

AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione 18-06-2018

AGNONA



AGNONA **contro** ANGONA ITALY

Il marchio anteriore è AGNONA. Le classi di prodotti sono la 3, 14, 18,25 quindi parliamo del settore profumeria, abbigliamento e accessori e oreficeria.

Il marchio anteriore, 'AGNONA', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione di Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l'Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

Circa il marchio impugnato, l'elemento 'ANGONA' non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento 'ITALY' del segno impugnato sarà inteso come 'ITALIA' ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all'origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola 'GO', si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

E' altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 839 242

Agnona S.r.l. Via Vittor Pisani, 20; 20124, Milano; Italia (opponente),
rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Senato, 8, 20121; Milano,
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sufen Ji, Via Ascoli Piceno 185, 60126, Ancona; Italia (richiedente),
rappresentata **Claudio Malaspina**, Via Emilio Faà di Bruno 4, 00195, Roma;
Italia (rappresentante professionale).

Il 18/06/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 839 242 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 578 677 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai

regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 578 677 . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 AGNONA. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'articolo 8, paragrafo 4, 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'opponente italiano n. 302015000087344.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 3: *Oli essenziali; lozioni per capelli; acque da toilette; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; astringenti per*

uso cosmetico; astucci per rossetti; balsamo non per uso medico; balsamo per capelli; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per depilare; ciglia posticce; cipria per il trucco; coloranti per capelli; cosmetici; creme cosmetiche; decoloranti per uso cosmetico; dentifrici; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; henné [tintura cosmetica]; lacche per capelli; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; lucidalabbra; lucido da scarpe; mascara; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; motivi decorativi per uso cosmetico; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli essenziali; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; pietra pomice; pomate per uso cosmetico; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti depilatori; prodotti di profumeria; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per togliere il trucco; profumi; profumi per ambiente; rossetti; sali da bagno non per uso medico; salviette impregnate struccanti; saponette; saponi; shampoo; shampoo secco; smalti per le unghie; talco per toilette; tinture cosmetiche; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trucchi.

Classe 14: Argento filato; diamanti; leghe di metalli preziosi; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; anelli [gioielleria]; braccialetti [gioielleria]; amuleti [gioielleria]; catene [gioielleria]; chiusure per gioielleria; ciondoli; collane [gioielleria]; ferma-cravatte; filati d'oro [gioielleria]; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; ganci per gioielleria; gemelli; gioielleria; gioielleria in avorio; gioielli cloisonné; gioielli di ambra gialla; insegne in metalli preziosi; medaglie; medaglioni [gioielleria]; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; perle [gioielleria]; pietre preziose; spille da cravatte; strass; braccialetti per orologi [cinturini]; catene di orologi; cronografi [orologi]; cronometri; cronometri contasecondi; cronoscopi; lancette [orologeria]; meccanismi di orologeria; molle d'orologi; orologi a pendolo; orologi atomici; orologi [da polso e da tasca]; orologi di controllo [orologi madri]; orologi elettrici; quadranti [orologeria]; quadranti solari; sveglie; vetri di orologi; oggetti d'arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; scatole in metallo prezioso; figurine [statuette] in metalli preziosi; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; casse di orologi; casse [scatole] di orologi; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; portagioie; portagioie arrotolabile; scatole per l'orologeria; scrigni; bigiotteria (gioielli non in metallo prezioso); catene di orologi; cofanetti per orologi in metalli preziosi; custodie per orologi; fibbie per cinturini di orologi; orologi da polso; lunette per orologi; orologi da immersione; orologi da parete; orologi da scrivania; orologi digitali; orologi in metalli preziosi; orologi per automobili; orologi per uso sportivo; porta orologi; vetri per orologi; custodie per gioielli.

Classe 18: Abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; foderi per ombrelli, finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; ginocchiere per cavalli; gualdrappe da selle per cavalli [fodere]; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli [in pelle]; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; mentoniere [nastri in cuoio]; morsi [bardatura, finimenti per cavalli]; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapigioggia; pellicce [pelli di animali]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; redini [briglie]; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole per cappelli in cuoio; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini; ombrelli; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di selleria; ombrelloni.

