Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

MORATO

vs

MOLATO

Il marchio anteriore è Morato e il marchio impugnato è Molato; entrambi marchi denominativi, registrati nelle seguenti classi: 9,14, 18, 25. Ad avviso dell'esaminatore della Opposizione vi è un rischio di confusione tra i due segni per cui la opposizione di Morato è totalmente accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 181 924

**********Napoli, Italia (opponente), rappresentata da ********** Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

********** , Cina (richiedente), rappresentata da **********Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/11/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 181 924 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 737 074 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 28/10/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 737 074 'MOLATO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 803 082 'MORATO' (marchio denominativo). 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

Ai sensi dell'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'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 803 082.

a) I prodotti

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

Classe 9: *Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, 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; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.*

Classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.*

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.*

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

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 9: *Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Caricabatterie; Prese elettriche; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l'uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Occhiali intelligenti [smartglass]; Orologi intelligenti [smartwatch];*

Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile; Batterie esterne.

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 *Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l'uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile* sono almeno simili ai prodotti *apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici* in quanto possono coincidere quantomeno nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico rilevante. Alcuni prodotti inoltre possono essere complementari tra loro o coincidere nel loro scopo o nella loro natura.

Gli *Occhiali intelligenti [smartglass]* sono compresi nell'ampia categoria degli apparecchi ottici dell'opponente e pertanto sono identici.

I prodotti *Caricabatterie; Prese elettriche; Batterie esterne* sono inclusi nell'ampia categoria degli *apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità* dell'opponente e pertanto sono identici.

Gli *Orologi intelligenti [smartwatch]* sono simili ai prodotti *orologeria e strumenti cronometrici* dell'opponente in quanto hanno la stessa natura e possono coincidere nei loro canali di distribuzione, nel loro pubblico e nella loro origine commerciale.

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 sono stati considerati almeno simili e si dirigono al grande pubblico.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore al medio in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di

acquisto e al loro prezzo.

c) I segni

MORATO	MOLATO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'UE.

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 MORATO e MOLATO sono privi di significato almeno in alcuni territori come per esempio in Polonia e Paesi Bassi. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca per il quale tali elementi sono privi di significato e normalmente distintivi, e per il quale **l'aspetto concettuale** è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

I marchi sono **visivamente** e **foneticamente** molto simili differendo unicamente nella loro terza lettera 'R' versus 'L' rispettivamente.

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.

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti a confronto sono quantomeno simili, essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione può variare da medio a superiore al medio.

Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili e l'aspetto concettuale è neutrale.

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). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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 almeno per la parte del pubblico di riferimento esaminato. 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 di marchio dell'Unione europea No 8 803 082 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro 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).

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 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

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

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), 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.

Divisione d’Opposizione

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. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.