

AZZURRA contro AZZURRA – Divisione d’Opposizione EUIPO 23.05.2016

ASSURA

AZZURRA

ASSURA

AZZURRA

AZZURRA contro **AZZURRA** – Divisione d’Opposizione EUIPO 23.05.2016

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine “ASSURA”, riprodotto in lettere maiuscole nere la cui particolarità risiede nel fatto che la seconda e la terza lettera sono lettere “S” la cui collocazione non è quella ordinaria ma risulta essere girata di novanta gradi, e quindi in senso orizzontale anziché verticale. I prodotti oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono identici.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio europeo n. 10 051 481 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 430 042

IN.PRO.DI – Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A., Corso di Porta Romana, 3, 20122 Milano, Italia (opponente), rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Via di Corticella, 87, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale

c o n t r o

Global Fashion Distribution SA, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano, Svizzera (richiedente), rappresentata da **Racheli S.r.l.**, Viale San Michele del Carso 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE

L’opposizione n. B 2 430 042 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 25: *Abbigliamento, calzature, cappelleria.*

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 026 984 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 026 984, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio europeo n. 10 051 481. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera) b), RMC.

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 europeo n. 10 051 48

a) I prodotti

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento, calzature, cappelleria.*

Abbigliamento, calzature, cappelleria sono contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi). Questi prodotti sono pertanto identici.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti 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.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

C) 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 può 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. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento per la quale i segni sono foneticamente identici e non possiedono alcun significato, quale, ad esempio, quella dotata di una sufficiente conoscenza della lingua danese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "AZZURRA".

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine "ASSURA", riprodotto in lettere maiuscole nere la cui particolarità risiede nel fatto che la seconda e la terza lettera sono lettere "S" la cui collocazione non è quella ordinaria ma risulta essere girata di novanta gradi, e quindi in senso orizzontale anziché verticale.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella prima lettera "A", nelle ultime due lettere "RA" nonché nella loro quarta lettera "U". Tuttavia, essi differiscono nella doppia "R" del marchio anteriore e nella forma grafica della seconda e terza lettera di entrambi, ovvero le lettere "ZZ" da un lato e "SS" dall'altro.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in tutti i loro elementi, non solo delle lettere che sono identiche ma anche le lettere "ZZ" ed "R" da un lato e "SS" ed "RR" dall'altro.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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 il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

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 oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono identici.

Questa circostanza assume un particolare rilievo se si tiene conto del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I marchi in disputa presentano identità fonetica e somiglianza visiva. Dal punto di vista concettuale, per la parte del pubblico rilevante presa in considerazione, ovvero quella di lingua danese, essi non presentano alcun significato che possa in qualche modo concorrere a differenziarli. Al contrario, essi presentano numerosi elementi in grado di accomunarli. Di fatto la loro struttura dal punto di vista visivo è assai simile, considerando che le prime e le ultime lettere sono identiche. La differenza di maggior rilevanza è rappresentata dalle seconde e terze lettere, le quali nel caso del marchio contestato sono raffigurate in modo più originale, essendo due lettere "A" con un orientamento orizzontale. Tuttavia, questa differenza grafica è controbilanciata dal fatto che ad esse corrispondono due lettere, ovvero la seconda e la terza "Z" del marchio anteriore, che saranno pronunciate in modo identico.

Poiché prodotti sono identici e tenendo nella dovuta considerazione

l'identità fonetica e la somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua danese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio europeo n. 10 051 481 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore preso in considerazione, ovvero la registrazione del marchio europeo n. 10 051 481, 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).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito

La Divisione d'Opposizione

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A

paragrafo 33 RMUE).