Classe 25: Berretti; cappelli; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; mantiglie; turbanti; visiere di berretto; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglino non di carta; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calzini; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da spiaggia; cravatte; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; ghettoni; giarrettiere; girocollo [sciarpe]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti da sci; indumenti confezionati; livree; maglie sportive; maglieria; maglioni; maschere per dormire; mute per sci nautico; paraorecchie [abbigliamento]; pellicce [indumenti]; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; visiere [cappelleria]; veli [indumenti]; toghe; tasche di indumenti; sotto-piedi; sottascelle; sopravvesti; sciarpe da collo; sciarpe; scialli; scaldapiedi [non elettrici]; scaldamuscoli; scaldacolli; rinforzi al tallone per le calze; abbigliamento; scarpe; cappelleria; abbigliamento da spiaggia; abbigliamento da camera; sandali; ciabatte;

calzature; calzature per lo sport; carcasse di cappelli; collants; costumi da carnevale; cuffie da bagno; cuffie da spiaggia; ferramenti per calzature; gambali di stivali; guardoli per calzature; indumenti di carta; maschere per dormire; mute per sci nautico; punte di calzature (spunterbi); scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per lo sport; scarponi da sci; solette; sparati di camicie; soles; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; tomaie; visiere; visiere di berretto; zoccoli; abiti; abiti (completi); antisdrucchiolevoli per calzature; camicie; cappelli; cappotti; cappucci; casacche; costumi da bagno; fasce per la testa; giacche; gonne; leggings; pantaloni; manicotti; parka; pigiami; camicie da notte.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; adesivi per fissare i posticci; alghe marine per uso cosmetico; aloe vera preparati per uso cosmetico; balsamo non per uso medico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cere per massaggi; coadiuvanti dimagranti [cosmetici], non per uso medico; colla per parrucchino; cosmetici; cosmetici e preparati cosmetici; cosmetici non medicati; cosmetici per uso personale; cosmetici sotto forma di oli; crema per cuticole; creme per massaggi, non medicate; detergenti per pennelli cosmetici; dischetti d'ovatta per il trucco; essenze di bergamotto; filaccia per uso cosmetico; gel all'aloe vera per uso cosmetico; gel per massaggi non ad uso medico; gesso per uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; henné [tintura cosmetica]; henné in polvere; lacca per uso cosmetico; lozioni e oli per massaggi; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli minerali [cosmetici]; oli per massaggi, non medicati; oli per uso cosmetico; olii per massaggi; ovatta per uso cosmetico; panni imbevuti per uso cosmetico; pietra pomice; pietre per levigare i piedi; pietre pomice per il corpo; piumini di cotone per uso cosmetico; preparati abrasivi per il corpo; preparati cosmetici per favorire la perdita di peso; preparati cosmetici per l'essiccazione degli smalti per unghie; preparati cosmetici per la cura del corpo; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; preparazioni per la rimozione delle unghie con gel; preparazioni per massaggi non medicate; prodotti cosmetici per il viso; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per l'igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; prodotti per la pulizia del naso per l'igiene personale; prodotti per rimuovere le cuticole; prodotti per trattamento delle cuticole; salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; salviette imbevute di cosmetici; salviette imbevute di prodotti per la toilette; salviette umettate imbevute di lozione cosmetica; soluzione di gomma arabica in etere per uso cosmetico; spray di acqua minerale per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trattamenti per il cuoio capelluto (non medicati -); unguenti per uso cosmetico; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l'igiene orale.

