.eu da parte di consumatori europei nel periodo 2010-2012.
- Copie di immagini relative alla apertura di un negozio a Roma.

- Copie di cartelloni pubblicitari in Gran Bretagna, Francia, Irlanda e Italia relativi a prodotti di abbigliamento a marchio 1969.
- Copie di immagini di vetrine di negozi in Gran Bretagna, Irlanda e Francia in cui appare il marchio '1969'.
- Copia di una dichiarazione giurata del vice presidente di Gap Inc. datata 11/11/2016 in cui si dichiara che il fatturato relativo alla vendita di articoli di abbigliamento e accessori contraddistinti dal marchio 1969 è stato di oltre 7 milioni di dollari nel 2013, di oltre 10 milioni di dollari nel 2014 e di oltre 12 milioni di dollari nel 2015.

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Il materiale probatorio dimostra che il marchio 1969 è stato utilizzato per articoli di abbigliamento. Questi prodotti non rientrano in nessuna delle categorie di prodotti per le quali il marchio anteriore dell'Unione europea n. 8 928 442 è registrato. Di conseguenza, l'opponente non ha dimostrato l'uso del marchio per i prodotti per i quali esso è registrato, ma per prodotti diversi, per i quali non gode di protezione.

La Divisione d'Opposizione conclude che le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore n. 8 928 442 è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il periodo di riferimento.

Ne discende che in relazione al marchio anteriore dell'Unione europea n. 8 928 442 l'opposizione deve essere respinta a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, e della regola 22, paragrafo 2, REMUE.

L'esame pertanto procederà in relazione al marchio dell'Unione europea n. 838 664.

I documenti presentati, in particolare i diversi articoli e redazionali e le pubblicità, dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto nell'Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti: francese, inglese e tedesco. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Sebbene sia vero che l'opponente non ha presentato fatture, le diverse prove nel loro insieme forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Le prove sono distribuite in modo piuttosto uniforme nel tempo e si riferiscono a diversi paesi nell'Unione europea. Inoltre, il materiale pubblicitario è piuttosto consistente e gli articoli e redazionali sono di portata nazionale.

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una parte dei prodotti per i quali esso è registrato.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di

riferimento.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

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 dell'opponente n. 838 664.

1. I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Cosmetici in generale, comprendenti: profumi; profumi solidi; deodoranti; saponi; saponi liquidi; saponette; bagni schiuma; dentifrici; shampoo; olii essenziali; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli; creme per il viso; mascara; eye liner; ombretti; matite per il trucco; terre per il viso; rossetti; fondotinta; creme per il corpo; smalti per unghie; rinforzanti per unghie; olii e creme abbronzanti; detersivi; candeggianti; ammorbidenti; saponi; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, raschiare e abradere.*

Classe 18: *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; cinghie in finta pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; astucci da viaggio in pelle; rivestimenti in pelle per mobili; borse per la spesa in pelle; cuoio; cuoio grezzo; cuoio sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili di cuoio; imitazioni di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in cuoio; corregge in cuoio; tracolle in cuoio; cuoio per finimenti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; moleskin [imitazione del cuoio].*

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie;*

calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio; scarpe in cuoio.

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 3

I prodotti contestati non sono simili ai prodotti dell'opponente, i quali consistono in abbigliamento. Tali prodotti differiscono in natura, scopo, metodo d'uso, produttori e canali di distribuzione. Essi, inoltre, non sono complementi né in competizione tra loro.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati *borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio* sono collegati agli *articoli d'abbigliamento* dell'opponente. E' probabile, infatti, che i consumatori considerino i prodotti contestati come accessori complementari dei prodotti dell'opponente dal momento che questi vengono normalmente abbinati tra loro. Va, altresì, rilevato che tali prodotti possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati e trovarsi negli stessi punti vendita al dettaglio. Essi, pertanto, sono considerati simili.

I restanti prodotti contestati *valigie; bauli; pelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle; astucci da viaggio in pelle; rivestimenti in pelle per mobili; cuoio; cuoio grezzo; cuoio sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili di cuoio; imitazioni di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in cuoio; corregge in*

cuoio; cuoio per finimenti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; moleskin [imitazione del cuoio] non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura e scopo e vengono normalmente fabbricati da diverse imprese e non si trovano negli stessi punti vendita. Essi, inoltre, non sono complementari né sono in competizione tra loro.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio sono compresi nell'ampia categoria di articoli di abbigliamento dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

I prodotti contestati calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; scarpe in cuoio sono simili ai prodotti dell'opponente. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati.

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 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). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Per ragioni di economia processuale, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

Il marchio anteriore '1969' sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

La divisione d'Opposizione ritiene che il numero '1969' potrà essere percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della lettera 'V' nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale. Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i numeri a quattro cifre che iniziano con '19' con una data, dal momento che questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la separazione effettuata dalla lettera 'V' tra '19' e '69' non è sufficiente per evitare la percezione dell'elemento '1969' come anno formato da quattro cifre.

L'elemento 'Italia' del segno contestato sarà percepito come tale. Dal momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa all'origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione secondaria e ridotta dimensione.

Visivamente, i segni coincidono nelle cifre 1-9-6-9. Essi differiscono nella lettera 'V', nella parola Italia e nella leggera stilizzazione del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore sarà pronunciato come il numero o l'anno '1969'. Come segnalato anteriormente, è probabile che una larga parte del pubblico rilevante pronunci i numeri '19' e '69' del segno impugnato come il numero o l'anno '1969', nonostante la presenza della lettera 'V' nel mezzo che pertanto sarà pronunciata prima o dopo il numero. Si ritiene altresì probabile che la parola 'Italia' non sarà pronunciata dal pubblico rilevante essendo carente di carattere distintivo e in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati ad un significato simile, essi sono molto simili.

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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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 in parte identici, in parte simili ed in parte dissimili.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale per le ragioni esposte sopra, le quali sono essenzialmente riconducibili al fatto che i marchi contengono la cifra '1969'.

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).

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.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente n. 838 664.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Dal momento che l'opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente e relativo ai prodotti identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto del marchio su cui si fonda l'opposizione in relazione ai prodotti dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione *sine qua non* affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore godesse di un carattere distintivo accresciuto.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 392 057 per il marchio verbale 'GAP 1969'.

Tale diritto anteriore contiene l'elemento 'GAP' che è il primo elemento del marchio che non è presente nel segno impugnato e che costituisce un importante elemento di differenziazione tra segni, anche in virtù del suo carattere distintivo. Nel caso di questo diritto anteriore, '1969' sarà percepito come riferimento all'anno in cui è stata fondata la società titolare del marchio. Tale elemento avrebbe, pertanto, un carattere distintivo debole. Alla luce di quanto precede, pertanto, non sussisterebbe un rischio di confusione in relazione a tale marchio anteriore.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento

conclusi 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.