Classe 14: Oreficeria; gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; anelli apribili in metallo prezioso per chiavi; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso personale; braccialetti d'identificazione [gioielleria]; ciondoli in bronzo; ciondoli in metallo prezioso; ciondoli in metallo semiprezioso; ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; ciondoli placcati con metalli preziosi; coppe commemorative in metallo prezioso; coppe premio in metalli preziosi; gettoni di rame; gettoni in metallo per il trasporto pubblico; leghe d'argento; leghe di iridio; leghe di osmio; leghe di palladio; leghe di rodio; leghe di rutenio; monete; monete commemorative; monete d'oro; monete da collezione; monete non in corso; oggetti artistici in pietre preziose; oggetti d'arte in argento; oggetti d'arte in argento smaltato; oggetti d'arte in metallo prezioso; oggetti d'arte in oro smaltato; portachiavi [catenelle o anelli] in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; portachiavi in metalli preziosi; portachiavi in metallo; portachiavi in metallo comune; portachiavi in pelle; portachiavi in similpelle; portachiavi ornamentali in metalli preziosi; portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; portachiavi, non in metallo; scatole commemorative in metallo prezioso; scatole decorative in metalli preziosi; scatole in metallo prezioso; set di monete da collezione; targhe commemorative; targhe d'identificazione in metallo prezioso; trofei in leghe di metalli preziosi; trofei in metalli preziosi; trofei placcati con leghe di metalli preziosi; trofei placcati con metalli preziosi.

classe 18: articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; bastoni da passeggio; budelli per insaccati e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; borse con rotelle; borse a tracolla per portare bambini; borse a spalla; borse; borsa boston; bauli e valigie; bauli di vimini; bauli; bauli da viaggio; bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bandoliere [corregge] in cuoio; bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli; astucci portachiavi; astucci per utensili [vuoti]; astucci per patentini di guida; astucci per la rasatura [vuoti]; astucci per cosmetici venduti vuoti; articoli di valigeria; astucci da toilette; astucci da viaggio per cravatte; astucci in finta pelle; astucci in pelle per chiavi; astucci per cosmetici [vuoti]; borse con ruote per la spesa; borse da aereo; borse da escursionismo; borse da lavoro; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da spiaggia; borse da sport; borse da viaggio; borse da viaggio con manici; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio per scarpe; borse da weekend; borse della spesa; borse della spesa dotate di ruote; borse della spesa in tela; borse di tela; borse diplomatiche; borse e portafogli in pelle; borse flessibili per indumenti; borse impermeabili; borse in finta pelle; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse laterali [per motociclette]; borselli a mano da uomo; borse vuote per i ferri; borse souvenir; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portautensili (vuote); borse portabebè; borse

pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per strumenti vuote da utilizzarsi da parte di medici; borse per scarpe; borse per portafortuna (omamori-ire); borse per pannolini; borse per libri; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per il bucato (non sagomate); borse per cosmetici [non accessoriate]; borse per corrieri; borse per asciugamani; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli giapponesi (shingen-bukuro); borselli da uomo; piccoli portamonete; marsupi porta-bebé; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; maniglie per valige; intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini; etichette per bagagli [pelletteria]; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per il trasporto; custodie per fogli; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; custodie per abbonamenti per trasporti; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori sotto forma di astucci per chiavi; contenitori per monete; cinghie per bagagli; cartelle scolastiche; cartelle [portadocumenti]; randsels [cartelle scolastiche giapponesi]; portamonete, non in metalli preziosi; portamonete non in metallo prezioso; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli non in metallo prezioso; portafogli in metalli preziosi; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portaetichette per bagagli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti per artisti [astucci]; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portachiavi in pelle; portacarte; portabiti da viaggio; portabanconote; porta-musica; porta-carte [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; porta carte di credito in pelle; pochette; porta carte di credito [portafogli]; valigie a rotelle; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; trousse per il trucco; tracolle portabebè; tracolle per borsette; telai per borsellini; telai per borse a mano; targhette in plastica per bagagli; set da viaggio; scatole per cappelli in cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchetto; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l'atletica; sacche da viaggio in tela; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie piccole; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; bottoncini in pelle; buffetteria; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; cinghie per tracolle; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; cuoio grezzo o

semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; imitazioni di cuoio; mentoniere [nastri in cuoio]; oggetti masticabili in pelli per cani; valvole in cuoio; tracolle; tessuti in pelle; similpelle venduta all'ingrosso; schiene di pelli conciate; scatole in pelle; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; rivestimenti in pelle per mobili; recipienti da imballaggio industriali di pelle; pellicola d'intestini; pelliccia semilavorata; pelliccia ecologica; pellicce vendute all'ingrosso; pellicce [pelli di animali]; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pelli rifinite; pelli di animali da macelleria; pelli d'animali; pelle venduta all'ingrosso; pelle per mobili; pelle in poliuretano; pelle e finta pelle; pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; bandane [foulards]; berrette [cuffie]; berretti; berretti con pompon; berretti con visiera; berretti da golf; berretti da sci; berretti lavorati a maglia; berretti sportivi; borsalino; bustine; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli alla moda; cappelli con nodo per neonati; cappelli da baseball; cappelli da cuoco; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di carta da chef; cappelli di carta per infermieri; cappelli di lana; cappelli di pelliccia; cappelli di piccole dimensioni; cappelli di tipo giapponese [suge-gasa]; cappelli e berretti da notte; cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; cappelli in pelle; cappelli per bambini; cappelli per feste [abbigliamento]; cappelli rasta; cappelli stile pescatore; cappellini da festa; cappello fregio; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; coppole; copricapi femminili; copricapi termici; copricapo per lo sport [tranne i caschi]; copriorecchie a fascia [abbigliamento]; cuffie; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie da pallanuoto; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fasce tergisudore; fascette tergisudore da tennis; fez; foulard per la testa; foulard per la testa [veli]; manicotti [abbigliamento]; manicotti di pelliccia; mantiglie; maschere per dormire; mitre [abbigliamento]; nastri per i capelli [foulard]; pagliette; passamontagna; soggoli [indumenti]; soles in gomma; tam o'shanter (berretti scozzesi tondi di lana con pompon in cima); toque [cappelli]; turbanti; veli [indumenti]; visiere; visiere [cappelleria]; visiere parasole; visiere parasole [cappelleria]; yashmagh (sciarpe arabe da indossare sul capo); yashmak (velo indossato in pubblico dalle donne musulmane).

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 sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 14

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati o quanto meno simili ai prodotti della parte opponente.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

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 sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

AGNONA

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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 marchio anteriore, 'AGNONA', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione di Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l'Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

L'elemento 'ANGONA' del segno impugnato non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento 'ITALY' del segno impugnato sarà inteso come 'ITALIA' ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento

all'origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola 'GO', si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

L'elemento 'ITALY' nel segno impugnato è in posizione secondaria ed è di dimensioni più piccole. Si ritiene, pertanto, che i restanti elementi del segno impugnato siano gli elementi dominanti in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

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 primo elemento verbale del segno impugnato, 'ANGONA' è molto simile al marchio anteriore 'AGNONA'. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'A-*-*-O-N-A'. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, 'AGNONA', e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'A-*-*0-N-A'. Tuttavia, essi differiscono nella parola 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo e si ritiene probabile che non verrà pronunciata) e nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite di ordine.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Alla luce di quanto sopra esposto, per una parte del pubblico i marchi non sono concettualmente simili mentre per la restante parte del pubblico l'aspetto concettuale è irrilevante.

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 contestati sono identici o quanto meno simili a quelli anteriori. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono visualmente e foneticamente molto simili. Concettualmente essi non sono simili per una parte del pubblico mentre per la restante parte l'aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, i segni coincidono in termini di 'A-**-O-N-A' del marchio anteriore 'AGNONA' e dell'elemento verbale 'ANGONA' del segno impugnato che è il primo elemento verbale e l'elemento verbale dominante oltre ad essere l'elemento maggiormente distintivo del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nell'elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite di ordine e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

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 sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, 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 all'uso intensivo fattone dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 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).

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 4, 5, RMUE.

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

María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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.

